

## 10 L'action en contrefaçon du sous-licencié exclusif



**Michel ABELLO,**  
avocat au barreau de Paris,  
spécialiste en propriété  
intellectuelle,  
professeur chargé de cours  
de droit



**Jérôme TASSI,**  
avocat au barreau de Paris

Le titulaire du droit de propriété intellectuelle est le bénéficiaire naturel de l'action en contrefaçon pour assurer la protection de son monopole. Initialement interdite, l'action en contrefaçon engagée par le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été autorisée dans la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle. La pratique révèle un développement des sous-licences exclusives (*patent troll*, SATT, France Brevets...) et se pose la question de savoir si un sous-licencié exclusif serait en droit d'engager seul une action en contrefaçon. Les textes et la jurisprudence semblent favorables au principe de l'action en contrefaçon du sous-licencié exclusif mais il existe des conditions strictes à réunir.

### Introduction

1 - La détermination des titulaires de l'action en contrefaçon est une question essentielle au contentieux de la propriété intellectuelle. Le titulaire du droit, initial ou cessionnaire, dispose de façon naturelle, en raison de son monopole, du droit de poursuivre des actes susceptibles de porter atteinte à ses droits. Cette solution est consacrée pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle : les droits d'auteur<sup>1</sup>, les dessins et modèles<sup>2</sup>, les brevets<sup>3</sup>, les certificats d'obtention végétale<sup>4</sup>, les marques<sup>5</sup>. La qualité à agir en contrefaçon inclut non seulement la possibilité d'engager toute action au fond mais également celle d'engager une procédure de saisie-contrefaçon ou encore d'agir en référé ou sur requête pour obtenir toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon<sup>6</sup>.

2 - La qualité à agir du licencié à agir en contrefaçon a connu une reconnaissance récente. Historiquement, la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention ne réservait la poursuite en contrefaçon qu'au breveté, à l'exclusion du bénéficiaire d'une licence. La Cour de cassation avait confirmé cette règle en des termes très clairs : « Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1844, le droit de poursuivre les contrefacteurs n'appartient qu'aux propriétaires du brevet, c'est-à-dire au breveté ou à ceux à qui il en aurait consenti cession totale ou partielle dans les conditions et les formes des articles 20 et suivants de la même loi ; que le droit d'exercer l'action en contrefaçon ne saurait donc être reconnu au porteur d'une simple licence, laquelle, à la différence de la cession, laisse subsister sur la tête du breveté la propriété du brevet »<sup>7</sup>. Selon Pouillet, l'absence de qualité à agir du licencié ne souffrait aucune remise en cause puisque « les caractères les plus saillants de la licence sont de ne pas donner au porteur de licence

le droit de poursuivre les contrefacteurs et de ne pas exiger les formalités nécessaires en cas de cession »<sup>8</sup>. La solution était identique en droit des marques sous l'empire de la loi du 23 juin 1857 : l'action devait être exercée par le titulaire initial ou le cessionnaire, mais non par le licencié car dans cette hypothèse, « le déposant a seulement donné à un tiers l'autorisation ou licence de l'exploiter à son profit. Ce dernier n'est en réalité qu'un mandataire, qui comme tel n'a pas qualité à agir en son propre nom, en vertu de la règle que nul en France ne plaide par procureur »<sup>9</sup>.

Au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, les lois réformant le droit de la propriété intellectuelle ont progressivement admis la qualité à agir en contrefaçon du licencié lorsqu'il bénéficie d'un « droit exclusif d'exploitation »<sup>10</sup>. Lors des débats parlementaires antérieurs à la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets, l'ouverture du droit d'agir en contrefaçon n'a pas posé de difficultés. Le rapporteur Marcihacy a ainsi expliqué au Sénat que « depuis longtemps le problème se pose de ce droit d'action. Le texte qui vous est soumis permet aux licenciés d'agir en contrefaçon en cas d'inaction du breveté ce qui va dans le sens de l'efficacité »<sup>11</sup>. L'extension du droit d'action aux licenciés exclusifs était donc justifiée par une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle.

3 - La seule exception notable concerne le droit d'auteur (y compris les logiciels) et le droit *sui generis* des producteurs de bases de données qui ne permettent pas au licencié exclusif d'agir en contrefaçon seul contre une possible atteinte à ses droits, à défaut de dispositions spécifiques l'autorisant<sup>12</sup>. La loi n° 2007-1544 du

1. Même si aucun texte ne prévoit expressément, cette règle, il est communément admis que seul l'auteur ou son cessionnaire est titulaire du droit d'agir, C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins* : LexisNexis, 3<sup>e</sup> éd. 2013, § 538.

2. CPI, art. L. 521-2.

3. CPI, art. L. 615-2.

4. CPI, art. L. 623-25.

5. CPI, art. L. 716-5.

6. Par exemple en matière de brevets, CPI, art. L. 615-5 (saisie-contrefaçon) et L. 615-3 (mesures d'interdiction).

7. Cass. req., 27 avr. 1869 : S. 1869, 1, p. 421.

8. E. Pouillet, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention* : Marchal et Billard, 4<sup>e</sup> éd. 1899, p. 271.

9. A. Rendu, *Traité pratique des marques de fabrique et de commerce* : Librairies de la Cour de cassation, 1858, p. 183.

