

Droit européen de la Propriété intellectuelle

2ème conférence :

LE DROIT DES MARQUES

par François Dessemontet,
professeur aux Universités de Lausanne et Fribourg

	Page
INTRODUCTION	2
A. Définition de la marque	2
B. La fonction du droit à la marque	2
C. La nature du droit à la marque	3
D. La nécessité du droit européen	4
I. PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1988	6
A. Généralités	6
B. Champ d'application	6
C. Motifs de nullité	7
D. Motifs d'empêchement relatifs	9
E. Droits conférés	12
II. PROPOSITION DE REGLEMENT DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE	14
III. LES LICENCES DE MARQUE EN DROIT DE LA CONCURRENCE	16

INTRODUCTION

A. Définition de la marque

Constitue une **marque** au sens du droit européen tout signe susceptible d'une représentation graphique, en particulier un ou des mots, y compris le nom d'une personne ou son prénom, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son emballage.

Il convient que ce signe soit propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (cf. art. 2 de la 1ère directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques).

Est incluse dans cette notion de marque la marque sonore (rugissement du lion de fameux studios cinématographiques) ou la marque olfactive (parfum de violette pour des textiles Traviata), du moins selon l'opinion de la Commission. Il est aisé de se représenter la présentation graphique d'une marque sonore. La question est plus délicate pour les marques olfactives.

Le droit des marques entre dans la catégorie du droit des signes distinctifs, qui comprend en outre le droit des raisons sociales, le droit des logos (parfois protégés par le droit d'auteur) et le droit des dénominations géographiques.

B. La fonction du droit à la marque

La marque sert à distinguer les produits et les services les uns des autres. Le droit européen de la marque se fonde sur une conception classique de la marque, la marque indiquant l'**origine** du produit (cf. antépénultième considérant dans le préambule de la 1ère directive). La marque ne garantit donc pas directement la qualité des produits. Le droit des marques communautaires ne se donne pas pour but de

protéger la fonction de communication de la marque dans la publicité.

Cependant, il n'exclut pas ces deux nouvelles fonctions de garantie de qualité et de communication; on le voit grâce à l'emploi du mot "notamment" dans ce considérant, et grâce à diverses règles (art. 3.1.g, art. 4.3. et 4.4. a - marque de haute renommée - et art. 6.1.c). Ceci peut jouer un rôle sous l'angle de l'art. 85 CEE (comparer avec les conclusions de M. Trabuchi dans la cause Centrafarm c. Sterling Drugs, Rec. 1974, à p. 1178).

C. La nature du droit à la marque

Longtemps, le droit à la marque a été considéré comme un intérêt personnel, lié à l'entrepreneur qui exploitait la marque. La cession n'en était pas possible sans l'entreprise, dans les pays de culture juridique allemande. Cette conception est abandonnée par la directive, qui se fonde en particulier sur le droit des marques du Bénélux entré en vigueur le 1er janvier 1971. L'article 5 de la directive déclare ainsi :

1. "*La marque enregistrée confère à son titulaire un **droit exclusif***".

L'article 8 prévoit que la marque peut faire l'objet de licences. Ainsi, l'exercice du droit à la marque n'est plus lié à l'exploitation d'une entreprise. Logiquement, l'Allemagne (dans l'*Erstreckungsgesetz* entré en vigueur le 1er mai 1992) et la Suisse (dans la nouvelle loi sur la protection des marques du 28 août 1992) viennent d'abandonner l'exigence que la cession de la marque s'accompagne de la cession de l'entreprise exploitant la marque. Ainsi, le droit européen reconnaît un droit de marque exclusif, librement cessible et susceptible de licence libre. La protection des marques revêt la même structure que celle des inventions ou des dessins et modèles.

