

# études

**La propriété intellectuelle  
et le droit international privé**

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

## **La propriété intellectuelle et le droit international privé**

Etude réalisée à la demande  
de la Commission des Communautés européennes  
par

M. le professeur Eugen ULMER

Institut Max-Planck  
de droit étranger et international en matière de brevets,  
de droits d'auteur et de concurrence - Munich

COLLECTION ETUDES  
Série Secteur culturel n° 3  
Munich, octobre 1976

Cette publication est éditée aussi dans les langues suivantes:

DA ISBN 92-825-1846-9  
IT ISBN 92-825-1848-5  
NL ISBN 92-825-1849-3

La version originale en langue allemande "Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht" a été publiée par Carl Heymanns Verlag KG sous le numéro ISBN 3-452-17966-4.

La version anglaise a été publiée par les soins de Kluwer sous le numéro ISBN 90-268-0972-7.

Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.

© Copyright CECA — CEE — CEEA, Bruxelles et Luxembourg, 1980

Les articles et textes paraissant dans cette publication peuvent être reproduits librement, en entier ou en partie, avec citation de leur origine.

*Printed in Belgium*

ISBN 92-825-1847-7

N° de catalogue: CB-NV-80-003-FR-C

## Avant-propos

La rédaction du présent rapport a été confiée par le Ministère de la Justice de la République Fédérale d'Allemagne à l'Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droits d'auteur et de concurrence. Ayant commencé ce rapport alors que j'étais directeur de l'Institut, j'en ai achevé l'élaboration personnellement, après mon admission à l'honorariat, en accord avec MM. BEIER et SCHRICKER, actuels directeurs. Je tiens à remercier les collaborateurs scientifiques de l'Institut, et en particulier MM. Paul KATZENBERGER, Dieter PFAFF et Michel WALTER, de l'aide qu'ils m'ont apportée dans l'étude de la législation, de la jurisprudence et des ouvrages doctrinaux.

Cette étude, originellement rédigée en langue allemande, a été achevée en novembre 1974. Il a été tenu compte dans le texte français de quelques modifications intervenues depuis.

Munich, octobre 1976

Eugen ULMER

## TABLE DES MATIERES

Bibliographie .....	VII
Liste des abréviations .....	IX
Chapitre I : GENERALITES .....	1
I. But et objet de l'étude .....	1
A. But de l'étude .....	1
B. Objet de l'étude .....	4
II. Condition des étrangers et règles de conflits de lois ..	7
A. Conditions des étrangers .....	8
B. Principes fondamentaux des règles de conflits de lois	8
C. Les règles de conflits de lois contenues dans les conventions .....	11
III. Le droit du pays protecteur. Principes de la réglementation .....	13
IV. Le lieu de l'acte illicite .....	15
V. La compétence internationale des tribunaux .....	18
VI. Droits de propriété industrielle et concurrence déloyale. Les droits sur les signes distinctifs. Les indications de provenance et les appellations d'origine.	21
VII. Dispositions de politique économique, en particulier, dans le domaine du droit des ententes .....	30
Chapitre II : DROITS D'AUTEUR ET CONTRATS RELATIFS AUX DROITS D'AUTEUR .....	35
I. Sources du droit .....	35
A. Les conventions .....	35
B. Droit national applicable aux étrangers .....	40
II. Naissance, effets et extinction du droit d'auteur .....	43
III. Titulaire du droit d'auteur .....	45
IV. Cession et concession de droits. Contrats relatifs aux droits d'auteur .....	49

A. Aperçu comparatif .....	49
B. Questions fondamentales en matière de conflits de lois .....	55
C. Réserves en faveur du droit du pays protecteur .....	57
D. Le statut du contrat .....	60
E. Application du statut du contrat -Forme des contrats .....	65
Chapitre III : LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE .....	69
I. Sources du droit .....	69
A. La convention d'union de Paris et les arrangements particuliers .....	69
B. Traité de cooperation en matiere de brevets et traité concernant l'enregistrement des marques .....	73
C. Conventions européennes sur les brevets .....	75
D. Autres conventions .....	78
E. Droit national applicable aux étrangers .....	80
II. Règles générales .....	81
III. Acquisition, effets et extinction de la protection.....	83
IV. Règles spéciales pour les brevets et les dessins ou modèles .....	86
Chapitre IV : CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE CONTRATS DE LICENCE .....	93
I. Analyse comparative .....	93
A. Remarques préliminaires .....	93
B. Brevets .....	94
C. Marques .....	100
II. Principes de solution des conflits de lois .....	106
A. Considérations générales .....	106
B. Dispositions concernant la forme des contrats .....	108
III. Droit du pays protecteur et statut du contrat .....	112
A. Réserves en faveur du droit du pays protecteur .....	112
B. Statut du contrat .....	113
C. Application par analogie .....	119
Règles proposées .....	121

## BIBLIOGRAPHIE

- BATIFFOL, Henri                      Traité élémentaire de droit international privé (3ème édition 1959)
- BLUM--PEDRAZZINI                    Das Schweizer Patentrecht, 2 volumes (1959)
- BODENHAUSEN, G.H.C.                Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1968)
- COPINGER--SKONE, James            On Copyright (11ème édition 1970)
- DESBOIS Henri                        Le Droit d'auteur en France (2ème édition 1966)
- DICEY et MORRIS                     On the Conflict of Laws (8ème édition 1967)
- DIETZ, Adolf                         Copyright law in the European Community. A comparative investigation of national copyright legislation, with special reference to the provisions of the Treaty establishing the EEC. Alphen aan den Rijn : Sijthoff & Noordhoff, 1978. (Editions also in German by Nomos Verlagsgesellschaft, 1977, and in French by the European Communities, 1978)
- KERLY                                 Law of Trade Marks and Trade Names (10ème édition 1972)
- NIMMER, MELVILLE B.              On Copyright, 2 volumes (1973)
- PILLET A.                             Le Régime international de la propriété intellectuelle (1911)
- RABEL Ernst                         The Conflict of Laws. A comparative Study, 3 volumes (2ème édition 1958-1964)
- ROUBIER Paul                         Le Droit de la propriété industrielle, 2 volumes (1952-1954)

- TERRELL Thomas                    On the Law of Patents (12ème édition  
1971)
- TROLLER Alois                    Das internationale Privat- und Zivil-  
prozessrecht im gewerblichen Rechts-  
schutz und Urheberrecht (1952)
- ULMER Eugen                    Intellectual property rights and the  
conflict of laws  
Deventer : Kluwer, 1978
- ULMER Eugen                    Quellen der Urheberrechts. Gesetztexte  
aller Länder mit deutschen Übersetzun-  
gen, systematischen Einführungen und  
tabellarischen Übersichten. Texte des  
multilateralen Abkommen.  
Frankfurt/M. : Metzner Verlag, 1977 -  
4 vol.
- ULMER Eugen                    Urheber- und Verlagsrecht (2ème édition  
1960)
- WOLFF Martin                    Private International Law (2ème édition  
1950)

## LISTE DES ABREVIATIONS

BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
CLUNET	Journal de droit international fondé par Edouard Clunet
Convention on Obligations	Preliminary Draft Convention on Contractual and Non-contractual Obligations (Commission of the European Communities, XIV/398/72)
DALLOZ	Dalloz Périodique, Partie consacrée à la jurisprudence
Dir. Aut.	Il Diritto di Autori
EEC	European Economic Community
Giur. It.	Giurisprudenza Italiana di Diritto
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
J.C.P.	Juris Classeur Périodique
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Paris Convention	The Paris Convention for the Protection of Industrial Property
Prop. Ind.	La Propriété industrielle
RABELS Z.	Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
RBC	Revised Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
R.P.C.	Report of Patents, Designs and Trade Mark Cases
Rev. Crit. de DIP.	Revue critique de droit international privé
UCC	Universal Copyright Convention
USPQ	The United States Patents Quarterly

WLR

Weekly Law Reports

ZfRV

Zeitschrift für Rechtsvergleichung

## CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

### I. BUT ET OBJET DE L'ETUDE

#### A. BUT DE L'ETUDE

1. MM. Karl ARNDT et Wulf GRAVENHORST ont élaboré des rapports sur les droits réels afin de préparer l'institution de règles concernant cette matière, dans le cadre d'une convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, sur le droit international privé.

Ces rapports traitent uniquement des droits portant sur les biens corporels. C'est pourquoi l'Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droits d'auteur et de concurrence a été chargé par le Ministère de la Justice de la République fédérale d'Allemagne de présenter un rapport complémentaire concernant les droits sur les biens incorporels.

Par droits sur les biens incorporels, il faut entendre ici ce que l'on nomme les droits sur les biens immatériels, droits d'auteur et droits de propriété industrielle. Il s'agit de droits qui, en dépit de leur caractère particulier, s'apparentent en tant que jura erga omnes aux droits sur les biens corporels et que l'on range habituellement, en vertu d'une tradition fondée sur la doctrine du droit naturel, aux côtés de la propriété matérielle, en tant que "propriété intellectuelle".

2. Toute étude et toute proposition de règles concernant le droit international dans le cadre de la propriété intellectuelle doivent tenir compte du fait que les conventions internationales, d'une extrême importance pour le droit d'auteur et les droits de propriété industrielle, contiennent également des règles relatives aux conflits de lois. C'est en particulier le cas des grandes conventions multilatérales telles que la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et la Convention universelle sur le droit d'auteur.

Elles sont fondées sur le principe de l'assimilation de l'étranger au national : les personnes protégées par les

conventions peuvent revendiquer dans tous les Etats parties la protection que les lois de ces Etats accordent à leurs propres ressortissants.

Comme nous le verrons, le principe de l'assimilation peut être élargi ou restreint. Il est notamment élargi lorsqu'il est prévu dans les conventions que certains des droits qu'elles garantissent (dits "minimum de protection") peuvent être revendiqués dans tous les Etats signataires, quelles que soient les dispositions de la législation nationale. En revanche, les règles des conventions sur le droit d'auteur relatives à la comparaison des délais constituent, par exemple, une restriction à ce principe.

Le principe de l'assimilation de l'étranger au national reste en tout cas un élément essentiel. En droit international privé, il signifie que la naissance, les effets et l'extinction des droits sont en principe déterminés par le droit de l'Etat pour le territoire duquel la protection est revendiquée. Par souci de simplicité et pour employer une terminologie largement usitée, nous parlerons du droit du pays protecteur (voir à ce sujet le n° 19).

3. Les Etats constituant la Communauté économique européenne sont tous sans exception membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Union de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, ainsi qu'Etats contractants de la Convention universelle sur le droit d'auteur. Ils sont donc liés dans leurs rapports avec les autres Etats signataires par les dispositions de ces conventions, y compris les règles de droit international privé qu'elles contiennent. En pratique, on peut dire que les Etats qui jouent un rôle important dans les relations juridiques et économiques sont, dans leur grande majorité, parties aux conventions (à l'exception toutefois de la Chine et, pour les droits de propriété industrielle, de l'Inde). La liberté laissée aux législations nationales est donc réduite. Elle est importante avant tout pour le droit qui concerne la condition des étrangers. En l'absence de convention particulière (notamment d'une convention bilatérale), ce sont les règles nationales concernant la condition des étrangers qui décident si la protection est également accordée aux personnes qui ne sont pas ressortissantes du pays protecteur et ne peuvent pas revendiquer la protection des conventions multilatérales. La législation nationale peut également prévoir en principe la protection, mais introduire des exceptions au principe de l'assimilation et disposer notamment

qu'on ne peut revendiquer une protection plus large que celle accordée dans le pays d'origine.