10. CPI, art. L. 521-2 (dessins et modèles), L. 615-2 (brevets), L. 623-25 (certificat d'obtention végétale) et L. 716-5 (marques).

11. JO Sénat, débats parlementaires, compte-rendu intégral, 28<sup>e</sup> séance, 7 déc. 1967, p. 2135.

12. Cass. 1<sup>re</sup> civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.948 : JurisData n° 2009-046481. – CA Nîmes, 17 janv. 2008, n° 05/05270 : JurisData n° 2008-002190 : « il est de principe que le titulaire d'une licence d'exploitation d'une œuvre protégeable n'a pas qualité à agir en contrefaçon ». – CA Versailles, 16 oct. 2001, n° 99/01010 : JurisData n° 2001-204185 : « considérant que le licencié même exclusif qui n'est pas propriétaire des modèles est irrecevable à agir en contrefaçon quelles que soient les dispositions du livre I ou V du Code de la propriété intellectuelle invoquées ».

29 octobre 2007 qui a harmonisé les différents droits de propriété intellectuelle sur la qualité à agir en contrefaçon n'a pas modifié les textes sur le droit d'auteur et sur le droit *sui generis* des producteurs de bases de données. Au sein des droits voisins, l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit néanmoins que le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut exercer l'action en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat de licence.

4 - En droit communautaire, l'action en contrefaçon du licencié est largement ouverte, qu'il soit licencié simple ou exclusif. Si le licencié simple ne peut agir qu'avec l'accord exprès du titulaire du droit, « le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle communautaire [ou de la marque] n'agit pas lui-même en contrefaçon dans le délai approprié »<sup>13</sup>.

5 - Au-delà du licencié direct (ou de premier rang) du titulaire du droit, la pratique constate le développement des sous-licences, c'est-à-dire une licence dite de second rang (voire de rang N) concédée par un licencié direct du titulaire. L'internationalisation des échanges et la circulation des produits nécessitent que des sociétés étrangères concèdent, par exemple, une licence à leur filiale pour l'Europe, cette filiale concédant ensuite une sous-licence à une autre filiale pour la commercialisation en France uniquement. Cette sous-licence peut, dans certains cas, être exclusive dans un territoire ou dans un domaine précis.

6 - Les actions en contrefaçon engagées par des sous-licenciés exclusifs pourraient se développer dans les années à venir. D'une part, les actions engagées par des *patent pools* ou des *patent trolls* (ou monstres des brevets) commencent à se multiplier en France. Or, certaines de ces entités sont organisées selon des schémas contractuels incluant des sous-licences. C'est notamment le cas de la société italienne Sisvel dans le domaine des technologies de compression de signaux audio MP3 : plusieurs titulaires de brevets ont consenti une licence exclusive à une société américaine (Audio MPEG) qui a elle-même consenti à une société italienne (Sisvel) le droit exclusif de concéder des sous-licences pour le monde entier sauf les États-Unis<sup>14</sup>. Sisvel, sous-licenciée exclusive, a engagé de nombreuses actions en contrefaçon en Europe.

D'autre part, le législateur français a créé de nouvelles structures de valorisation, qui pourraient entraîner des actions en contrefaçon engagées par des sous-licenciés exclusifs. C'est notamment le cas de France Brevets qui est un fonds d'investissement créé en mars 2011 dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA)<sup>15</sup>. France Brevets a pour mission d'aider la recherche privée et publique à mieux valoriser ses portefeuilles de brevets dans une dimension internationale. Parmi plusieurs modes de valorisation, elle propose « soit d'acquérir certains de vos brevets, soit d'en prendre une licence avec droit de sous-licencier et de négocier des accords de licence équilibrés débouchant sur le paiement de redevances »<sup>16</sup>. Toutefois, il semble que France Brevets n'envisage pas de prendre en charge des actions en contrefaçon, sauf cas exceptionnels<sup>17</sup>. L'action en contrefaçon devrait alors être engagée par l'industriel qui bénéficie d'une sous-licence

exclusive. La situation est similaire pour les sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) également créées dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir (PIA). Ces sociétés, décidées à la valorisation de la recherche académique, sont destinées à améliorer le transfert de technologies, notamment en concédant de sous-licences de brevets détenus par des établissements publics de recherche à des industriels. Dans ces hypothèses, il est vraisemblable que des actions en contrefaçon seront principalement engagées par les sous-licenciés qui auront davantage de moyens pour se défendre judiciairement.

7 - Face à ce constat, il convient de s'interroger sur les possibilités d'action de ce sous-licencié exclusif en cas d'actes argués de contrefaçon. Cette question présente un intérêt à la fois théorique et pratique puisqu'elle aura nécessairement un impact sur la pratique des contrats de sous-licence et la négociation des conditions contractuelles. Si, en principe, le sous-licencié exclusif dispose de la qualité à agir en contrefaçon (1), ce droit d'action demeure soumis à des conditions strictes qui doivent être analysées (2).

## 1. La qualité à agir de principe du sous-licencié exclusif

8 - Le législateur n'ayant pas prévu la situation particulière du sous-licencié exclusif à agir en contrefaçon, il est nécessaire d'interpréter les dispositions applicables pour déterminer sa qualité à agir seul (A). La jurisprudence, la pratique, la doctrine, et le droit comparé permettront de compléter l'analyse (B).