D. La nécessité du droit européen

Les marques ont occupé très tôt la Cour de justice de la Communauté car les actions qui en découlent et les contrats sur leur usage reflètent les systèmes de distribution exclusif fondés sur la compartimentation des marchés. Pensons par exemples aux arrêts *Grundig c. Consten*, *Centrafarm c. Winthrop*, *Sirena* et à d'autres à peine moins connus (comparer *Hag I* et *II*, *EMI c. CBS*). On peut dire que la Cour a développé sa philosophie à propos des articles 30 et 36 CEE en bonne partie grâce aux questions qui lui étaient soumises dans le domaine des marques de fabrique et de commerce.

Toutefois, contrairement au droit d'auteur, la nécessité d'une harmonisation du droit des marques ne découle pas de cette jurisprudence. Elle imposerait plutôt la création d'un seul titre communautaire. De fait, le droit des marques est harmonisé à l'échelle internationale grâce à la Convention de Paris de 1883 d'une manière plus approfondie que le droit d'auteur ne l'est dans le système de la Convention de Berne de 1886. D'autre part, le droit des marques permet des licences territoriales exclusives, pour un pays ou même une région à l'intérieur d'un pays. La plupart des objets classiques du droit d'auteur ne sont pas susceptibles de licences territoriales marquées à l'intérieur d'une aire culturelle particulière, et elles ne sont pas usuelles en Europe (contrairement aux licences d'édition dans le monde anglo-saxon). Or, aussi longtemps que des licences territoriales sont possibles, le droit des marques peut servir à la compartimentation des marchés. L'harmonisation des droits nationaux en matière de marque sert donc surtout à simplifier la maîtrise des entreprises actives à l'échelle européenne sur leurs marques et à leur faciliter l'**enregistrement** de ces droits (il n'y a pas d'enregistrement des droits d'auteur, sauf selon le Traité sur l'enregistrement des oeuvres audio-visuelles). L'établissement d'un droit européen des marques suscite par conséquent des questions

analogues à celles que provoque le droit des brevets, et fort différentes du droit d'auteur.

De surcroît, les grandes entreprises américaines et japonaises auront intérêt à l'unification du droit, tandis qu'elles sont très réservées face à l'harmonisation du droit d'auteur selon des conceptions européennes opposées aux habitudes des Etats-Unis. (Une telle opposition n'existe guère pour les marques ou les brevets, sous réserve du système de délivrance du brevet du *first-to-invent* que les Etats-Unis vont peut-être abandonner en faveur du système du *first-to-file* connu universellement. On la rencontre en revanche dans d'autres domaines voisins, par exemple l'exploitation des banques de données et le respect de la vie privée.)

Le rôle indispensable de la marque entraîne comme conséquence que des PME utilisent leurs marques sur des marchés locaux ou nationaux, sans les employer dans d'autres pays de la Communauté. Quatre marques sur cinq sont enregistrées dans un seul pays de la Communauté¹.

Le droit des marques européen ne peut donc prévoir une seule marque communautaire, onéreuse à garantir par un enregistrement central et des traductions dans les neuf langues officielles de la Communauté. La conversion obligatoire des marques nationales en marques communautaires multiplierait les conflits. Il convient de laisser subsister les systèmes nationaux de droit des marques, mais de les harmoniser pour favoriser le commerce à l'intérieur du Marché commun. On cherche de surcroît à unifier les droits nationaux des marques et le droit communautaire en supprimant notamment les discriminations entre entreprises (par exemple pour la cession et la licence de la marque). De plus, l'accord sur la marque communautaire est difficile à atteindre, d'une

¹ F.K. Beier, IIC 1977, p. 16.

part en raison du siège du futur office (Madrid, Londres, La Haye), d'autre part en raison du problème délicat des langues de travail. Dès lors, la directive sur l'harmonisation a été décidée d'abord, et nous l'étudierons par priorité. Dans une seconde partie, la marque communautaire sera présentée dans ses grandes lignes, tandis que le régime des licences de marque fera l'objet de quelques considérations en guise de conclusion.

I. PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1988, RAPPROCHANT LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES SUR LES MARQUES

A. Généralités

Cette directive est fondée sur l'article 100-A. Elle a été adoptée en dépit de l'opposition de l'Espagne. Malgré la prolongation du délai pour l'adaptation des droits nationaux, elle a été adaptée seulement au Danemark, en France, en Grèce, en Italie et en Espagne (état en mars 1993). L'Allemagne refond l'ensemble du droit des marques, tandis que la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Angleterre sont en passe de reprendre la directive. Le Portugal - qui veut procéder à une révision complète - et l'Irlande en paraissent encore très éloignés.