4. D'importants principes de droit international privé sont donc ébauchés dans les conventions.

Il n'en reste pas moins souhaitable d'englober également les droits sur les biens immatériels dans la convention relative au droit international privé que l'on projette d'élaborer. Les règles de conflits de lois que l'on peut déduire des conventions présentent des lacunes. Pour être parfaites, elles doivent être complétées par des règles détaillées qui définissent le droit applicable. Il convient aussi d'apporter une solution à une série de questions auxquelles les principes consacrés dans les conventions ne permettent pas de répondre.

Il s'agit là de questions d'une importance pratique particulière. C'est par exemple le cas des droits sur les inventions réalisées par les employés. Les législations nationales apportent une réponse différente à la question de savoir si le droit de prendre un brevet appartient à l'employé qui est l'auteur de l'invention, ou s'il peut être revendiqué par l'employeur et à quelles conditions. Il importe pour les relations juridiques internationales que, dans tous les Etats où l'invention fait l'objet d'une demande de brevet, cette question soit appréciée de façon uniforme selon le droit d'un Etat déterminé, pour lequel les critères de rattachement doivent être fixés de façon autonome. De même, les règles des législations nationales divergent dans le domaine du droit d'auteur sur la question de savoir qui est titulaire de ce droit lorsque l'oeuvre est née dans le cadre d'un contrat de travail ou sur commande. Il importe dans ce cas également - en particulier pour les contrats d'édition et les autres contrats portant sur l'exploitation mondiale de l'oeuvre - que la question de la propriété du droit d'auteur soit appréciée uniformément selon la législation d'un Etat déterminé.

5. Il faut noter en outre que les conventions ne prévoient aucune règle concernant la cession des droits et la concession de droits d'exploitation, par exemple d'une licence de brevet. Seules quelques dispositions disséminées traitent de cette question dont la réglementation reste dans l'ensemble réservée aux législations nationales.

La question qui se pose sur le plan des conflits de lois est de savoir s'il faut distinguer, pour les droits sur les biens immatériels, comme on le fait pour les biens corporels, entre les effets réels et les effets obligatoires des contrats : les effets

réels - le transfert des droits - sont soumis au droit du pays protecteur et les effets obligatoires au statut du contrat. Comme nous le verrons lorsque nous examinerons la question de façon plus approfondie aussi bien pour les droits d'auteur (n° 68) que pour les droits de propriété industrielle (n° 134 et s.), une telle distinction ne paraît pas adéquate. Le fait est que certaines questions, notamment celle de la licéité de la cession ou de la concession de droits d'exploitation, doivent être appréciées selon le droit du pays protecteur, alors que pour le reste, c'est le statut du contrat qui est déterminant.

On peut certes se reporter aux règles de l'avant-projet de convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (avant-projet sur les obligations) pour déterminer la loi qui régit le contrat. Il serait toutefois souhaitable de préciser ces règles en dégagant les critères de rattachement déterminants dans les cas douteux. Il en est ainsi aussi bien pour les contrats portant sur des droits d'auteur que pour les contrats portant sur des droits de propriété industrielle, parmi lesquels les contrats de licence relatifs aux brevets et aux marques revêtent une grande importance pratique dans les relations juridiques internationales. La question du droit qui leur est applicable est encore loin d'être résolue. Un progrès essentiel serait réalisé si l'on parvenait à s'accorder sur des règles fournissant un appui dans la pratique.

6. Seuls seront ici envisagés les contrats relatifs à la cession de droits et à la concession de licences et de droits d'exploitation, qui jouent un rôle important dans les relations juridiques internationales.

On s'est abstenu provisoirement de formuler des propositions pour les cas où des gages et d'autres sûretés ou un usufruit sont constitués. On peut supposer que, par analogie avec la situation existant en cas de cession ou de concession de droits, c'est de la loi du pays protecteur que dépendra la licéité de la constitution. Par ailleurs, une réglementation éventuelle devrait être coordonnée avec les dispositions générales sur les conflits de lois relatives aux gages et autres sûretés ainsi qu'à l'usufruit de créances et d'autres droits.

## B. OBJET DE L'ETUDE

7. La présente étude des conflits de lois porte sur les droits d'auteur et les droits de propriété industrielle.

Les droits d'auteur sont les droits portant sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques. Il faut les distinguer des droits dits voisins (verwandte Schutzrechte, neighboring rights, diritti connessi), dont l'évolution au cours de ces dernières décennies a permis la reconnaissance tant sur le plan national que sur le plan international. Sur le plan international, il s'agit de la Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome), de la Convention du 29 octobre 1971 pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, de la Convention du 21 mai 1974 concernant la protection de signaux porteurs de programmes transmis par satellites, ainsi que de l'Arrangement européen du 22 juin 1960 pour la protection des émissions de télévision.

L'image qui se dégage des conventions internationales et des réglementations nationales relatives aux droits voisins présente jusqu'à présent encore des caractéristiques très différentes. La Convention de Rome ne lie jusqu'à présent que quatre Etats membres de la CEE (République fédérale d'Allemagne, Danemark, Italie et le Royaume-Uni). En gros, elle prévoit, comme les conventions sur le droit d'auteur, une assimilation de l'étranger au national, complétée par la garantie d'un minimum de protection. La réglementation nationale conserve toutefois une grande liberté (1). Il en est en particulier ainsi pour la protection des artistes interprètes et exécutants. Cette protection n'est pas nécessairement de droit privé. Les obligations prévues dans la convention peuvent très bien être remplies également par une protection pénale, comme c'est notamment le cas au Royaume-Uni ; dans ce cas, les règles du droit international privé n'entrent pas en considération. En ce qui concerne les producteurs de phonogrammes, le champ d'application encore limité actuellement de la Convention de Rome a rendu nécessaire, pour lutter contre la piraterie sur le marché du disque, la conclusion d'une convention particulière pour la protection contre la reproduction non autorisée des phonogrammes. Les Etats signataires sont libres de fonder leur protection soit sur le droit d'auteur ou sur un droit voisin, soit sur les dispositions législatives relatives à la concurrence déloyale, soit encore sur des dispositions pénales. La convention, la plus

---

(1) Voir ZWEIGERT-PUTTFARKEN, Zum Kollisionsrecht der Leistungsschutzrechte, GRUR Int. 1973, 573.

récente en la matière, relative à la protection des signaux porteurs de programmes transmis par satellites laisse elle aussi le choix des moyens aux Etats signataires. Il est possible d'adopter aussi bien des dispositions de droit privé que des dispositions de droit pénal ou administratif. Ces règles ne sont pas apparentées quant à leur nature juridique, mais elles ont la même finalité, à savoir un effet protecteur.

Dans ces conditions, il convient de renoncer à inclure les droits voisins dans la réglementation ici envisagée. Appliquer mutatis mutandis les règles prévues pour les droits d'auteur ne semble possible que dans certains cas. Les droits voisins sont suffisamment proches des droits d'auteur notamment lorsqu'ils revêtent la forme de droits privés exclusifs. Comme pour les droits d'auteur, on peut considérer aussi en ce qui concerne ces droits que leur naissance, leurs effets et leur extinction dépendent du droit du pays protecteur.

8. Les droits de propriété industrielle sur lesquels porte cette étude sont les brevets d'invention et les certificats d'inventeur, les droits sur les obtentions végétales, les droits sur les modèles d'utilité, les certificats d'utilité et certificats d'addition, les droits portant sur les dessins ou modèles industriels, ainsi que les droits sur les marques de fabrique, de commerce et de service.

Les droits cités ont pour point commun d'être des droits privés sur des biens incorporels susceptibles d'être exploités industriellement. Il s'agit en général de droits exclusifs qui ne sont qu'exceptionnellement ramenés à de simples droits de percevoir une redevance par l'institution de licence légale. Les certificats d'auteur d'invention qui existent à côté des brevets dans le droit de l'Union soviétique et d'autres Etats socialistes (n° 113), constituent toutefois une exception. Le titulaire du certificat d'auteur d'invention ne dispose pas d'un droit privatif ; il peut toutefois - à côté d'autres avantages qui lui sont accordés - réclamer aux entreprises qui exploitent son invention le paiement d'une rémunération.

9. Les droits de propriété industrielle relèvent de ce que l'on nomme habituellement la propriété industrielle. La notion de propriété industrielle est toutefois généralement employée dans un sens plus large, notamment dans la Convention d'Union de Paris. On englobe habituellement aussi dans la propriété industrielle la protection contre la concurrence déloyale.

Sur le plan théorique la protection contre la concurrence déloyale ne doit pas être rattachée aux droits sur les biens incorporels, mais fait partie des règles en matière de délits et quasi-délits. Les actions en concurrence déloyale ne sont pas la

sanction de droits comparables aux droits réels, mais sont plutôt fondées sur le caractère déloyal de l'acte de concurrence. Leur classement dans la législation concernant les délits et quasi-délits correspond non seulement à l'évolution historique, qui a commencé au 19e siècle avec l'apparition de la notion de concurrence déloyale dans la jurisprudence française, mais également aux règles actuellement en vigueur. C'est donc à juste titre que, dans l'avant-projet sur les obligations aussi (voir Rapport, ad article 10 de l'avant-projet, page 49), on a inclus les obligations nées d'un acte de concurrence déloyale dans les obligations non contractuelles dérivant d'un fait dommageable. Voir également les commentaires relatifs au rapport existant entre les droits de propriété industrielle et la protection contre la concurrence déloyale, ainsi qu'à la protection du nom commercial, des indications de provenance et des appellations d'origine aux nos. 31 et suivants.

## II. CONDITION DES ETRANGERS ET REGLES DE CONFLITS DE LOIS

10. Les relations internationales présentent des caractéristiques particulières dans le domaine du droit d'auteur et des droits de propriété industrielle. Comme des spécialistes du droit international privé l'ont fait observer à maintes reprises (1), le droit des biens immatériels constitue une branche de droit autonome, non seulement en ce qui concerne les règles substantielles particulières, mais également en ce qui concerne les règles de conflits de lois.

Il existe une étroite relation entre les questions de conflits de lois et les questions de la condition des étrangers bien qu'il faille en théorie distinguer ces deux domaines, même si leurs contours sont peu précis. Les règles concernant la condition des étrangers déterminent quelles sont, en plus de ses propres ressortissants, les personnes qui jouissent de la protection juridique de l'Etat sur son territoire ; les règles en matière de conflits de lois déterminent quant à elles la législation qui est applicable à cette protection et en particulier, comme nous le verrons, si la protection est régie par le droit du pays d'origine ou par celui du pays protecteur.

---

(1) Voir en dernier lieu ZWEIGERT-PUTTFARKEN, GRUR Int. 1973, 573.