### A. - L'analyse des textes

9 - Précisons, à titre liminaire, que depuis la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, il est prévu par l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle que « tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Selon l'article L. 613-9 du même code, le licencié non-inscrit au registre national des brevets peut également intervenir dans l'action engagée par le breveté pour la réparation de son préjudice propre. Ce principe est également affirmé pour les autres droits de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur dans le silence de l'article L. 331-1 du code. Le droit d'intervenir dans une action engagée par le titulaire du droit constitue en quelque sorte un démembrement du droit d'action puisqu'il nécessite l'engagement préalable de la procédure par le titulaire du droit. L'ouverture du droit d'intervention à « tout licencié » inclut naturellement les sous-licenciés, mais ne règle pas la question de la qualité à agir seul en contrefaçon.

L'action en contrefaçon est une action dite attitrée, c'est-à-dire qu'une disposition spécifique du Code de la propriété intellectuelle limite le cercle de ceux qui peuvent agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention (*CPC*, art. 31). Celui qui engage une action en contrefaçon doit donc prouver non seulement un intérêt légitime et personnel, mais également son habilitation à agir. À défaut, il s'expose à une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir, qui peut être soulevée en tout état de cause et même d'office par le juge (*CPC*, art. 125). Selon certains auteurs doctrinaux, « la loi qualifie ainsi spécialement certaines personnes à agir en justice et exclut toutes celles qui, dans l'absolu, auraient un intérêt personnel à agir, mais dont elle estime qu'elles ne doivent pas bénéficier d'une telle qualification. La qualification joue ainsi dans un sens restrictif »<sup>18</sup>.

13. Cons. UE, règl. n° 6/2002, 12 déc. 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, art. 32-3 : JOCE n° L3, 5 janv. 2002. – Cons. UE, règl. n° 207/2009, 26 févr. 2009, sur la marque communautaire, art. 22-3 : JOUE n° L78, 24 mars 2009.

14. <http://www.sisvel.com/index.php/mpeg-audio>.

15. N. Bronzo, France Brevets, ou le fonds d'investissement qui ne voulait pas être un *patent troll* : RLDI juin 2012, p. 79.

16. <http://www.francebrevets.com/fr/modes-intervention>.

17. En ce sens également, N. Bronzo, précité : « En tant que licencié exclusif, France Brevets est en mesure d'agir en contrefaçon à condition que le contrat ne le lui interdise pas et à condition d'avoir préalablement mis le breveté en demeure d'agir sans succès. Reste que le problème du coût se posera avec une particulière acuité, surtout lorsqu'il s'agira de porter le fer à l'étranger, notamment aux États-Unis ou en Asie. France Brevets ne dispose pas d'un budget suffisant pour prendre en charge l'intégralité de ces coûts, sauf cas exceptionnel.

En matière de contrefaçon, les brevetés devront donc probablement se contenter d'une participation limitée de la part du fonds d'investissement ».

18. S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, *Procédure civile : Précis Dalloz*, 31<sup>e</sup> éd. 2012, § 142.

Il a été indiqué ci-dessus que le titulaire du droit dispose naturellement de la qualité pour agir, qui constitue un corollaire nécessaire à son monopole. En revanche, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ne dispose de la qualité à agir que par exception, dans les cas prévus par la loi. Selon les règles classiques d'interprétation du droit, les exceptions doivent s'interpréter strictement. La notion de « bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation » ne doit donc pas faire l'objet d'une interprétation extensive au-delà du souhait du législateur. Pour répondre à notre problématique, il faut donc déterminer si un sous-licencié doit être considéré comme le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

Lors des débats parlementaires de 1967 ayant ouvert le droit d'agir au-delà du seul breveté, le projet de loi initial évoquait « le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ». L'article 53 de la loi du 2 janvier 1968 adoptera finalement la notion de « bénéficiaire » qui semble plus large que la simple concession, qui aurait pu être interprétée comme désignant le licencié direct. L'adoption d'un terme large permet de satisfaire au but du législateur, c'est-à-dire l'efficacité de l'action en contrefaçon rappelée par le rapporteur Marcilhacy. La volonté du législateur était donc de permettre à celui qui exploite effectivement et exclusivement un brevet de pouvoir agir en contrefaçon pour faire respecter le monopole. L'analyse des travaux parlementaires montre donc une dynamique vers l'ouverture de la qualité à agir en contrefaçon à tout licencié exclusif, quel que soit son rang.

La volonté d'ouvrir l'action en contrefaçon aux licenciés ressort également des textes les plus récents en matière de propriété intellectuelle. L'article 4 de la directive communautaire 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle<sup>19</sup> prévoit que doivent avoir qualité pour demander les mesures, procédures et réparations prévues : « b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci ». Certes, la loi du 29 octobre 2007 n'est pas allée aussi loin dans l'ouverture du droit d'agir en contrefaçon à tout licencié, mais ce texte révèle la volonté du législateur communautaire d'étendre de plus en plus la protection des droits de propriété intellectuelle en ouvrant la liste des personnes qualifiées pour mettre en œuvre la défense de ces droits. Le considérant 18 de la directive précitée incite même les états à ouvrir le droit d'agir en contrefaçon à toute personne qui y aurait intérêt : « Il convient que les personnes ayant qualité pour demander l'application de ces mesures, procédures et réparations soient non seulement les titulaires de droits, mais aussi les personnes ayant un intérêt direct et le droit d'ester en justice dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci. ».