B. Champ d'application

La directive n'harmonise pas tout le droit des marques, mais seulement les éléments essentiels du droit des marques enregistrées (article premier).

En effet, les marques non déposées peuvent continuer d'exister, si les législations nationales leur laissent cette possibilité.

Même pour les marques déposées, la directive ne couvre pas tous les domaines régis par une loi nationale. Remarquez qu'elle s'intitule "1ère directive sur l'harmonisation", ce qui ne ferme pas la porte à d'autres directives étendant l'unification.

Les domaines couverts par la 1ère directive sont les suivants :

- notion de la *marque*
- motifs de *refus* ou de *nullité* dits *absolus* (art. 3; le motif mentionné à l'art. 3 ch. 2 *lit. d*, déduit du dépôt frauduleux, est cependant un motif d'empêchement relatif);
- motifs d'*empêchement relatifs* (art. 4) (collision avec des droits préférables); cf. aussi l'article 9 sur la tolérance d'une marque postérieure; l'article 14 pour la nullité d'une marque nationale sur laquelle se fonde une marque communautaire;
- *droits* conférés par la marque (art. 5 à 7);
- *licence*;
- *usage*;
- *marques collectives* et indiquant la provenance (art. 15).

A l'intérieur de ces domaines, la directive n'harmonise pas tout, car certaines règles sont obligatoires pour les Etats membres, d'autres sont simplement facultatives. Cette systématique sera illustrée pour les motifs de nullité et les motifs d'empêchement.

C. Motifs de nullité

L'article 3 prévoit les motifs de nullité absolus. Les Etats n'ont pas le choix de les accepter ni de les modifier.

- a. Les signes qui ne peuvent constituer une marque seront par exemple les titres de livres, des réparties de films.
- b. Les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, par exemple une couleur. L'Espagne refuse le dépôt d'une marque consistant simplement en une couleur, l'Italie l'accepte.

La directive, à son article 3 ch. 3, accepte toutefois qu'une couleur ou un autre signe non distinctif acquiert un caractère distinctif grâce à l'usage qui en a été fait. Un certain orange en viendrait à distinguer une certaine entreprise de distribution.

La Convention d'Union de Paris prévoit aussi cette impossibilité (art. 6 quinquies).

- c. Les signes qui peuvent servir à indiquer des caractéristiques du produit (exemple : Diamalt). Il faut que la marque se compose exclusivement de ces signes.
- d. Les termes génériques.
- e. Les signes constitués par des **formes** qu'imposent la nature du produit (par exemple un parapluie), ou des nécessités techniques (par exemple la capsule fermant une bouteille) ou par une forme qui donne sa valeur au produit.
- f. Les marques contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public (exemple : Corpus Christi pour tel produit).
- g. Les marques trompeuses (par exemple en lettres cyrilliques pour une vodka fabriquée au Pays-Bas).

- h.** Les marques comportant des signes liés à un Etat ou une corporation publique (art. 6 ter CUP).

A part ces motifs absolus, la directive propose aux Etats d'autres motifs de nullité qu'ils sont libres d'adopter ou non :

- a.** Contrariété avec une norme de droit national ou communautaire.
Exemple : marque contraire à une régle de droit public.
- b.** Marque incorporant un signe de haute valeur symbolique. La Grèce a insisté pour que la directive mentionne ce motif de nullité. On peut penser à la croix, au soleil de Macédoine, etc.
- c.** Emblèmes et écussons.
- d.** Dépôt abusif de la marque

Ce motif d'empêchement relatif permet de régler le cas du poker de marque. Ainsi, à la lecture d'un communiqué de presse signalant la fusion de Péchiney et d'Ugine Kuhlmann, un M. Aries avait déposé la marque PUK (Annales 1978, p. 29).