## A. CONDITION DES ETRANGERS

11. Les conventions, et en particulier les grandes conventions multilatérales citées plus haut (n° 2), répondent dans une large mesure à la question de savoir quelles personnes peuvent revendiquer sur le territoire national le bénéfice des droits sur les biens immatériels. Considérant que les lois nationales protègent de toute façon les nationaux, les conventions prévoient que cette protection doit également être accordée dans chaque Etat contractant aux ressortissants des autres Etats contractants. En fait, cette protection va encore plus loin : la Convention de Paris assimile notamment aux ressortissants des pays de l'Union les personnes domiciliées ou établies dans un autre Etat de l'Union. Les conventions sur le droit d'auteur englobent aussi dans les oeuvres qu'elles protègent celles qui ont été publiées pour la première fois dans un Etat contractant. Dans ce cas le critère de rattachement n'est pas la nationalité de l'auteur mais le pays dans lequel a eu lieu pour la première fois la publication en question. Dans la terminologie courante, on a toutefois coutume de ranger ce principe également parmi les règles concernant la condition des étrangers.

12. Dans les relations entre Etats qui ne sont liés entre eux par aucune convention, c'est la législation nationale qui définit le droit applicable aux étrangers. Il en résulte que la réglementation diffère d'un Etat à l'autre, même à l'intérieur de la Communauté européenne. Dans le domaine des brevets, il est le plus souvent prévu que tout le monde peut revendiquer la protection. La loi française sur les brevets du 2 janvier 1968 dispose par contre que - sans préjudice de l'application des dispositions de la Convention de Paris - les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé en dehors du champ d'application de la loi ne peuvent en revendiquer le bénéfice que sous condition de réciprocité (protection des Français dans le pays dont l'étranger est ressortissant). Dans le domaine des droits d'auteur, lorsqu'aucune protection conventionnelle ne peut être revendiquée, la protection est limitée par la plupart des pays aux auteurs nationaux et aux auteurs dont l'oeuvre a été publiée pour la première fois sur leur propre territoire.

## B. PRINCIPES FONDAMENTAUX DES REGLES DE CONFLITS DE LOIS

13. La terminologie juridique désigne généralement les droits sur les biens immatériels par la notion de propriété intellectuelle, conformément à la doctrine du droit naturel qui a exercé une influence déterminante sur la conception des droits depuis les 17e et 18e siècles. En effet, les droits sur les biens immatériels,

en leur qualité de droits opposables à tous, semblent très proches des droits sur les biens corporels.

Une différence essentielle découle cependant de la nature des objets. Les objets immatériels ne sont pas situés à un endroit précis. Il est bien vrai qu'ils se manifestent dans l'espace sous une forme perceptible par les sens - les oeuvres littéraires et artistiques sous forme de manuscrit, d'original, de copies, de représentation et d'émission de radiodiffusion ; les inventions sous forme de descriptions et de réalisations techniques ; les marques sous forme de dénomination ou d'image figurant sur les marchandises, sur leur emballage ou dans des écrits publicitaires, dans des lettres d'affaires, etc. -, mais ils ne se limitent pas à ces manifestations. De nouvelles reproductions ou réalisations et utilisations sont toujours possibles partout dans le monde. En leur qualité d'objets incorporels, les biens immatériels ne sont donc pas fixés dans l'espace.

Il en résulte pour le droit international privé que, autrement que pour les droits réels, aucune situation territoriale ne permet ici le rattachement. Il faut donc chercher d'autres critères. Il y a ici essentiellement deux méthodes différentes de rattachement à envisager.

14. D'une part, on peut essayer de rattacher de façon uniforme les droits sur les biens immatériels à la loi d'un pays déterminé. Pour employer une terminologie courante, nous parlerons de rattachement au droit du pays d'origine. Les doctrines en la matière sont dans l'ensemble dépassées par l'évolution juridique, mais elles ont gardé leur intérêt sur certains points.

La doctrine du rattachement uniforme de BARTIN (1) est la plus logique. Selon celui-ci, comme dans le cas des droits réels, un rattachement territorial déterminé est également nécessaire pour les droits sur les biens immatériels afin de garantir la sécurité des relations juridiques. En ce qui concerne les oeuvres littéraires et artistiques, Bartin fait la distinction entre les oeuvres publiées et les oeuvres non publiées : pour les oeuvres publiées, l'existence et l'étendue du droit d'auteur sont régies par le droit du pays de la première publication tandis que, pour les oeuvres non publiées, elles le sont par le droit du pays dont l'auteur est ressortissant. En ce qui concerne les brevets, Bartin fait

---

(1) Dans "Principes du droit international privé" (1930-1935) et dans "Localisation territoriale des monopoles intellectuels", Clunet 1934, 793. Les propositions de Schwind dans son "Entwurf für ein österreichisches internationales Privatrecht (ZfRV 1971, pages 161 et suivantes) concordent dans l'ensemble largement avec la doctrine de BARTIN.

référence au droit du pays dans lequel le premier brevet a été délivré. Si la délivrance ultérieure de brevets dans d'autres pays constitue bien la condition de la protection dans ceux-ci, l'existence et la durée du droit n'en continuent pas moins à dépendre du premier brevet délivré. Pour les droits sur les dessins et modèles industriels, Bartin fait référence au droit du pays dans lequel le premier dépôt a été effectué. En ce qui concerne enfin les droits sur les marques, il se réfère au pays de la première utilisation.

D'autres auteurs prennent en considération le droit du pays d'origine, mais se réfèrent en même temps également au droit du pays protecteur. C'est en particulier le cas de PILLET (1) et de NIBOYET (2). Selon eux, si la protection est régie par le droit du pays pour le territoire duquel elle est demandée, sa naissance et son existence ultérieure restent toutefois subordonnées à la protection dans le pays d'origine. La question de l'existence du droit doit donc chaque fois être appréciée sur la base de la disposition la plus restrictive.

15. A la théorie du rattachement à une loi déterminée s'oppose la doctrine selon laquelle la naissance, les effets et l'extinction des droits sont régis par le droit du pays protecteur. En d'autres termes, il est fait ici référence à la loi du pays dans lequel l'acte d'exploitation ou de contrefaçon est accompli. Lorsque, par exemple, une oeuvre créée par un ressortissant français et publiée pour la première fois en France est reproduite en Belgique ou en Italie, la situation doit être appréciée respectivement selon la législation belge ou italienne en matière de droit d'auteur. De même, dans le cas d'inventions réalisées par un ressortissant allemand et brevetées pour la première fois en Allemagne, la licéité d'actes d'exploitation accomplis aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni doit être apprécié sur la base du brevet qui a été délivré pour cette invention aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. On fait parfois remarquer que, contrairement aux biens matériels qui sont régis par la *lex rei sitae*, les biens immatériels ne sont pas situés dans un pays déterminé, mais partout où un acte d'exploitation est accompli ou envisagé. Le lieu où l'acte d'exploitation est accompli apparaît donc en chaque cas également comme le lieu où le droit est situé.

Le fondement théorique du rattachement au droit du pays protecteur est le principe dit de la territorialité ; il en est ainsi surtout dans les doctrines allemande, italienne, néerlandaise et scandinave et dans la jurisprudence du Royaume-Uni.

---

(1) Principes du droit international privé (1903) et Traité du droit international privé (1923/24).

(2) Traité du droit international privé, tome III (1944).

Dans le domaine des brevets, ce principe repose sur l'idée que le droit est un monopole accordé par l'Etat lors de la délivrance du brevet, et que cet acte attributif ne produit ses effets qu'à l'intérieur des frontières nationales. Dans d'autres domaines, notamment dans celui des droits d'auteur, un tel acte attributif particulier n'existe pas. Le privilège qui, aux origines de la protection du droit d'auteur, était accordé à l'auteur, à l'éditeur ou à l'imprimeur et qui, conformément à sa nature, était limité territorialement dans ses effets a fait place au principe selon lequel le droit d'auteur prend naissance de plein droit au moment même de la création de l'oeuvre. On a toutefois continué à considérer que les effets des dispositions législatives qui régissent le droit d'auteur sont limités au territoire sur lequel s'exerce la souveraineté de l'Etat dans lequel elles ont été promulguées (1). De plus, on renvoie habituellement aussi aux règles en matière de délits et de quasi-délits : la violation du droit d'auteur ou des droits de propriété industrielle est considérée comme un acte illicite qui doit être apprécié selon le droit du lieu où il a été commis.

### C. LES REGLES DE CONFLITS DE LOIS CONTENUES DANS LES CONVENTIONS

16. Ce sont les conventions internationales qui contribuent le plus à imposer le principe du rattachement au droit du pays protecteur. Les grandes conventions multinationales - la Convention d'Union de Paris, la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d'auteur sont toutes fondées sur le principe du traitement national. Il est dit dans la Convention d'Union de Paris que les ressortissants de chacun des pays d'Union jouiront, dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement, ou accorderont par la suite, aux nationaux (voir n° 85) ; les conventions sur le droit d'auteur prévoient également que les auteurs des oeuvres protégées par la convention jouissent dans tous les Etats contractants des droits que les lois respectives de ces Etats accordent aux nationaux (n° 42, 44). Comme nous l'avons vu (n° 2), le principe du traitement national peut être élargi ou restreint, mais constitue un des piliers du droit conventionnel.

---

(1) Voir à ce sujet Martin WOLFF : International Private Law, n° 521, ainsi que ULMER, Urheberrecht, page 70.

17. La règle de conflits de lois contenue dans le principe du traitement national n'est certes pas parfaite. Les conventions prévoient que les personnes protégées peuvent revendiquer la protection des lois nationales dans chaque Etat contractant. La Convention de Berne parle en l'occurrence de la législation du pays "où la protection est réclamée". Cette formule est ambiguë. En réalité, elle ne renvoie pas à la *lex fori*. Lorsque, par exemple, un orchestre allemand exécute une oeuvre protégée à l'occasion d'un concert qu'il donne au Danemark, l'auteur qui introduit un recours en Allemagne ne peut revendiquer la protection des lois allemandes sur le droit d'auteur. Ce n'est que lorsque l'acte illicite est commis en Allemagne que la protection qui peut être revendiquée sur la base de la Convention de Berne doit être accordée conformément aux dispositions législatives allemandes. Dans la pratique, le recours est toutefois introduit le plus souvent dans le pays où l'acte illicite a été commis. Lorsque c'est le cas, la *lex fori* est également celle du pays pour le territoire duquel la protection est réclamée.

Une question continue cependant à se poser, celle de savoir si la protection peut être revendiquée devant un tribunal national sur la base du droit d'auteur ou du droit de la propriété industrielle étranger, lorsque les infractions ont été commises à l'étranger mais que ce tribunal national est compétent en vertu des règles générales de procédure. Dans le cas cité plus haut, le recours peut-il être introduit en Allemagne contre l'orchestre allemand pour violation du droit d'auteur danois ? Les conventions ne règlent pas cette question. Du point de vue du droit international privé, il semble logique de parfaire la règle contenue dans les conventions et de prévoir que les droits sur les biens immatériels sont protégés selon le droit du pays sur le territoire duquel l'infraction a été commise, quel que soit le pays dans lequel le recours est introduit. La question est toutefois de savoir si ce sont les règles générales de procédure qui déterminent la compétence des tribunaux ou si la compétence internationale est limitée quant aux droits sur les biens immatériels, en ce sens que la protection ne peut être revendiquée devant les tribunaux nationaux que sur la base d'un droit d'auteur ou d'un droit de propriété industrielle national. On a souvent admis cette restriction dans le passé en vertu du principe de la territorialité. L'évolution récente fait cependant apparaître cette restriction comme dépassée. C'est le cas en particulier dans les Etats membres de la CEE, en raison de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (voir à ce sujet les nos. 27 et suivants).