10 - Il a été rappelé que les dispositions relatives aux titres communautaires ouvrent le droit d'agir en contrefaçon aux licenciés exclusifs<sup>20</sup>, sans faire référence à un éventuel sous-licencié. L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013 prévoit aussi en son article 45.2 que « Sauf 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 ».

Toutefois, une lecture littérale tant des textes communautaires que des textes français n'excluent pas la qualité à agir du sous-licencié. En effet, aucun de ces textes n'opère de distinction entre la licence et la sous-licence. Selon l'adage classique, il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Ce qui est visé par les dispositions sur le droit d'agir concerne la nature juridique du droit concédé, c'est-à-dire un droit de créance assimilable à un contrat de louage de chose<sup>21</sup>. Or, la sous-licence n'est qu'une

licence de deuxième rang et présente la même nature juridique qu'une licence de premier rang. C'est d'ailleurs en ce sens que la jurisprudence a considéré que l'article L. 615-2 *in fine* du Code de la propriété intellectuelle visant la recevabilité de l'intervention de « tout licencié » dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté s'étend naturellement à la société qui justifie d'un contrat de sous-licence inscrit au registre national des brevets<sup>22</sup>. Ainsi tant dans la lettre que dans l'esprit des dispositions nationales et communautaires, rien ne paraît s'opposer à ce que le sous-licencié exclusif puisse être considéré comme bénéficiaire de la qualité à agir en contrefaçon, sous réserve, naturellement, des conditions prévues dans ces textes.

## B. - Les sources de droit complémentaires

11 - La jurisprudence française conforte la qualité à agir du sous-licencié exclusif en dépit de la rareté des décisions. En matière de droits voisins, la cour d'appel de Versailles avait déclaré irrecevable à agir en contrefaçon une société qui se prévalait de la qualité de sous-licenciée exclusive car cette possibilité n'a été ouverte que par la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon alors que l'instance avait été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi<sup>23</sup>. Cet arrêt a été censuré par la Cour de cassation au motif que « par suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, la cause d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la société Charly Acquisitions Limited, bénéficiaire, selon les énonciations de l'arrêt, d'une sous-licence exclusive, avait disparu au moment où le juge statuait, de sorte que la fin de non-recevoir devait être écartée, la cour d'appel a violé les textes susvisés »<sup>24</sup>. Selon le professeur Caron, cet arrêt « ouvre l'action en contrefaçon au licencié (et même au sous-licencié) »<sup>25</sup>.

12 - En matière de marques, le tribunal de grande instance de Paris a également reconnu la qualité à agir d'un sous-licencié exclusif ayant engagé seul une action en contrefaçon : « attendu que la société la société Daewoo Electronics SA, sous-licenciée, bénéficie non seulement d'une autorisation expresse d'agir donnée par la société Daewoo Electronics Corporation<sup>26</sup>, mais également d'une autorisation implicite de la société Daewoo International Corporation, titulaire du droit de propriété sur la marque invoquée, dûment informée de l'existence de l'action envisagée »<sup>27</sup>.

13 - En droit des brevets, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 avril 2011 a admis la recevabilité à agir en contrefaçon du sous-licencié exclusif, mais dans une procédure engagée conjointement avec le breveté : « § 6 Ces quatre sociétés ont concédé une licence exclusive à une société de droit américain Audio MPEG Inc. § 7 Cette dernière a concédé une sous-licence exclusive à une société de droit italien Societe Italiana Per Lo Sviluppo, ci-après désignée Sisvel [...] § 48. Que seule la société de droit allemand Institut Fur Rundfunktechnik GmbH, titulaire du brevet, non expiré visé au § 2 est donc recevable à agir, avec la société Audio MPEG Inc et la société de droit italien Italiana Per Lo Sviluppo Dell'elettronica SPA, compte tenu de ce qui a été dit au § 6 »<sup>28</sup>. Dans cette affaire, la recevabilité de l'action en contrefaçon ne semble pas avoir été contestée, ce qui aurait pu être le cas au regard d'une tendance jurisprudentielle jugeant que « lorsque le titulaire du droit agit en contrefaçon, le licencié exclusif ne peut agir à ses côtés aux fins de voir réparer ses préjudices propres que sur le fondement de la concurrence déloyale, et non de la contrefaçon »<sup>29</sup>.

22. TGI Paris, 17 mars 1986 : PIBD 1986, n° 394, III, p. 247.

23. CA Versailles, 7 avr. 2011.

24. Cass. 1<sup>re</sup> civ., 20 mars 2013, n° 11-23.475.

25. Comm. com. électr. 2013, comm. 65, C. Caron.

26. Cette société, titulaire d'une licence exclusive, est intervenue volontairement dans la procédure après l'assignation par le sous-licencié.