Il s'agit d'un dépôt abusif, destiné à monnayer la cession des droits ou le retrait d'une opposition. La jurisprudence française dont s'inspire cette disposition admet qu'il y a dépôt abusif lorsque le déposant connaît l'usage par le véritable ayant droit d'une marque, d'une enseigne, d'un nom commercial ou d'un signe distinctif, qu'il entend s'approprier par le dépôt. Cette connaissance est présumée quand la marque est employée sur une certaine échelle par le titulaire légitime. Encore faut-il que ce titulaire soit en mesure de déposer le signe comme marque.

(Exemple : Interville, émission de Guy Lux, dont le titre ne pouvait être déposé comme marque.)

D. Motifs d'empêchement relatifs

L'article 4 précise quels sont les motifs d'**indisponibilité** de la marque, parce que des droits antérieurs portent déjà sur elle. La directive règle le problème des droits préférables. Le principe général en ce domaine est conforme à l'adage "*prior tempore potior iure*".

Toutefois, la mise en pratique de ce principe doit tenir compte du fait qu'il existe des marques nationales, des marques communautaires (dès que le règlement *ad hoc* entrera en vigueur) et des marques internationales (Arrangement de Madrid et Protocole de 1989). L'ancienneté d'une marque nationale ou internationale peut être invoquée à l'appui d'une marque communautaire, lorsqu'on veut convertir une marque nationale ou internationale en marque communautaire. Cependant, cette ancienneté ne donnera des droits préférables que si la marque était valable dès le début. D'où la possibilité qu'offre l'article 14 de faire reconnaître la nullité ou la déchéance d'une marque *ex post facto*. Une marque notoire (art. 6bis CUP) peut être invoquée à l'encontre d'une nouvelle marque.

Les motifs d'empêchement relatifs qui s'imposent aux Etats sont de deux sortes.

D'une part, la marque venant en second est **identique** à la marque antérieure et désigne des produits ou des services **identiques**.

D'autre part, s'il n'y a pas d'identité entre les marques et entre les produits ou les services, il faut qu'on constate une probabilité de **confusion**. Cette confusion peut également résulter d'une association d'idée.

Exemple : - Monopoly et Anti-Monopoly ne peuvent être confondus, mais seront associés (décision de la Cour Bénélux du 24 juin 1977, citée par Ch. Gielen, 8 EIPR, à p. 267).

Le risque d'association est mentionné aux articles 4 ch. 1 *lit. b* et 5 ch. 1 *lit. b*. Les termes "un risque de confusion *qui comprend* le risque d'association" ne doivent pas être pris au pied de la lettre. L'association d'idées injustifiée est une forme propre d'erreur ou de confusion dans les esprits. En droit de la concurrence déloyale, on appelle souvent cela le **parasitisme**.

Les Etats membres peuvent également prévoir de sauvegarder d'autres droits préférables de tiers :

- marque antérieure de **haute renommée**, qu'on utiliserait dans un autre domaine (Oméga pour les briquets);
- marque d'usage antérieur non enregistrée;
- droit au nom, à l'image, droit d'auteur (sur un logo, par exemple), droit de propriété industrielle - brevet ou dessin, modèle;
- marque collective antérieure expirée depuis moins de trois ans
- marque de garantie ou de certification ayant expiré. L'Etat est libre de définir le délai avant lequel cette marque a expiré;
- marque expirée depuis moins de deux ans;
- appropriation d'une marque étrangère, de mauvaise foi.

Cette liste est exhaustive. Cependant, on se rappelle que les motifs propres du droit national en dehors du champ d'application de la directive peuvent également conduire à la nullité de la marque (titulaire non fabricant ou commerçant; questions de procédure, de paiement des annuités, de renouvellement). La marque

communautaire évitera le délicat problème des échéances variables des taxes.

E. Droits conférés

La directive comporte également un socle de droits que toute législation nationale doit reconnaître, et des droits facultatifs. Les droits obligatoires portent sur les marques identiques et sur les marques semblables utilisées pour des produits identiques ou similaires (à condition, dans ce dernier cas, qu'il y ait un danger de confusion ou d'association d'idées injustifiées).