18. Du point de vue du droit conventionnel, on peut du reste se demander aussi si la législation nationale peut, à titre complémentaire, disposer par une règle unilatérale de conflit de lois que la

loi nationale est applicable également aux actes accomplis à l'étranger. Une telle extension du champ d'application du droit national a parfois été entreprise par le passé. En Allemagne, par exemple, pour les marques, la jurisprudence a longtemps considéré que la protection du droit des marques allemand pouvait être revendiquée devant les tribunaux allemands même en cas d'actes commis à l'étranger ; depuis la décision du Reichsgericht du 20 septembre 1927 (RGZ 118, 76), ce point de vue a toutefois été abandonné. Aujourd'hui, on peut considérer de façon générale, pour le droit d'auteur et pour les droits de propriété industrielle, que le champ d'application des lois nationales est limité aux actes commis sur le territoire national. Il est vrai qu'il en va encore autrement pour la protection contre la concurrence déloyale qui est régie, tout comme les droits de propriété industrielle, par l'article 2 de la Convention de Paris, qui dispose que les ressortissants des pays de l'Union et les personnes qui leur sont assimilées jouissent dans chacun des Etats contractants de la protection accordée par les lois nationales. Les tribunaux considèrent encore parfois ici que les règles du droit national sont applicables à la concurrence entre entreprises nationales, même lorsque l'acte de concurrence a été accompli à l'étranger. Cette jurisprudence n'est pas en contradiction avec les règles conventionnelles. Toutefois, il y a tout lieu de croire que le principe selon lequel l'application du droit national est limitée aux actes accomplis sur le territoire national s'imposera également à la longue dans le domaine de la concurrence déloyale (voir à ce sujet le n° 32).

### III. LE DROIT DU PAYS PROTECTEUR. PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION

19. La notion de pays protecteur est un concept déterminant de la législation internationale concernant le droit d'auteur et la propriété industrielle. La formule utilisée dans la Convention de Berne révisée et qui se réfère à la législation du pays où la protection est réclamée prête à malentendu, comme il ressort de ce qui précède (n° 17) car elle pourrait être interprétée comme un renvoi à la lex fori. La lex fori concorde certes avec le droit du pays protecteur dans les cas où l'action en contrefaçon est intentée dans ce même pays. Cependant, si l'on admet que les tribunaux jouissent d'une compétence internationale pour se prononcer également sur des atteintes portées à des droits étrangers et si l'on admet par conséquent une règle générale en matière de conflits de lois, il faut distinguer la lex fori du droit du pays protecteur. C'est pourquoi nous définissons dans l'article A, alinéa 1 de la proposition de règles concernant les biens immatériels le droit du pays protecteur comme celui de l'Etat pour le territoire duquel la protection est revendiquée.

20. L'article A, alinéa 2 de la proposition spécifie que les règles des traités applicables dans le pays concerné font également partie du droit du pays protecteur. L'applicabilité peut, en l'occurrence, se fonder soit - comme au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques - sur une introduction des règles de la Convention dans la législation nationale soit - comme c'est le cas dans les pays du Benelux, dans la République Fédérale d'Allemagne, en France et en Italie - sur le fait que les règles des Conventions sont "self executive", pour autant qu'elles soient suffisamment précises pour être appliquées en droit privé. Cette introduction, importante pour les dispositions concernant la condition des étrangers, l'est également pour les règles relatives au minimum conventionnel de protection qui peut être revendiqué en vertu des conventions, ainsi que pour les règles sur l'absence de conditions de forme pour la protection du droit d'auteur (dans la Convention de Berne révisée), sur la limitation des formalités (dans la Convention universelle sur le droit d'auteur) et sur le droit de priorité (dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle).

Pour les cas dans lesquels la protection conventionnelle ne peut pas être revendiquée, l'article B de la proposition prévoit que la protection des personnes qui ne sont pas ressortissantes du pays protecteur est régie par la législation interne dudit pays.

21. Le fait d'inclure les règles des conventions et celles du droit national applicable aux étrangers parmi les règles du pays protecteur doit être interprété en ce sens que, dans la mesure où est prescrite l'application du droit du pays protecteur, il convient d'appliquer également les renvois au droit d'un autre Etat figurant dans ces règles.

Il s'agit, en l'occurrence, de renvois partiels au droit du pays d'origine : en matière de droit d'auteur, la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d'auteur prévoient un tel renvoi partiel en ce qui concerne la durée de la protection. Dans la Convention de Paris, on trouve un renvoi partiel notamment dans la clause dite "telle quelle", applicable pour les marques. En ce qui concerne les règles du droit national applicable aux étrangers, il est possible que les législations nationales prévoient aussi la protection des étrangers lorsque la protection de la Convention ne peut pas être revendiquée, tout en limitant le principe de l'assimilation en décidant par exemple qu'il ne sera pas possible de revendiquer une protection plus large que celle accordée dans le pays d'origine. De tels renvois ne peuvent pas être repris directement dans les règles de la présente proposition car leur validité dépend de l'applicabilité des conventions et des différences de structure du droit national applicable aux étrangers.

Pour clarifier le problème il importe donc, à mon avis, d'élaborer une règle expresse d'après laquelle l'application du droit du pays protecteur englobe les dispositions des Conventions et du droit national applicable aux étrangers également dans les cas particuliers où elles comportent des renvois au droit d'un autre Etat. La disposition est prévue à l'article C de la proposition.

22. Concrètement, l'introduction dans les règles du pays protecteur du droit des conventions et du droit national applicable aux étrangers, telle qu'elle est proposée ici, signifie que la réglementation, outre le droit sur les conflits de lois au sens restreint, englobe les règles sur les relations internationales dans le domaine du droit d'auteur et de la propriété industrielle dans un sens plus large. On pourrait théoriquement voir là un dépassement des limites posées à une réglementation en matière de conflits de lois. Toutefois, je suis persuadé qu'il est inévitable, car étant donné les particularités de la matière, une solution et une réglementation des questions spécifiques posées par le droit des conflits de lois n'apparaissent possibles que dans le cadre ainsi tracé.

#### IV. LE LIEU DE L'ACTE ILLICITE

23. En cas d'action en contrefaçon, l'application des règles du pays protecteur est liée à la condition que l'acte illicite se soit produit dans ce pays.

Le territoire du pays protecteur recouvre en principe le territoire sur lequel les Etats peuvent revendiquer la souveraineté en vertu des dispositions du droit international public, y compris les eaux territoriales maritimes et les eaux côtières. L'article 5 ter de la Convention de Paris prévoit toutefois une restriction pour l'utilisation d'installations brevetées employées exclusivement pour les besoins des navires des pays unionistes qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays protecteur ainsi qu'une restriction correspondante pour l'emploi de moyens brevetés dans la construction ou le fonctionnement d'aéronefs ou de véhicules terrestres qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans le pays protecteur.

24. Dans chaque cas, l'élément déterminant pour l'application du droit est de savoir si l'acte considéré doit être regardé, selon la législation du pays pour le territoire duquel la protection est revendiquée, comme une atteinte aux droits y assurant la protection.

L'examen des réglementations nationales fait apparaître dans l'étendue de la protection accordée certaines concordances, mais aussi des différences non négligeables. En ce qui concerne plus particulièrement le droit des brevets (1), les opérations d'exploitation, réservées au titulaire du brevet, sont constituées en principe par la fabrication, la vente et l'utilisation de l'objet de l'invention. Certaines divergences apparaissent toutefois dans le détail. C'est ainsi, par exemple, que les législations nationales s'accordent pour admettre que la fabrication à l'intérieur du pays d'un appareil protégé constitue également une contrefaçon du brevet national lorsque l'appareil est destiné dès l'origine à être exporté et utilisé à l'étranger. Des différences existent toutefois à propos de la protection d'appareils complexes brevetés (combinaisons) qui sont fabriqués pour l'exportation. Les jurisprudences allemande et française admettent qu'il y a déjà contrefaçon du brevet national lorsque les principaux éléments de la combinaison sont fabriqués dans le pays tandis que l'assemblage n'a lieu qu'à l'étranger. En revanche, la jurisprudence américaine part du principe que seul l'assemblage de la combinaison constitue l'acte de contrefaçon (2). Au Royaume-Uni, la question est controversée (3). D'autres différences apparaissent dans l'appréciation des opérations de vente à l'intérieur du pays de marchandises qui ne sont pas destinées au marché intérieur : alors que, dans de tels cas, le Royaume-Uni et les Etats-Unis répondent par la négative à la question de savoir s'il y a violation du brevet national, il y est répondu par l'affirmative en Allemagne et en France, au moins lorsque des échantillons ou modèles des produits protégés sont soumis à des personnes intéressées, à l'intérieur du pays, à des fins de vente.

Dans des cas de ce genre, le tribunal qui connaît de l'action en contrefaçon doit décider s'il y a acte illicite selon le droit du pays dont la protection est revendiquée. C'est ainsi, par exemple, que si une certaine combinaison est protégée en faveur de A par un brevet, tant aux USA que dans la République Fédérale d'Allemagne et en France, et si les principaux éléments de la

---

(1) Cf. à ce sujet Stauder, Patentverletzung im grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr (volume 32 des études publiées par le Max-Planck-Institut, concernant la propriété industrielle), 1975.

(2) Cf. Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Comp., 173 USPQ 769 (S. Ct. 1972).

(3) Cf. Terrell, Law of Patents, § 359.

combinaison sont livrés par les établissements américain, allemand et français d'un concurrent B, dans un territoire étranger non couvert par les brevets pour y être assemblés, le tribunal allemand, devant lequel A intente contre B une action en contre-façon du brevet, devra rejeter la demande en ce qui concerne les livraisons en provenance des USA, mais y donner suite en revanche en ce qui concerne les livraisons provenant d'Allemagne et de France.

25. En principe la situation sera, pour les autres droits de propriété industrielle et le droit d'auteur, la même que pour les brevets.

Quant au droit d'auteur, il est admis de façon presque générale que les auteurs possèdent les droits de reproduction, de radiodiffusion et autre communication publique de l'oeuvre ainsi que le droit de traduction et le droit d'adaptation. Des réponses différentes sont au contraire apportées quand il s'agit de savoir si, outre le droit de reproduction, les auteurs disposeront également du droit de mettre en circulation les exemplaires. La réponse est affirmative dans le droit allemand et italien, et négative dans le droit français.

La question du lieu où se produisent les actes d'exploitation réservés à l'auteur se pose en particulier à propos des émissions radiophoniques. L'opinion dominante se référant à la conception qui est à la base de la réglementation de la Convention de Berne considère que l'exploitation intervient dans le pays à partir duquel sont émises les ondes.

26. De point de vue du droit international privé, il faut partir de la règle que la question de la localisation de l'acte illicite ne doit pas être appréciée selon la *lex fori*, mais selon le droit du pays dont la protection est revendiquée.