27. TGI Paris, 11 avr. 2009 : base jurispr. INPI n° M20080272.

28. CA Paris, 27 avr. 2011, n° 11/02758 : PIBD 2011, n° 948, III, p. 601.

29. TGI Paris, 27 sept. 2013 : PIBD 2014, n° 998, III, p. 83. - CA Paris, 8 févr. 2013, base jurispr. INPI n° D20130023.

19. PE et Cons. UE, dir. 2004/48/CE, 29 avr. 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle : JOUE n° L 157, 30 avr. 2004.

20. V. les textes cités supra note 13.

21. C. civ, art. 1713 et s.

14 - La doctrine a peu abordé la question de la qualité à agir du sous-licencié exclusif, en reflet du peu de décisions sur ce point. Les professeurs Schmidt-Szalewski et Pierre indiquent néanmoins clairement que l'action est possible pour le sous-licencié : « Les licenciés (et sous-licenciés) peuvent agir en contrefaçon du brevet objet de leur licence, si les conditions suivantes sont réunies [rappel des conditions prévues à l'article L. 615-2 du CPI] »<sup>30</sup>. D'autres auteurs indiquent également que le « bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation » peut concerner d'autres hypothèses que le seul licencié exclusif<sup>31</sup>, sans viser néanmoins le sous-licencié exclusif. L'hypothèse de l'action engagée par le sous-licencié exclusif n'est exclue par aucun auteur qui analyse les titulaires du droit d'action en contrefaçon, alors qu'il est généralement relevé que serait irrecevable à agir le revendeur même exclusif<sup>32</sup>.

15 - Enfin, en droit comparé, il semble que le droit à agir en contrefaçon du sous-licencié exclusif soit largement ouvert dans les pays européens. C'est ainsi que la société italienne Sisvel, sous-licenciée exclusive de brevets en Europe, a engagé seule de nombreuses actions, avec succès, sans que sa qualité à agir n'ait été contestée par les tribunaux. En Allemagne, le tribunal de Mannheim a jugé à plusieurs reprises que la société Sisvel justifiant d'une sous-licence exclusive a qualité à agir<sup>33</sup>. C'est également le cas aux Pays-Bas où Sisvel a pu obtenir seule des mesures de saisie de produits allégués de contrefaçon<sup>34</sup>, en Italie<sup>35</sup>, et en Espagne<sup>36</sup>. Un rapport de l'AIPPI sur cette question dresse un panorama assez complet de l'action en contrefaçon du licencié exclusif qui est assez largement ouverte<sup>37</sup>, sans se prononcer sur la qualité à agir du sous-licencié.

En conclusion, le sous-licencié exclusif paraît bien recevable à agir seul en contrefaçon. Les textes sur le droit d'action en contrefaçon ouvrent ce droit au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation (pour les titres nationaux) ou au licencié exclusif (pour les titres communautaires). Or, le sous-licencié exclusif paraît contenu dans ces deux catégories en raison de la nature juridique du droit dont il dispose, assimilable à une licence de second rang. Les décisions françaises et étrangères ainsi que la doctrine confirment ce droit d'action du sous-licencié exclusif. Toutefois, le titulaire du

droit étant celui qui a naturellement le droit d'agir en contrefaçon, l'action en contrefaçon engagée par le licencié ou sous-licencié exclusif demeure soumise à des conditions de recevabilité strictes.

## 2. L'encadrement de l'action engagée par le sous-licencié exclusif

16 - Le Code de la propriété intellectuelle et les textes communautaires imposent certaines conditions nécessaires à la recevabilité de l'action engagée par un sous-licencié exclusif (A). Ces conditions présentent peu de différences par rapport à celles imposées au licencié direct. Le titulaire du droit et/ou le licencié de premier rang peuvent également prévoir contractuellement des restrictions au droit d'agir du sous-licencié (B).

### A. - Les conditions imposées par la loi

17 - La loi impose quatre conditions à l'action en contrefaçon du sous-licencié exclusif. Il convient tout d'abord de préciser les contours de la notion-clé de « bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation » visée par les textes français. L'analyse des deux notions d'« exclusivité » et d'« exploitation » permet d'exclure la qualité à agir en contrefaçon de certaines personnes. Le sous-licencié devra enfin justifier de l'inaction du titulaire de droit et de l'inscription au registre national correspondant du contrat de sous-licence pour l'opposer aux tiers.

18 - Premièrement, l'exclusivité renvoie à ce qui est propre à une seule personne, sans aucun partage. Ainsi, celui qui pourrait agir en contrefaçon serait celui qui bénéficie seul du droit d'exploitation conférée par le titre, excluant ainsi l'exploitation simultanée par le titulaire du droit ou un tiers. Dans cette hypothèse, il y aurait deux entités juridiques distinctes aptes à exercer le droit, ce qui serait contraire à la définition même d'exclusivité. Il s'agirait ici d'une licence unique (le titulaire s'engage à ne concéder qu'une licence) et non exclusive. Les deux types de licence ont pour caractéristique commune d'empêcher le titulaire du droit de concéder une autre licence. Mais, si en concédant une licence unique, le titulaire conserve son droit d'exploiter son titre, il s'interdit de l'exploiter lui-même en cas de licence exclusive<sup>38</sup>. Les lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie, établies par la Commission européenne, distinguent clairement la licence exclusive de la licence unique : « 2.2.1. Licences exclusives et uniques. Une licence est considérée comme exclusive si seul le preneur est autorisé à produire sur la base de la technologie concédée sur un territoire donné. Le donneur s'engage donc à ne pas produire lui-même ou accorder de licence de production à d'autres preneurs sur un territoire donné. Celui-ci peut s'étendre au monde entier. Lorsque le donneur s'engage seulement à ne pas concéder de licences de production à des tiers sur un territoire donné, la licence est une licence unique. Les licences exclusives ou uniques sont souvent assorties de restrictions des ventes qui limitent le territoire géographique sur lequel les parties peuvent vendre les produits comportant la technologie concédée. »<sup>39</sup>.