Les droits facultatifs comprennent la protection des marques de haute renommée. Il est toutefois de la plus haute importance que le droit exclusif sur la marque se trouve consacré à l'article 5 ch. 1 1ère phrase (cf. p. 2 ci-dessus). C'est une rupture avec la conception allemande qui faisait du droit à la marque un droit défini dans les limites très étroites - le reste relevant du droit de la concurrence déloyale. La jurisprudence des pays non germaniques pourra s'appuyer sur la notion du droit exclusif pour élargir les prérogatives du titulaire de la marque, par exemple vis-à-vis d'un usage indu dans la publicité comparative (cf. art. 5 ch. 5).

A l'inverse, les limites mentionnées à l'article 6 s'imposent à tous les Etats membres. De même, la notion d'épuisement communautaire est désormais fixée à l'article 7. La notion d'un épuisement purement communautaire se trouve déjà consacrée dans la cause EMI c. CBS (aff. 51/75, 15 juin 1976, Rec. 1976, vol. II, p. 811).

Un tribunal pourra-t-il admettre l'épuisement international en lieu et place de l'épuisement communautaire ? C'est l'opinion du professeur F.K. Beier (GRUR 1969, p. 613), mais elle paraît contraire à l'histoire législative de cette directive en particulier - l'épuisement international était d'abord prévu dans les premiers projets, il a été abandonné en

1985 - et des autres directives en général (protection de logiciel, par exemple).

Rappelons que le droit suisse ne définit pas la notion d'épuisement en termes territoriaux, ce qui laissera à notre jurisprudence le soin de préciser cette notion. Pour le reste, notre droit est eurocompatible, mais du riche choix d'options ouvertes par la directive, la LPM de 1992 ne retient guère que la protection de la marque de **haute renommée**. Le droit suisse ne connaît pas davantage la forclusion par tolérance.

En effet, selon l'article 9 de la directive, les droits dérivés de la marque peuvent s'éteindre si le titulaire tolère l'usage, par un membre, d'une marque postérieure enregistrée dans cet Etat, pendant cinq ans consécutifs. Les Etats peuvent prévoir que cette réglementation s'étend au droit à la marque d'usage, et au droit au nom, à l'image, ou au droit dérivé du droit d'auteur ou de la propriété industrielle.

Une différence pourrait se glisser entre les jurisprudences des Etats membres quant au point de départ du délai de cinq ans. Ce délai court-il dès la tolérance de l'usage (ce qui suppose de prouver que l'emploi du signe concurrent est connu) ou dès l'enregistrement du signe concurrent (solution espagnole, par exemple) ?

Un autre motif de déchéance réside dans le défaut d'exploitation de la marque. Introduite dans presque tous les pays européens, cette notion a deux fondements. D'une part, la propriété industrielle est protégée pour contraindre les entrepreneurs à agir dans l'intérêt de la Société, par exemple en utilisant leur invention après l'avoir décrite dans une demande de brevet. Or une marque non exploitée bloque le chemin des concurrents sans être utile à quiconque. D'autre part, tolérer des marques défensives enregistrées sans exploitation conduit à un

gonflement des registres et à une multiplication des antériorités. Les articles 10 à 13 règlent le détail.

Pour terminer, il convient de signaler l'article 8 sur la licence de marque. Il s'agit de la première norme européenne consacrant expressément l'idée que la licence de marque peut être exclusive - ce que la Commission a contesté pendant les années 70. Le droit anti-trust demeure réservé, bien entendu. De plus, l'article 8 al. 2 prévoit que les actions du droit des marques sont ouvertes contre un preneur de licence qui viole les clauses essentielles du contrat de licence, du point de vue de l'intérêt public, en particulier des consommateurs. (Ne sont pas mentionnés les clauses relatives aux redevances ou à l'inspection des livres, par exemple.)