La possibilité pour le pays protecteur de déterminer lui-même le champ d'application de sa propre loi est certes limitée sous l'angle du droit international privé. Il faut de toute façon qu'il existe des rapports suffisants avec ce pays, et notamment que les limites qui résultent de règles généralement admises soient respectées. Parmi celles-ci, on trouve, outre la règle énoncée à l'article 5 ter de la Convention de Paris que nous avons déjà mentionnée, le principe selon lequel le transit est libre : le transit d'objets conformes aux objets brevetés, de marchandises portant une marque, ou d'exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, par un pays qui n'est ni le pays expéditeur ni le pays destinataire ne doit pas être considéré comme une violation de la loi sur les brevets, sur les marques ou sur le droit d'auteur en vigueur dans ce pays.

## V. LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX

27. Théoriquement, la question de la compétence internationale des tribunaux dans les litiges portant sur les droits d'auteur et les droits de propriété industrielle ne relève pas du droit international privé, mais du droit international en matière de procédure civile. Eu égard à l'importance que cette question revêt pour la mise en oeuvre des droits dans les relations internationales, il semble toutefois indiqué de donner un aperçu de la situation.

Pratiquement, il importe en particulier de savoir dans quel pays une action en contrefaçon de tels droits peut être intentée. Le brevet délivré à l'inventeur aux Pays-Bas ne le protège certes que contre des actes d'utilisation accomplis aux Pays-Bas. Toutefois, si la contrefaçon a été commise aux Pays-Bas par A -citoyen allemand domicilié dans la République Fédérale - un recours peut-il être introduit devant un tribunal allemand ? La question se pose de la même manière pour les autres droits de propriété industrielle et pour le droit d'auteur. Qu'arrive-t-il par exemple lorsqu'une troupe théâtrale française joue, sans l'accord de l'auteur à l'occasion d'une représentation qu'elle donne en Belgique, une oeuvre protégée ? Dans un tel cas, il n'y a pas d'atteinte portée au droit d'auteur français. La question se pose toutefois de savoir si une action peut être intentée contre la troupe théâtrale en France pour avoir violé le droit d'auteur belge en Belgique.

28. Selon une conception jadis très répandue dans la jurisprudence et dans la doctrine, on considérait qu'il n'était pas possible d'introduire un recours dans un pays pour des actes illicites commis à l'étranger.

En France, Pillet (1) avait certes déjà affirmé que, dans le domaine des brevets et des dessins et modèles, les contrefaçons commises à l'étranger pouvaient entraîner des poursuites civiles. En revanche, la thèse le plus souvent défendue dans la jurisprudence et dans la doctrine, aussi bien pour le droit d'auteur que pour les droits de propriété industrielle, était que l'action en contrefaçon, action pénale par sa nature, supposait un acte accompli sur le territoire national (2). En Allemagne, l'ancienne doctrine et l'ancienne jurisprudence considéraient, en se référant au principe de la territorialité, qu'un recours ne pouvait être introduit devant un tribunal national pour des actes commis à l'étranger. Cette conception a toutefois été abandonnée dans les années trente,

---

(1) Régime international de la propriété industrielle, page 7.

(2) Voir en dernier lieu la décision de la Cour de Douai du 20 mars 1967 dans Rev. crit. de DIP 1968, 691.

tout d'abord dans le domaine des marques, puis aussi dans celui des brevets ; dans le domaine des droits d'auteur également, elle est maintenant considérée comme dépassée (1). Une affaire, dans laquelle il s'agissait de la violation en Allemagne d'un brevet allemand par un citoyen hollandais, a particulièrement retenu l'attention sur le plan international. Au moment où le recours a été introduit, le citoyen hollandais était domicilié en Allemagne, mais est rentré aux Pays-Bas dans le courant de la procédure. L'arrêt rendu contre lui en Allemagne n'a pu être exécuté ni en Allemagne (à défaut d'un patrimoine situé sur le territoire de ce pays), ni aux Pays-Bas (à défaut d'un accord sur l'exécution des décisions judiciaires). Un nouveau recours en dommages-intérêts introduit contre lui aux Pays-Bas a été rejeté compte tenu de la limitation territoriale du brevet allemand. Cette affaire montre le danger que les réglementations sur la compétence internationale des tribunaux et sur l'exécution des jugements étrangers peuvent présenter pour la mise en oeuvre de la protection, et il a suscité une résolution de la Chambre de commerce internationale ainsi que des commentaires détaillés dans la doctrine, toutefois restés sans effet pratique pour le moment (2).

29. Dans ces conditions, il convient de se féliciter tout particulièrement que la question ait reçu une solution dans le cadre de la CEE, grâce à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

La Convention, qui est déjà ratifiée par les six Etats membres originaires de la CEE, prévoit essentiellement que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat (article 2) ; elles peuvent également conformément à l'article 5 n. 3°, être attirées dans un autre Etat contractant, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, à savoir devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.

---

(1) En ce qui concerne le droit des marques, voir la décision du Reichsgericht du 8 juillet 1930 dans RGZ 129, page 385S. ; en ce qui concerne le droit des brevets, voir Landgericht de Dusseldorf dans GRUR Int. 1958, page 430S. et Oberlandesgericht de Dusseldorf dans GRUR Int. 1968, page 100 ; en ce qui concerne le droit d'auteur, voir ULMER, Urheberrecht, page 72.

(2) Voir SALOMONSON dans GRUR 1928, page 25S. ; OSTERTAG, De la compétence des tribunaux en matière de propriété industrielle dans Prop.ind. 1930, page 15S. et TROLLER, Das internationale Privatrecht, page 262.

L'article 16 de la convention prévoit une dérogation à cette règle en attribuant des compétences exclusives dans des cas déterminés. La règle énoncée à l'article 16, 4° intéresse les droits de propriété industrielle : en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, sont seules compétentes les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale.

L'action en violation du droit d'auteur ou d'un droit de propriété industrielle peut donc être introduite aussi bien dans l'Etat contractant dans lequel le défendeur est domicilié que dans l'Etat contractant dans lequel le fait dommageable s'est produit. On peut déduire avec certitude que les articles 2 et 5, 3° de la convention sont applicables en matière de propriété industrielle (et, mutatis mutandis, de droits d'auteur) du fait qu'une compétence exclusive n'est prévue à l'article 16 qu'en matière d'inscription ou de validité des droits, alors que pour le reste, il faut s'en tenir aux règles générales sur la compétence. La compétence exclusive des tribunaux du pays protecteur prévue par l'article 16, 4° en matière d'inscription ou de validité des droits de propriété est surtout importante pour les actions visant à l'annulation ou au retrait de brevets, ou à la radiation de marques ou de dessins ou modèles dans les registres où ils sont enregistrés.

La Convention sur le brevet européen pour le Marché commun (voir infra n° 98) se réfère dans ses articles 68 et 69 à la réglementation de la convention d'exécution et prévoit des dispositions complémentaires notamment pour le cas de contrefaçon d'un brevet communautaire par des personnes non domiciliées dans un Etat contractant. Dans le cas d'une action en contrefaçon portée devant un tribunal de l'un des Etats contractants sur le territoire duquel un fait de contrefaçon a été commis, le tribunal saisi n'est compétent que pour connaître des faits de contrefaçon commis sur le territoire de cet Etat.

30. La convention de la CEE sur la compétence judiciaire constitue un progrès considérable. Elle n'a toutefois qu'un champ d'application limité. Dans les Etats qui ne font pas partie de la CEE, la question de la compétence continuera donc à être appréciée de façon différente. Les trois nouveaux Etats membres de la CEE n'ont pas encore adhéré non plus à cette convention. Conformément à son article 63, cette convention a été prise comme base pour les négociations qui sont en cours avec ces Etats, en exécution de l'article 220 du Traité instituant la Communauté économique européenne.

En ce qui concerne en particulier la situation dans le Commonwealth britannique, on peut renvoyer aux indications contenues dans le rapport présenté par M. Trevor C. Hartley à la Commission des Communautés européennes (page 114) ; selon ce rapport, les tribunaux australiens considèrent qu'une action en contrefaçon d'un brevet étranger ne peut être portée devant eux. Cette règle n'a toutefois pas été admise par le Canada et il est douteux qu'elle soit appliquée en Angleterre. Dicey et Morris (1) estiment à ce sujet qu'une action ne peut être exercée en Angleterre pour un acte illicite commis à l'étranger que dans le cas où cet acte devrait être considéré comme "tort" selon le droit anglais, s'il avait été commis en Angleterre, et où il n'est pas justifié selon le droit du pays où il a été commis. Etant donné, par exemple, qu'une violation du droit français commise en France ne constitue pas un "tort" au sens du droit anglais, cette violation ne peut donner lieu à des poursuites en Angleterre. En ce qui concerne la violation d'un droit d'auteur commise à l'étranger, COPINGER-SKONE JAMES (2) relèvent qu'il est douteux que l'action puisse être portée devant des juridictions anglaises. Ils estiment pour leur part que, compte tenu de la similitude des positions adoptées - surtout dans les pays membres de l'Union de Berne - il devrait être permis d'introduire l'action.

Aux Etats-Unis, les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises dans des procès en matière de brevets et de marques sur la question de leur compétence en cas de violation de droits étrangers (3). La compétence n'a pas été niée en principe, mais la question a été laissée à l'appréciation des tribunaux. Dans les décisions citées, les tribunaux ne se sont pas déclarés compétents compte tenu du fait que la décision aurait exigé de leur part une appréciation de la validité du droit étranger allégué, et ainsi une prise de position qu'il est préférable de réserver aux tribunaux du pays protecteur.

VI. DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET CONCURRENCE DÉLOYALE.  
LES DROITS SUR LES SIGNES DISTINCTIFS. LES INDICATIONS DE  
PROVENANCE ET LES APPELLATIONS D'ORIGINE

31. Dans l'avant-projet sur les obligations, les dispositions relatives à la concurrence déloyale font partie, comme nous

(1) The Conflict of Laws, page 929S.

(2) On Copyright, § 554.

(3) Voir *Ortman v. Stanway Corp.* in 163 USPQ (N.D. Ill. 1969); *Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eutin & Co.* in 109 USPQ 446-448 (2 d Cir. 1956) et *Packard Instruments Comp., Inc. v. Beckman Instruments, Inc.* (N.D. Ill. 1972).

l'avons déjà mentionné (n° 9), des règles en matière de délits et de quasi-délits auxquelles s'applique la règle de conflit de lois prévue à l'article 10 de l'avant-projet.

Le classement de la concurrence déloyale dans les délits et quasi-délits est conforme à la conception que l'on s'en fait dans les systèmes nationaux (1). En France, l'action en concurrence déloyale reste fondée sur les dispositions générales en matière de délits et de quasi-délits énoncées aux articles 1382 et 1383 du Code civil. La situation est la même aux Pays-Bas. En Belgique, en Italie et au Luxembourg, la lutte contre la concurrence déloyale s'est inspirée également des dispositions générales en matière de délits et de quasi-délits. En Belgique, c'est la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques commerciales qui est actuellement en vigueur ; en Italie, ce sont les règles du Code civil (de 1942) relatives à la concurrence déloyale. Au Luxembourg, les dispositions générales en matière de délits et de quasi-délits ont été complétées par le règlement du 15 janvier 1936 sur la concurrence déloyale. Dans la mesure où elles ne sont pas pénales, ces dispositions doivent être considérées, de par leur nature, comme faisant partie des dispositions en matière de délits et de quasi-délits.