30. J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *Droit de la propriété industrielle* : Litec, 2001, § 185.

31. F. Pollaud-Dulian, *Droit de la propriété industrielle* : Economica, 2009, § 1738 : « l'article L. 716-5, comme en droit des brevets, permet au licencié exclusif (ou autre titulaire d'un droit exclusif d'exploitation) d'agir en contrefaçon à trois conditions [...] ». - J.-P. Stenger, *Action en contrefaçon* : JCl. Brevet, Fasc. 4640, § 86 : « Bien que l'article L. 615-2, alinéa 2, vise le contrat de licence, qui correspond au cas normal, on peut admettre que cette disposition est aussi applicable à la constitution d'usufruit, par exemple, puisque l'usufruitier conventionnel a bien un droit exclusif d'exploitation ».

32. J. Azema et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle* : Précis Dalloz, 7<sup>e</sup> éd. 2012, § 1575.

33. Landgericht Mannheim, 3 août 2007, aff. 7 O 222/06.

34. Trib. Amsterdam, 1<sup>re</sup> inst., 12 sept. 2008, aff. 407152 / KG ZA 08-1721 WT/MB.

35. Trib. La Spezia, 29 oct. 2008, n° 3796/06/21/24.

36. T. com. Valence, 22 mai 2009, n° 0016/2009.

37. Rapp. de synthèse AIPPI, Q190, les contrats relatifs au droit de propriété intellectuelle et les tiers : « en Australie, et au Royaume-Uni, un licencié exclusif doit inclure le titulaire du droit dans la procédure de contrefaçon, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Aux USA, un licencié exclusif ne peut agir en contrefaçon si sa licence ne couvre pas toute la durée du droit de PI. La Belgique a indiqué que même le licencié obligatoire pouvait agir en contrefaçon, ce qui semble surprenant et mériterait une étude plus approfondie. En Allemagne, il n'y a pas de disposition légale concernant les brevets, mais il est d'usage de permettre au licencié exclusif d'agir. Au Chili, Danemark, Estonie, Indonésie et Mexique, un licencié non exclusif peut agir ; au Chili et en Indonésie, cela doit être l'objet d'un accord. Le Royaume-Uni et la Belgique ont des dispositions similaires pour les licences non-exclusives de marque et en Belgique, de droit d'auteur. En France, seul le licencié exclusif peut agir après avoir mis en demeure le titulaire du droit de le faire. En Espagne, le licencié non exclusif peut agir si le titulaire du droit ne le fait pas dans les trois mois après avoir été requis de le faire. La Malaisie a une position similaire, avec un délai de 3 mois pour les brevets et 2 mois pour les marques. Le Groupe finlandais a indiqué que les solutions n'étaient pas claires. Au Japon, les solutions sont complexes et dépendent du type de licence ».

38. Cass. com., 10 janv. 1995, n° 92-18.923 : *JurisData* n° 1995-000136 : « la licence exclusive d'une marque oblige le titulaire de la marque à garantir au licencié une jouissance paisible ; qu'il en résulte que, sauf clause contraire figurant dans le contrat de concession exclusive de licence d'exploitation, le propriétaire de la marque s'interdit de l'utiliser pendant la durée d'exécution du contrat, quelle qu'en soit la durée et le montant de la redevance ». - Pour des propos plus nuancés, V. J. Passa, *Droit de la propriété industrielle* : LGDJ, 2013, t. 2, § 573, pour qui « le caractère exclusif de la licence ne se présume pas et n'implique pas, en soi, non plus que le titulaire soit privé de la possibilité d'exploiter ; ce dernier n'en est privé que par l'effet de la prévision des parties ». Il est vrai que l'interdiction d'exploiter pour le titulaire doit faire l'objet d'un accord des parties, la seule mention de l'exclusivité pouvant être trompeuse.

39. Lignes directrices relatives à l'application de l'article 71 du Traité CE aux accords de transfert de technologie, 2004/C 101/02 : *JOUE* n° C 101/2, 27 avr. 2004.

Les licences, exclusive ou unique, peuvent être limitées à un territoire donné et/ou à un domaine technique d'application ou sur un marché de produits donné<sup>40</sup>. Ce caractère exclusif de la licence doit pouvoir être transmis à un sous-licencié exclusif. Dans cette hypothèse, le licencié de premier rang doit également s'interdire d'exploiter, de sorte que le sous-licencié doit être le seul à exploiter le titre éventuellement dans un territoire ou un domaine donné. Ce serait le cas notamment des SATT ou de France Brevet qui n'ont pas vocation à exploiter le brevet une fois qu'une sous-licence exclusive a été concédée. Dans le cadre d'un contentieux, le sous-licencié exclusif doit pouvoir justifier, en cas de contestation de sa qualité à agir, qu'il est le seul à pouvoir exploiter le titre, à l'exclusion du titulaire et du licencié de premier rang. Une stipulation contractuelle claire pourra permettre d'éviter un débat sur cette preuve complexe à apporter.