A mon avis, il ne s'agit pas d'une disposition facultative; elle s'impose aux Etats membres parce qu'elle fait du donneur de licence le dépositaire de l'intérêt public. Il va néanmoins de soi que certains problèmes délicats se poseront dans cette conception, en particulier quant à l'arbitrabilité d'un litige relevant de l'article 8 al. 2 si le droit national de l'Etat considère que "la forme couverte par l'enregistrement" constitue, quant à sa validité, une cause soustraite aux tribunaux arbitraux.

La portée de la 1ère directive ne sera pas sous-estimée. Elle constitue le socle du droit communautaire; du fait que tous les droits nationaux vont être semblables, la création d'une marque communautaire va être plus facile. Les mêmes principes qu'on vient de présenter pour le droit des marques nationales vaudront en effet pour le droit de la marque communautaire.

II. PROPOSITION DE REGLEMENT DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

Le texte définitif du règlement n'est pas adopté. Il ne le sera pas aussi longtemps que le Conseil des ministres n'aura pas décidé de l'épineuse question du siège, et celle des langues de travail. Trois idées ont surgi à ce propos :

1. Avoir une seule langue de travail, l'anglais (position de l'industrie).
2. Avoir neuf langues de travail (position de l'Espagne et de la Grèce).
3. Avoir trois langues de travail : allemand, anglais, français.

Le droit de la marque communautaire ressemblera de très près au droit harmonisé des marques nationales. Il sera beaucoup plus détaillé, puisqu'il réglera la procédure devant l'Office communautaire des marques et les voies de recours au Tribunal de première instance, et à la Cour de justice.

De surcroît, la **coexistence** entre marques nationales et marques communautaires sera réglée également dans le règlement. Il est d'ailleurs prévu que des Etats tiers puissent adhérer au système par la voie de traités bilatéraux.

Les grands traits de la coexistence entre marques de niveaux différents sont clairs.

1. L'antériorité d'une marque nationale peut être invoquée à l'encontre d'une demande de marque communautaire. Cependant, l'Office ne recherchera pas les antériorités nationales, mais seulement les antériorités ressortant des dépôts effectués auprès de lui (on compte avec 15'000 dépôts annuels au minimum; ce chiffre paraît bas). L'Office pourra fonctionner comme office de dépôt selon le Protocole de 1989 de l'Arrangement de Madrid.

2. Si une marque nationale est opposée avec succès à un dépôt de marque communautaire, la demande en cause peut être convertie en une ou plusieurs demandes de marques nationales bénéficiant toutefois de la priorité attachée à la date du dépôt de la marque communautaire.
3. Si une marque nationale ou un signe distinctif national plus anciens ne sont pas opposés lors du dépôt mais existent néanmoins, la marque communautaire délivrée sera interdite d'usage dans le pays dans lequel existe un droit préférable, une procédure d'annulation de la marque communautaire demeurant possible.

Il s'agit là d'une atteinte marquée au principe du caractère unitaire de la marque européenne, qui devrait en principe déployer des effets semblables dans tous les pays de la Communauté. Ce système permettra au titulaire de la marque communautaire de conserver ses droits - ou l'apparence de ses droits - dans les autres pays. Ainsi, la marque communautaire coexistera avec la marque nationale, et la libre circulation des marchandises passera après la protection des droits de marque en cause. L'arrêt Haag II s'appliquera dans cette situation. Il n'est donc pas exact d'affirmer que la marque communautaire garantit la libre circulation des marchandises. Observons toutefois que la situation n'est pas différente aux Etats-Unis ou en Suisse (lorsque la loi sur la concurrence déloyale ne sauvegarde les droits préférables sur un signe distinctif que dans une certaine zone géographique).

III. LES LICENCES DE MARQUE EN DROIT DE LA CONCURRENCE

Le droit de la concurrence s'applique aux licences de marque comme aux autres accords entre entreprises et aux autres abus de position dominante. Le droit de la concurrence vaut également pour les cessions

pleines et entières et pour les licences avec possibilité d'octroyer une sous-licence.

La Commission n'a pas édicté un règlement d'exemption pour les licences de marque, contrairement aux licences de brevets d'invention et de savoir-faire. Le système des articles 30 et 36, 85 et 86 s'applique donc sans atténuation globale.