Dans la République Fédérale d'Allemagne, la source juridique qui régit cette question est la loi du 7 juin 1909 contre la concurrence déloyale. Conformément à une opinion défendue dans l'ancienne doctrine, la jurisprudence avait tout d'abord considéré la protection contre la concurrence déloyale comme la protection de la personnalité de l'industriel, de l'artisan ou du commerçant, et elle en avait notamment conclu que la protection est accordée également contre les actes de concurrence accomplis à l'étranger et dirigés contre un industriel, un artisan ou un commerçant allemand. Il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que tant la clause générale qui se fonde sur la notion d'atteinte aux "bonnes moeurs" que les dispositions particulières (publicité trompeuse, abus de signe distinctif, trahison de secrets, etc.) sont par nature des règles délictuelles.

Au Royaume-Uni, la notion de "unfair competition" est encore très peu usitée, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis. Les faits marquants, que le droit continental range parmi les actes de concurrence déloyale, peuvent donner lieu à des actions qui

---

(1) Voir à ce sujet ULMER, La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la CEE, tome I (1965), page 6 et suivantes.

ressortissent à la "law of torts", notamment l' "action for passing off" en cas d'abus de signes distinctifs et les "actions for libel and slander" (qui sont fondées actuellement non seulement sur la common law, mais également sur le "Defamation Act" de 1952) en cas de dénigrement de concurrents. Outre les actions civiles, il faut relever également, en particulier en ce qui concerne la publicité trompeuse, les dispositions du "Trade Description Act" de 1968 et du "Fair Trading Act" de 1973, qui sont essentiellement des dispositions de droit public et pénal.

32. En ce qui concerne le droit international, le principe du traitement national prévu à l'article 2 de la Convention de Paris s'applique aussi bien à la protection contre la concurrence déloyale qu'aux droits de propriété industrielle. Il s'agit là également d'une disposition concernant la condition des étrangers, qui contient en même temps une règle de conflit de lois : les ressortissants des pays de l'Union et les personnes qui leur sont assimilées peuvent revendiquer, en raison d'actes accomplis dans un autre Etat de l'Union, la protection prévue par la législation de ce pays.

La règle de conflit de lois contenue dans cette disposition de la convention est en principe conforme aux règles du droit international privé prévoyant l'application de la lex loci delicti commisi. D'autre part, il est vrai que l'on peut y voir la tendance des tribunaux à appliquer dans toute la mesure du possible leur droit national pour protéger les industriels, artisans ou commerçants nationaux. C'est ainsi, par exemple, que les jurisprudences allemande et italienne ont considéré à plusieurs reprises comme une violation du droit national aussi bien l'acte de concurrence trouvant son origine sur le territoire national que l'acte y produisant ses effets dommageables (1). On relève également dans la jurisprudence l'idée selon laquelle les industriels, artisans ou commerçants nationaux sont soumis au droit national dans la concurrence qu'ils se livrent mutuellement même à l'étranger, idée qui a surtout été défendue dans la doctrine par NUSSBAUM (2).

---

(1) Voir entre autres pour l'Allemagne, RGZ 55, page 199s. et pour l'Italie, la décision du 23 janvier 1958 de la Corte di cassaz. (Rivista della Proprietà Intellettuale ed Industriale 1958, page 76 et suivantes). Au sujet de l'interprétation extensive de la notion de lieu de perpétration dans la jurisprudence belge, voir VAN BUNNEN dans Revue de Droit International et de Droit Comparé 1954, page 118 et suivantes.

(2) NUSSBAUM, Deutsches Internationales Privatrecht (1932) page 339s. Interprétation restrictive, voir Bundesgerichtshof dans GRUR 1958, 189.

Cette tendance à étendre le champ d'application du droit national appelle certaines objections. Elle méconnaît notamment le fait que les industriels, artisans ou commerçants nationaux doivent avoir la possibilité d'adapter leur comportement à l'étranger, dans le domaine de la concurrence, aux règles qui y sont en vigueur. C'est donc à bon droit que la doctrine (1) récente pose la question de la localisation des intérêts auxquels il est porté atteinte. On s'efforce de déterminer la "proper law of the tort" dans le domaine de la concurrence. Selon moi, il ne sera pas possible de donner une réponse uniforme à cette question pour tous les actes de concurrence. Il semblerait en tout cas normal - aussi du point de vue de la protection des consommateurs - que, dans le cas d'actes de concurrence ayant un but publicitaire, le droit applicable soit celui du pays dans lequel une influence est exercée sur les clients, notamment par les mass media comme la presse, la radio, la télévision, etc. Dans le cas d'actes de concurrence tels que la corruption d'employés ou l'incitation à la trahison de secrets, il faudra au contraire rechercher l'élément essentiel du dommage dans le pays où l'activité professionnelle du concurrent est perturbée.

Il n'y a pas lieu d'examiner cette question de façon approfondie dans le cadre de la présente étude, étant donné que la réglementation en matière de conflit de lois est réservée à la convention sur les obligations. La réglementation proposée à l'article 10, paragraphe 1 de l'avant-projet sur les obligations, qui fait référence au droit du pays dans lequel le fait dommageable s'est produit, devrait permettre de trouver une solution appropriée. Dans le cas des actes de concurrence ayant un objectif publicitaire notamment, l'affaiblissement de la position du concurrent sur le marché et le préjudice qui en résulte le plus souvent pour le consommateur devraient être considérés comme le fait dommageable qui se produit dans le pays dans lequel s'exerce l'influence sur les clients.

33. Il existe une parenté étroite entre le droit régissant la concurrence déloyale et le droit des marques. Cet aspect a souvent été relevé dans la jurisprudence et dans la doctrine. Le droit des marques a pour objet d'éviter que le public soit trompé sur l'entreprise dont proviennent des produits ou des services par l'usage de dénominations pouvant prêter à confusion.

---

(1) Voir WENGLER dans *RechtsZ* 1954, page 201s. ; WIRNER, *Wettbewerbsrecht und internationales Privatrecht* (volume 8 des études publiées par le Max-Planck-Institut, concernant la propriété industrielle), 1960 et KAMEN TROLLER, *Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs* (1962).

Protéger contre la tromperie est également l'objectif de la règle relative à la concurrence, énoncée à l'article 10bis paragraphe 3, 1° de la Convention de Paris, qui prévoit que doivent être interdits en tant qu'actes de concurrence déloyale tous faits quelconques de nature à créer par n'importe quel moyen une confusion avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent. La protection prévue par la règle de concurrence peut donc être revendiquée pour tous les types de signes distinctifs, notamment pour ceux propres à une entreprise, comme le nom commercial, les éléments distinctifs de présentation, etc. En particulier la marque est le symbole qui indique que des produits ou services déterminés proviennent de l'entreprise du propriétaire de la marque. En tant que telle, elle constitue l'objet de la protection particulière du droit des marques qui confère au propriétaire de la marque un droit exclusif dont le contenu et les limites sont fixés de façon plus précise. Toutefois, il faut tenir compte en plus de la protection garantie par les règles de concurrence. C'est la législation nationale qui trace la frontière entre la protection spécifique de la marque et la protection générale contre la concurrence déloyale. La protection relève de toute façon du droit des marques dans les cas où elle peut être revendiquée sur la base d'un dépôt ou d'une inscription dans le registre des marques. Compte tenu de la disparité des systèmes de droit des marques, il faut toutefois prendre aussi en considération les dispositions législatives des pays dans lesquels la propriété de la marque n'est pas conférée par l'acte de dépôt ou d'inscription, mais s'acquiert par le premier usage ou du fait que la marque a acquis une certaine notoriété en raison de la nature et de la durée de son usage. Le nombre de pays qui attachent l'acquisition de la propriété au premier usage a certes diminué au cours des dernières années. La loi française sur les marques du 31 décembre 1964 attache l'acquisition de la propriété de la marque non plus au premier usage, mais au dépôt de celle-ci. De même, dans les pays du Benelux, en vertu de la loi uniforme sur les marques qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1971, la propriété de la marque ne résulte plus du premier usage, mais du dépôt effectué auprès des autorités nationales ou du Bureau Benelux des marques. Il est vrai que le propriétaire d'une marque non déposée mais notoirement connue peut, en cas de dépôt d'une marque pouvant prêter à confusion, demander la nullité de ce dépôt, mais il ne peut toutefois acquérir de droit sur la marque qu'en effectuant le dépôt a posteriori. La situation est différente au Danemark, où la loi sur les marques du 11 juin 1959, maintenant la tradition en matière d'acquisition de la propriété de la marque, assimile le simple usage de la marque à l'inscription dans le registre ; dans les autres pays scandinaves par contre, l'assimilation est limitée aux cas dans lesquels la marque est notoirement connue dans le pays comme signe distinctif des produits de son propriétaire.

Dans la République fédérale d'Allemagne, la loi sur les marques (dans son texte du 2 janvier 1968) prévoit que le droit sur la marque s'acquiert par l'inscription dans un registre, le répertoire des marques tenu par l'Office des brevets. La loi prévoit toutefois également la protection de la "présentation" considérée dans les milieux commerciaux intéressés comme le signe distinctif des produits d'un commerçant. Sur le plan théorique, la protection de la présentation est donc rattachée à la protection de la marque. Par ailleurs, la protection de la marque reste limitée aux marques de fabrique et de commerce. Pour les marques de services, seule la protection prévue par les règles concernant la concurrence entre en ligne de compte. En Italie également, les articles 2569 à 2574 du Code civil et les décrets complémentaires du 21 juin 1942 sur le droit des marques distinguent deux modes d'acquisition de la propriété de la marque : la marque enregistrée ("marchio registrato") qui s'acquiert par l'enregistrement, et la marque de fait ("marchio di fatto") qui s'acquiert sans inscription, par l'usage effectif.