La jurisprudence française contrôle effectivement la réalité de l'exclusivité de la licence concédée. C'est ainsi que la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable à agir en contrefaçon un licencié qui se prévalait d'une licence qualifiée d'exclusive, alors que les juges ont relevé que trois sociétés bénéficiaient de droits d'exploitation concurrents sur le brevet<sup>41</sup>. Dans l'hypothèse d'une exclusivité dans un domaine particulier, la jurisprudence décide logiquement que le licencié exclusif ne pouvait agir en contrefaçon que pour le préjudice subi dans ce domaine<sup>42</sup>.

19 - Deuxièmement, le droit « d'exploitation » visé par les textes français sur la qualité à agir présente également des difficultés d'interprétation<sup>43</sup>, qui n'ont pas encore été soumises aux juridictions. En effet, ce texte peut être interprété comme imposant que le droit concédé soit un droit d'exploitation réel, c'est-à-dire, *in fine* pour mettre un produit sur le marché. Plus précisément, en droit des brevets, le droit exclusif d'exploitation fait l'objet de la section 1 du Chapitre II du Livre VI du Code de la propriété intellectuelle. Il peut être défini de manière négative, par la liste des actes interdits de l'article L. 613-3 du code, comme incluant la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation ou la détention aux fins précitées<sup>44</sup>. En droit des marques, les articles L. 713-1 à L. 713-3 définissent, également en creux, le droit exclusif d'exploitation comme celui d'utiliser le signe en tant que marque dans la vie des affaires. *A contrario*, la simple licence concédée par le titulaire du droit à un licencié de premier rang aux seules fins de concéder des sous-licences serait susceptible de ne pas constituer un droit d'exploitation ouvrant la qualité à agir en contrefaçon.

20 - Troisièmement, le Code de la propriété intellectuelle et les règlements communautaires n'autorisent le licencié (et donc le sous-licencié) exclusif à agir qu'en cas d'inaction du titulaire du droit<sup>45</sup>. La seule exception concerne l'accord sur la juridiction unifiée du brevet qui n'exige, selon l'article 45.2, que l'information préalable du breveté. Il est donc exigé que le sous-licencié exclusif apporte la preuve d'une mise en demeure infructueuse du

titulaire pour agir en contrefaçon. Dans le silence des textes, il semble nécessaire, par parallélisme des formes, que le sous-licencié mette en demeure à la fois le titulaire du droit et le licencié de premier rang, ou à tout le moins que ce dernier soit informé de l'action. Dans le jugement précité du 11 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris a néanmoins admis une autorisation implicite du titulaire du droit, informé de l'action engagée par le sous-licencié exclusif<sup>46</sup>.

21 - Dernièrement, pour engager une action en contrefaçon, les contrats de licence et de sous-licence doivent être dûment inscrits au registre approprié (selon le titre de propriété industrielle en cause). Si l'inscription d'un acte au registre ne conditionne pas sa validité, cette publicité est nécessaire pour l'opposabilité du contrat aux tiers poursuivis en contrefaçon. Dans le cas d'une action en contrefaçon engagée par un sous-licencié exclusif, il est nécessaire que soient inscrits au registre tant le contrat entre le titulaire du droit et le licencié de premier rang que le contrat de sous-licence. À défaut, l'action serait déclarée irrecevable<sup>47</sup>, sauf si l'inscription intervient en cours d'instance ce qui régulariserait la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en application de l'article 126 du Code de procédure civile. Dans cette hypothèse, seuls les faits postérieurs à l'inscription régularisée pourraient être retenus par les juges au titre de la contrefaçon<sup>48</sup>.

## B. - Les conditions imposées par le contrat au sous-licencié exclusif

22 - Les textes régissant la qualité à agir du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation sont applicables « *sauf stipulation contraire du contrat* » (textes français) ou « *sous réserve des stipulations du contrat de licence* » (règlements communautaires). Une certaine liberté contractuelle est donc laissée aux titulaires du droit et à leurs licenciés pour prévoir les modalités d'action en contrefaçon. Le contrôle par le titulaire du droit de l'action en contrefaçon engagée par un licencié exclusif est une question importante puisque, dans le cadre d'une procédure, le titulaire sera probablement appelé dans la cause si la validité du titre est contestée par une demande reconventionnelle<sup>49</sup>. Il risque ainsi de perdre son titre pour une action qu'il n'aura pas souhaité engager.

Plusieurs situations peuvent se présenter.

D'une part, et cela ne pose guère de difficultés, le titulaire du droit peut interdire toute action en contrefaçon au licencié (et/ou au sous-licencié exclusif). Cette hypothèse, prévue par les textes, supprime toute qualité à agir au titulaire du droit exclusif d'exploitation qui ne pourra en aucun cas agir seul.