Il convient donc de distinguer ce qui relève de l'existence du droit de la marque et ce qui relève de son exercice. Relève de son exercice la conclusion d'un contrat de licence (*lato sensu*). Par conséquent, la Commission peut y appliquer le droit de la concurrence.

En l'appliquant, la Commission accepte les restrictions qui garantissent réellement l'étendue limitée de la licence et la fonction d'indication de provenance de la marque. Le contrôle de la qualité sera admis.

Pour le surplus, il conviendra d'examiner si le contrat de licence influence la concurrence de manière sensible.

Selon les décisions Campari (GRUR Int. 1978, p. 371) et Penneys¹ (GRUR Int. 1978, p. 375) (cf. H. Köhler, *in* Hilf / Oehler, éd., *Der Schutz des geistigen Eigentums in Europa*, Baden-Baden 1991, à p. 67) :

1. Ne tombe pas sous le coup de l'article 85 al. 1 CEE une restriction relative au maintien de la qualité, par exemple quant à l'entreprise de fabrication, quant à l'obligation de suivre certaines procédures de fabrication et de contrôle et quant à l'obligation de se fournir en matières actives auprès du donneur de licence si leur composition est secrète (ex : sirop Coca-Cola).

¹ Concernant un accord de délimitation des marques.

2. L'interdiction de céder le contrat et de concéder une sous-licence ne tombent pas sous l'article 85 al. 1 CEE, de même que l'obligation de ne pas divulguer le processus de fabrication à des tiers.
3. Y échappent aussi les obligations visant à maintenir le contact avec la clientèle, et répartir la publicité, ainsi que l'obligation de ne pas contester la marque, si elles ne restreignent pas de façon notable la liberté de manoeuvre du preneur de licence. Dans la cause Campari, la fixation des montants minimaux pour la publicité ne le faisait pas.
4. Tombent en revanche sous l'article 85 al. 1 CEE les restrictions relatives au lieu de production qui ne sont pas en rapport avec la qualité du produit (par exemple pour éviter des transferts de connaissances techniques au sein d'une même unité de production).
5. Tombent également sous le coup de l'article 85 al. 1 CEE les obligations d'achat de matières premières dont la composition n'est pas secrète.
6. Enfin, les restrictions quant aux prix pratiqués par le preneur de licences ou à la quantité qu'il manufacture, de même que les interdictions d'exporter à l'intérieur de la Communauté et la répartition territoriale des marchés pour toutes ventes, même passives, tombent sous le coup de l'article 85 al. 1 CEE. L'interdiction d'exportation en dehors de la Communauté n'est en revanche pas restrictive de la concurrence.

Toutefois, la Commission accepte les licences de marques exclusives pour un certain territoire à l'intérieur de la Communauté, même si le preneur de licence doit s'abstenir d'intervenir activement à l'extérieur de son territoire, pourvu qu'il puisse honorer les commandes qui lui parviendraient spontanément de l'extérieur.

7. L'interdiction de faire concurrence au donneur de licence peut faire l'objet d'une exemption individuelle selon l'article 85 par. 3 CEE, contrairement à ce qui est admis pour les licences de brevet. Cette exemption a été accordée à Campari, afin de permettre aux licenciés de concentrer leurs efforts de vente sur le Bitter Campari.
8. De surcroît, l'obligation de fournir certains segments de clientèle (diplomates, paquebots, forces armées, magasins hors-taxes) uniquement en produits originaux a fait l'objet d'une exemption.
9. La Commission n'a pas accepté la clause de non-contestation, dans un accord voisin de la licence de marque, soit l'accord de délimitation de marque Toltecs-Dorcet, la Cour ayant annulé l'amende imposée par la Commission sans remettre en cause son appréciation au fond (Rec. 1985, p. 363).
10. Le refus de concéder une licence aux conditions usuelles peut constituer un abus de position dominante. De même, les affaires liées sans raison valable peuvent tomber sous le coup de l'article 86 CEE.

* * * * *

Mai 1993