En ce qui concerne le droit anglo-américain, la question se pose de savoir si, sur le plan des conflits de lois, il faut qualifier de droit sur une marque non seulement le droit sur une "registered trademark", mais aussi le droit sur une "common law trademark". Le premier argument qui plaide en faveur de l'introduction de cette dernière dans le droit des marques est l'évolution historique : le fondement de la protection de la marque est l'interdiction de "passing-off" qui s'est développée dans la common law anglaise, c'est-à-dire l'interdiction de faire passer sa marchandise pour celle d'un tiers (1). La position juridique du propriétaire de la marque a été renforcée par la loi de 1875 sur les marques, qui a créé le registre des marques tenu par l'Office des brevets et qui a été suivie par d'autres lois sur les marques, et en dernier lieu par le "Trade Marks Act" de 1938. La validité de l'enregistrement des marques inscrites dans le registre est présumée. L'enregistrement constitue le fondement de l'"action of infringement". L'"action of passing-off" continue à exister. Elle peut être exercée pour protéger aussi bien une marque enregistrée qu'une marque non enregistrée ; mais elle suppose que la marque est devenue le signe distinctif du produit provenant de l'établissement de son propriétaire et qu'un véritable "goodwill" a donc été acquis. On parle d'un "right of property" aussi bien

---

(1) Voir notamment à ce sujet la phrase célèbre de Lord Halsbury dans *Reddaway v. Banham*, 13 R.P.C. 224 (1896) : "For myself I believe that the principle of law may be very plainly stated and this is that nobody has any right to present his goods as the goods of somebody other".

pour la "registered trademark" que pour la "common law trademark", bien qu'en ce qui concerne cette dernière, les avis soient partagés sur la question de savoir si l'objet de la "property" est le "goodwill" de l'entreprise ou la marque (1). L'influence de la common law reste également perceptible en ce qui concerne la protection de la "registered trademark". Elle l'est encore davantage dans le droit américain. Le fondement législatif fédéral de la protection de la "registered trademark" est le "Lanham Act" de 1946. L'inscription dans le registre confère notamment un avantage important en ce qui concerne l'étendue de la protection : le droit sur la marque non enregistrée n'exclut pas l'acquisition de la propriété de celle-ci par un tiers de bonne foi dans une région où la marque antérieure n'a été ni utilisée, ni notoirement connue. En revanche, lorsque la marque est enregistrée, l'allégation de l'ignorance de l'existence de la marque antérieure et, partant, la bonne foi nécessaire pour pouvoir acquérir la propriété de la marque sont exclues. L'enregistrement est par contre sans importance pour l'acquisition de la marque. Le droit américain se fonde en effet sur le principe de la common law selon lequel la propriété de la marque s'acquiert uniquement par le premier usage effectué dans une intention d'appropriation (appropriation and use). Il existe donc de bonnes raisons, à mon avis, pour ranger également, sur le plan des conflits de loi, la "common law trademark" du droit anglo-américain parmi les droits sur les marques. Quant au résultat, rien ne s'oppose non plus à ce que l'on applique à la "common law trademark" les règles de conflits de lois devant être adoptées pour les droits de propriété industrielle.

34. En ce qui concerne les autres signes distinctifs, notamment ceux qui, comme les noms commerciaux, les dénominations d'établissements (par exemple les dénominations d'hôtels ou de restaurants) et les autres modes de désignation des établissements dont l'"enseigne" du droit français et la "insegna" du droit italien), n'indiquent pas la provenance de produits ou de services d'une entreprise déterminée, mais désignent directement l'entreprise elle-même, ce sont principalement les règles de concurrence qui jouent.

Les notions dont partent les législations nationales sont différentes - autrement que pour les droits de propriété industrielle. Il en est ainsi également de la notion de nom commercial dont la protection est prévue par l'article 8 de la Convention de

---

(1) Voir les déclarations de Lord Parker of Weddington dans le jugement A.G. Spolding Bros. v. AW. Gamage Ltd. Dans R.P.C. 1915, 284.

Paris. Dans le droit anglo-américain dans lequel le choix du nom commercial est en principe libre, le "trade name", comme la marque non enregistrée, est protégé par la "common law". Dans le droit allemand, le point de départ de la réglementation est la notion de droit commercial de "Firma", dont le choix est soumis à des dispositions précises. En particulier pour les commerçants et les sociétés de personnes la dénomination de la firme doit contenir le nom du commerçant ou de l'associé. La "Firma", est le nom commercial du commerçant. Elle est protégée tant par le droit commercial que par les dispositions relatives au nom et les règles de concurrence. L'essentiel en la matière est notamment que la protection garantie par les règles de concurrence peut aussi être revendiquée pour d'autres signes distinctifs comme les abréviations de la "Firma", les slogans et les dénominations d'établissements. A la notion juridique allemande de "Firma" est apparentée la notion italienne de "ditta", pour laquelle une protection spéciale est prévue, comme pour l' "insegna" ; à celle-ci s'ajoute la protection garantie par l'action en concurrence déloyale prévue par l'article 2598 du Code civil, qui peut elle aussi être revendiquée pour d'autres signes distinctifs des entreprises. Dans le droit français, la distinction entre le "nom signature" et le "nom commercial" s'est imposée (1). Le "nom commercial" est la dénomination cessible de l'entreprise, qui est protégée sur le plan de la concurrence sur la base de l'article 1382 du Code civil. Aux Pays-Bas, le nom commercial est régi par une loi spéciale (Handelsnaamwet du 5 juillet 1921). Le nom commercial y est défini comme étant le nom de l'entreprise. Son choix est libre. Il est protégé par l'action générale en concurrence déloyale, mais aussi par l'action spéciale prévue par la Handelsnaamwet, permettant d'ordonner dans une procédure accélérée la modification du nom commercial prêtant à confusion.

Dans l'ensemble, les règles contre la concurrence déloyale et, partant, les règles en matière de délits et de quasi-délits, apparaissent, le droit des marques mis à part, comme le dénominateur commun de la protection des signes distinctifs. Pour la réglementation des conflits de lois, le droit des marques est donc le seul droit sur un signe distinctif à devoir être rangé parmi les droits de propriété industrielle.

35. La protection des indications de provenance (2) se place également par sa nature sur le plan concurrentiel : elle tend

---

(1) Pour plus de détails à ce sujet, voir ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, vol. II, pages 485 et 659.

(2) Au sujet de la protection des indications de provenance et des appellations d'origine, voir BEIER, dans : ULMER, La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la CEE, tome I (1967) p. 138 s. et KRASSER, tome V (France, 1972) p. 371 s.

à empêcher l'emploi de dénominations susceptibles d'induire le public en erreur quant à la provenance géographique des produits.

La notion plus étroite d'appellation d'origine provient du droit français. Elle se caractérise par la protection renforcée qui est accordée pour les appellations qui - comme par exemple les appellations des vins - indiquent non seulement une certaine provenance du produit, délimitée de façon précise, mais aussi ses caractéristiques particulières liées à son origine géographique, et qui garantissent ainsi une certaine qualité. En France, sont applicables la loi du 6 mai 1919 (dans le texte de la loi du 6 juillet 1966) sur la protection des appellations d'origine ainsi que de nombreuses dispositions particulières. Des réglementations similaires ont été adoptées en Italie. Dans les autres Etats membres de la CEE, il n'est par contre pas fait de distinction - exception faite de différentes dispositions législatives particulières dans les pays du Benelux - entre les indications de provenance et les appellations d'origine. Parmi les Etats membres de la CEE, seules la France et l'Italie ont adhéré à la Convention de Lisbonne sur la protection des appellations d'origine.

Le renforcement de la protection prévu dans quelques pays pour les appellations d'origine est théoriquement lié à l'idée que ces appellations seraient en quelque sorte la propriété collective des producteurs de la région d'origine. Cependant les droits de propriété collective sur les appellations d'origine sont, par nature, plus proches de la protection garantie par les règles concernant la concurrence que de la protection des droits sur les biens immatériels. Il n'y a donc pas lieu d'inclure cette matière dans le projet de réglementation.

En droit international privé, il faut considérer, conformément aux règles prévues par la Convention de Paris, que la protection des indications de provenance et des appellations d'origine est définie selon la législation du pays d'infraction. Un renvoi partiel au droit du pays d'origine est toutefois possible. C'est ainsi que la Convention de Lisbonne fait dépendre la protection des appellations d'origine de ce qu'elles soient reconnues et protégées à ce titre dans le pays d'origine. En outre, dans toute une série de conventions bilatérales conclues récemment - dont l'accord franco-allemand du 8 mars 1960, l'accord italo-allemand du 23 juillet 1963 et la convention franco-italienne du 28 avril 1964 - il est fait référence à la législation du pays d'origine tant pour les indications de provenance que pour les appellations d'origine. Ces accords prévoient que les dénominations - figurant dans des listes annexées - de l'un des Etats contractants (le pays d'origine) ne peuvent être utilisées dans l'autre pays contractant (le pays importateur) que pour des produits provenant du pays d'origine et

uniquement dans les conditions prévues dans la législation de ce dernier pays. La réglementation des voies de recours est réservée à la législation du pays protecteur.

## VII. DISPOSITIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE, EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DU DROIT DES ENTENTES

36. Les lois économiques revêtent également de l'importance pour les contrats concernant les droits sur les biens matériels, en particulier les brevets et autres droits de propriété industrielle. Il s'agit notamment, en l'occurrence, de la législation des changes, de la législation applicable aux relations commerciales avec l'étranger et du droit des ententes. Ces règles spéciales ont une incidence sur les questions de droit civil, notamment lorsqu'elles prévoient la nullité des contrats en cas d'infraction, ou qu'elles en font dépendre la validité d'une autorisation administrative.

Les dispositions du droit des ententes revêtent une importance toute particulière pour les contrats concernant les droits de propriété industrielle, et notamment pour les contrats de licence. Indépendamment de leur diversité, l'idée de base en est que les droits de propriété industrielle confèrent un monopole ; c'est ainsi, par exemple, que le brevet donne à son titulaire un droit exclusif en vertu duquel il peut interdire à ses concurrents d'exploiter son invention. L'existence des droits n'est pas affectée par les dispositions en matière d'entente. L'exercice du droit et la conclusion de certains contrats peuvent toutefois être illicites lorsqu'ils ont pour effet d'étendre le monopole au-delà de la protection prévue par la loi. La législation et la jurisprudence des Etats-Unis ont été les premières à développer des dispositions spécifiques, qui ont également influencé l'évolution en Europe, notamment après la deuxième guerre mondiale. Dans les Etats membres de la CEE les éléments déterminants sont, d'une part, les différentes législations nationales sur les ententes et, d'autre part, les dispositions du droit communautaire concernant la concurrence en particulier l'article 65 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne. Les lois nationales en matière d'ententes comportent parfois, notamment dans la République fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, des dispositions spéciales pour les contrats portant sur les droits de propriété industrielle. D'autres lois, ainsi que les règles du droit communautaire européen, se bornent à édicter des dispositions générales dans le domaine du droit des ententes. La pratique a toutefois montré l'importance particulière de ces règles également pour les contrats concernant les droits de propriété

industrielle. Par sa communication du 24 décembre 1962 la Commission de la CEE a procédé, en ce qui concerne les accords de licence de brevets, à une délimitation provisoire en spécifiant les accords qu'elle estime n'être pas visés par l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1 du Traité.

37. Le champ d'application des règles de politique économique est tantôt expressément délimité dans les différentes dispositions; tantôt il découle directement de leur teneur. En ce qui concerne plus particulièrement le droit des ententes, son champ d'application est expressément défini dans les législations de la République fédérale d'Allemagne, du Danemark, de Norvège et du Royaume-Uni. C'est ainsi, par exemple, que la loi allemande du 27 juillet 1957 dispose que la réglementation s'applique à toutes les restrictions à la concurrence qui ont effet dans le champ d'application de la loi, même si elles ont leur cause hors du champ d'application de celle-ci (1). Le Restrictive Trade Practices Act anglais de 1956 prévoit que les dispositions concernant les restrictions à la concurrence sont applicables aux accords qui lient au moins deux personnes exerçant leur activité au Royaume-Uni dans le domaine de la fabrication ou de la livraison de marchandises, ou de l'application d'un procédé de fabrication de marchandises. Dans d'autres pays, le champ d'application résulte directement de la teneur de la loi (2). Tel est également le cas pour les règles en ce domaine du droit communautaire européen : l'article 85, paragraphe 1, du Traité CEE dispose que "sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun".

---

(1) Cf. Ivo Schwartz, dans : *Kartelle und Monopole im modernen Recht*, rapports sur le droit américain et européen supranational et national, élaborés pour la conférence internationale sur le droit des ententes (1961), page 680 et suivantes, et *Deutsches internationales Kartellrecht* (1968) p. 17 et suivantes, ainsi que E. Rehbinder, *Exterritoriale Wirkungen des deutschen Kartellrechts* (1965).