D'autre part, le titulaire du droit peut-il s'interdire contractuellement d'agir et réserver la seule qualité à agir à son licencié ou sous-licencié exclusif, même sans mise en demeure préalable ? Les textes ne semblent pas l'interdire, même si le titulaire du droit est le demandeur naturel d'une action en contrefaçon. Si l'hypothèse est rare en jurisprudence, la cour d'appel de Paris a admis le principe d'une renonciation par un breveté au droit d'agir en contrefaçon à condition que cela soit formulé sans ambigüité dans le contrat<sup>50</sup>. En Belgique, « il a été jugé que lorsque le licencié avait

40. *Lignes directrices, préc.*, art. 2.4 : « 2.4. Limitation du domaine d'utilisation. 179. Lorsqu'il y a limitation du domaine d'utilisation, la licence est limitée soit à un ou plusieurs domaines techniques d'application soit à un ou plusieurs marchés de produits [...] 181. Une limitation du domaine d'utilisation limite l'exploitation de la technologie concédée par le preneur à un ou plusieurs domaines d'utilisation déterminés, sans limite la capacité du donneur à exploiter cette technologie. En outre, comme les territoires, ces domaines d'utilisation peuvent être attribués au preneur dans le cadre d'une licence exclusive ou unique. [...] Des limitations du domaine d'utilisation associées à des licences exclusives et uniques sont traitées de la même manière que les licences exclusives et uniques examinées à la section 2.2.1 ci-dessus ».

41. CA Paris, 14 mai 1976 : *Dossiers brevets* 1977, I, 4.

42. TGI Paris, 5 oct. 2005 : PIBD 2006, n° 821, III, p. 11, distinguant en l'espèce les lunettes de vue des lunettes de soleil.

43. Les règlements sur le marque communautaire et les dessins et modèles communautaires, ainsi que l'accord sur la juridiction unifiée du brevet ne présente pas de difficulté à ce titre puisqu'ils se réfèrent au « licencié exclusif » et non à un droit d'exploitation.

44. CPI, art. L. 513-4, prévoit des dispositions analogues en dessins et modèles.

45. V. *jurispr. citée supra* note 29.

46. TGI Paris, 11 avr. 2009 : *base jurispr. INPI* n° M20080272.

47. Cass. com, 7 juill. 2004, n° 02-18.384 : *JurisData* n° 2004-024771 : en l'espèce même si le tiers poursuivi en contrefaçon avait connaissance du contrat de licence exclusive, l'action en contrefaçon a été déclarée irrecevable faute d'inscription au Registre européen des brevets.

48. J. Passa, *préc. note* 38, § 578.

49. CA Lyon, 12 sept. 2013, n° 11/06334 : PIBD n° 993, III, p. 1503, s'agissant d'un contrat de copropriété, mais applicable *mutatis mutandis* : « l'annulation de tout ou partie des revendications contestées aurait effet absolu, y compris à son égard, et impliquerait la perte du droit qu'elle tient du brevet. Une telle décision ne peut être envisagée, alors que la société FAF n'a pas été entendue ni n'a été mise en mesure de l'être ».

50. CA Paris, 16 mai 2003, n° 2001/14523 : *JurisData* n° 2003-222647 : en l'espèce, la cour a considéré que la licence ne pouvait pas être interprétée comme valant renonciation par le breveté de son droit d'agir.

reçu, à titre exclusif, le droit de poursuivre les contrefacteurs dans une licence enregistrée, le titulaire ne pouvait plus agir lui-même en contrefaçon, n'ayant plus ni qualité, ni intérêt pour ce faire »<sup>51</sup>.

Enfin, et c'est le cas le plus fréquent en pratique, le contrat peut prévoir les différentes modalités d'action en contrefaçon et la répartition des rôles entre le titulaire du droit et le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation. Sur le plan procédural, il est utile de prévoir contractuellement un délai pour que le titulaire réponde à la lettre de mise en demeure, ainsi que les conséquences de l'absence de réponse (autorisation tacite ou refus tacite). Le tiers poursuivi en contrefaçon est en droit d'invoquer le non-respect des modalités prévues dans le contrat de licence (ou de sous-licence) pour contester la recevabilité de l'action engagée contre lui. Une décision isolée a même admis l'irrecevabilité de l'action d'un licencié exclusif qui agissait simultanément au titulaire de marque car il

---

51. B. Remiche et V. Cassiers, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire* : Larcier, 2010, p. 524.

n'avait pas justifié d'une mise en demeure préalable<sup>52</sup>. Les parties au contrat pourront également prévoir la répartition entre elles des dommages-intérêts en cas de succès de l'action ou des condamnations en cas d'échec, étant rappelé que le sous-licencié exclusif ne pourra obtenir réparation que pour son préjudice propre et non pour le préjudice du titulaire de droit, en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur. En pratique, il est fréquent que, lorsque le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est autorisé à agir seul, il le fera à ses seuls risques et périls. ■

**Mots-Clés** : Action en contrefaçon - Qualité à agir - Licencié exclusif - Sous-licencié

---

52. CA Paris, 2 déc. 2011, n° 09/06928 : *JurisData* n° 2011-025642. – Contra CA Paris, 16 oct. 2009, n° 08/11377 : *JurisData* n° 2009-021059 : « le fait que M. X, propriétaire de la marque, soit partie à l'instance engagée par ladite société sans former de demandes, satisfait à l'obligation de mise en demeure préalable ».