(2) Cf. par exemple la loi néerlandaise du 28 juin 1956 sur la concurrence économique, qui se fonde sur l'existence d'un rapport de fait ou d'un rapport de droit susceptible de conduire à une influence prédominante d'un ou de plusieurs propriétaires d'entreprises sur un marché de biens ou de services aux Pays-Bas.

38. Ce champ d'application prescrit par les lois ou découlant de celles-ci a un caractère obligatoire dans les Etats où de telles lois sont édictées. Les parties ne peuvent pas éluder les prescriptions en convenant, selon les règles générales du droit international privé, de l'application d'une autre législation. Il n'y a aucun doute sur ce point. Le motif le plus fréquemment invoqué en est que les lois économiques font partie de l'ordre public international de l'Etat qui les a édictées. On souligne toutefois à juste titre qu'en l'occurrence l'ordre public ne constitue souvent qu'un prétexte pour justifier l'application de règles particulières en matière de conflits de lois (1).

Il convient en tout cas de partir du principe que les tribunaux sont tenus d'appliquer les prescriptions de politique économique et en particulier du droit des ententes de leur pays aux affaires internationales dans le cadre tracé par la loi elle-même. Il en va également ainsi pour l'application des règles du droit communautaire européen par les tribunaux des Etats membres de la CEE. Ainsi, lorsqu'un contrat de licence entre une entreprise française et allemande, qui a un effet restrictif sur la concurrence dans les relations économiques germano-françaises, est soumis par accord entre les parties au droit suisse, un tribunal allemand ou français ne considérera pas que le droit suisse en matière d'ententes serait "en soi" applicable, mais que le droit communautaire européen doit s'y substituer pour des raisons d'ordre public. Mais en fait le droit communautaire est directement applicable, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer préalablement l'ordre public international.

39. En revanche la question se pose de savoir si et dans quelle mesure les tribunaux sont également tenus d'appliquer les lois économiques d'autres Etats. Comme le montrent les opinions exprimées dans la jurisprudence et la doctrine à propos de la législation des changes, de l'interdiction de la clause "or" et des restrictions au commerce, pendant la guerre et la période de l'après-guerre, cette question est encore loin d'avoir reçu une réponse définitive. La controverse porte entre autres sur le point de savoir si, conformément aux règles générales du droit international privé, les règles économiques du statut du contrat - aussi dans les cas où ce statut est déterminé par la volonté des parties - doivent être appliquées. Cette question est parfois tranchée par l'affirmative à condition qu'il s'agisse d'affaires qui se situent dans le champ d'application prévu par les règles

---

(1) Cf. à ce sujet Zweigert dans *RabelsZ* 1942, p.283 et suivantes et Ivo Schwartz, *Deutsches internationales Kartellrecht*, p.196, 214 et suivantes.

en question. Selon une autre opinion un recours aux règles générales du droit international privé n'entre pas en ligne de compte, même dans de tels cas (1). Par ailleurs l'application des dispositions de politique économique, et en particulier aussi du droit des ententes, d'un autre pays est envisagée notamment dans les cas où l'on ne peut pas exiger d'une partie l'exécution des engagements contractés par elle, compte tenu de l'interdiction qui s'applique dans le pays où l'obligation doit être remplie - par exemple l'interdiction des prix imposés à la revente prescrite par le droit des ententes - ainsi que dans les cas où l'affaire présente un lien étroit avec le pays qui a édicté les prescriptions en question.

L'article 7 de l'avant-projet sur les obligations comporte une proposition en vue de résoudre le problème, proposition qui nécessite sans doute encore certaines retouches (2). On a toutefois sciemment laissé de côté le droit des ententes. La réglementation devrait en tout cas être générale. Elle ne peut pas être édictée séparément dans les règles sur les conflits de lois concernant les droits sur les biens immatériels. Ces questions ne seront donc pas abordées dans la présente étude.

---

(1) Cf. à ce sujet, entre autres, Lando dans *RabelsZ* 1974, p.36 et suivante et Ivo Schwartz, *Deutsches internationales Kartellrecht*, p.221 et suivante.

(2) Cf. à ce sujet Lando dans *RabelsZ* 1974, page 36 et suivantes.



CHAPITRE II : DROITS D'AUTEUR ET CONTRATS RELATIFS AUX DROITS  
D'AUTEUR

I. SOURCES DU DROIT

A. LES CONVENTIONS

40. Les conventions sur le droit d'auteur comportent, comme cela a déjà été mentionné à plusieurs reprises, des dispositions qui, en liaison avec certaines règles concernant la condition des étrangers, ont le caractère de règles de conflits. L'exposé des sources de droit devra donc s'accompagner d'un aperçu des conventions, une attention particulière étant consacrée aux règles applicables dans le domaine des conflits de lois ; il portera sur les conventions tant multilatérales que bilatérales.

41. La Convention de Berne du 9 septembre 1886 , par laquelle a été constituée une Union d'Etats pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, constitue une convention multilatérale sur le droit d'auteur. Elle a été révisée en 1896 à Paris, en 1908 à Berlin, en 1928 à Rome, en 1948 à Bruxelles, en 1967 à Stockholm et en 1971 à Paris. Les dispositions de fond de l'Acte de Stockholm qui, compte tenu de l'opposition à laquelle s'est heurté le protocole annexé concernant les pays en voie de développement, ne sont pas entrées en vigueur, ont été reprises dans l'Acte de Paris, applicable dans son intégralité depuis le 10 octobre 1974.

63 Etats, parmi lesquels les neuf pays de la Communauté économique européenne, font actuellement partie de l'Union de Berne. Pour la République Fédérale d'Allemagne et pour la France, c'est l'Acte de Paris, pour la Belgique, le Danemark, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, l'Acte de Bruxelles qui est obligatoire en ce qui concerne les règles de fond. Dans les rapports avec les Etats encore liés par des Actes plus anciens, ceux-ci continuent à s'appliquer aussi pour les Etats ayant ratifié des Actes plus récents. Dans le présent contexte, les références à la Convention de Berne concernent, sauf indication contraire, l'Acte de Paris.

La protection assurée par la convention dépend d'une part de la nationalité de l'auteur, d'autre part du pays de la première publication : les oeuvres non publiées sont protégées par la convention lorsque l'auteur est ressortissant d'un pays de l'Union; les oeuvres publiées le sont lorsque la première publication a été

effectuée dans un pays de l'Union (la publication simultanée dans un pays étranger à l'Union ne fait pas échec à la protection). L'Acte de Paris a élargi le cercle des personnes protégées : les oeuvres publiées sont également protégées en cas de première publication dans un pays ne faisant pas partie de l'Union, si leur auteur est ressortissant de l'un des pays de l'Union. Les auteurs qui ne ressortissent pas à l'un des pays de l'Union, mais qui ont leur résidence habituelle dans l'un de ces pays, sont assimilés, en ce qui concerne l'application de la convention, aux ressortissants du pays en question. Les auteurs d'oeuvres cinématographiques bénéficient également de la protection lorsque le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union ; les auteurs d'oeuvres d'architecture et d'oeuvres des arts graphiques et plastiques en jouissent aussi lorsque les oeuvres sont édifiées dans un pays de l'Union ou font corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union.

42. L'étendue de la protection est ainsi définie dans l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de Berne :

"Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente convention". Est considéré comme pays d'origine pour les oeuvres publiées, celui de la première publication et, pour les oeuvres non publiées (abstraction faite des dispositions particulières concernant les oeuvres cinématographiques et les oeuvres d'architecture ainsi que des arts graphiques et plastiques) celui dont l'auteur est ressortissant. Dans le pays d'origine, la protection est régie par la législation nationale ; les droits spéciaux accordés par la convention ne peuvent pas être revendiqués dans le pays d'origine.

Une limitation du principe de l'assimilation est prévue dans les dispositions relatives à la durée de la protection et au droit de suite : en vertu de l'article 7 de la Convention de Berne la durée de la protection comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort. Les pays de l'Union peuvent prévoir une durée supérieure (c'est ainsi, par exemple, que dans la République Fédérale d'Allemagne la durée de la protection a été portée à 70 ans après la mort de l'auteur par la loi de 1965 sur le droit d'auteur). Dans ce cas l'obligation de respecter le principe de l'assimilation est limitée par les règles sur la comparaison des délais de protection : pour autant que la législation du pays protecteur n'en dispose pas autrement, la durée de la protection n'exédera pas celle qui est prévue dans le pays d'origine. En ce qui concerne le droit de suite (le droit de l'auteur, en cas de revente des oeuvres d'art originales et des manuscrits originaux

des écrivains et compositeurs, de participer au produit de la vente) l'article 14 ter de la Convention de Berne prévoit une limitation du principe de l'assimilation sous forme de réciprocité matérielle : la protection n'est exigible dans chaque pays de l'Union que si la législation nationale de l'auteur admet cette protection, et dans la mesure où le permet la législation du pays protecteur.

Considérée du point de vue des conflits de lois, la règle relative à la comparaison des délais de protection constitue un renvoi partiel à la législation du pays d'origine. La limitation prévue pour le droit de suite doit donc, à mon avis, être considérée comme une règle concernant la condition des étrangers.

43. Le principe de l'assimilation est complété par les règles sur la dispense de formalités pour la protection des droits d'auteur et sur les droits spécialement accordés par la Convention. Théoriquement ces règles ne sont pas des normes de conflits de lois : elles ne comportent aucune référence au droit d'un pays déterminé. Il s'agit plutôt de règles qui assurent un certain niveau de protection du droit d'auteur et qui garantissent par suite un certain degré d'uniformité. Les règles concernant les droits minima ont constamment été élargies lors des conférences de révision de la convention. Il s'agit notamment du droit moral, du droit de traduction, du droit d'exécution et représentation publiques des oeuvres dramatiques et musicales, du droit de récitation publique des oeuvres littéraires, du droit de radiodiffusion, du droit d'adaptation, du droit de reproduction ou adaptation cinématographique, du droit sur les oeuvres cinématographiques et, depuis la révision de Paris, dans laquelle ont été reprises les dispositions en la matière de l'Acte de Stockholm, également le droit de reproduction.

44. La Convention de Berne a fait ses preuves en tant que base de la protection internationale du droit d'auteur. Elle n'a toutefois pas acquis un caractère universel. Ne font notamment pas partie de l'Union de Berne les Etats-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, ainsi qu'un certain nombre d'autres pays (africains, américains et asiatiques).

La Convention universelle sur le droit d'auteur du 6 septembre 1952 est destinée à combler cette lacune. Elle a été révisée en 1971 à Paris et le texte révisé est entré en vigueur le 10 juillet 1974.

Les Etats contractants de la Convention universelle sur le droit d'auteur sont actuellement au nombre de 69, parmi lesquels figurent en particulier les Etats-Unis d'Amérique et, depuis le 27 mai 1973, l'Union soviétique. Les neuf Etats membres de la CEE sont également parties à la convention. Le texte révisé a été

ratifié par la République Fédérale d'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Dans les rapports des Etats membres de la CEE entre eux, il convient toutefois de tenir compte de la déclaration annexée à l'article 17 de la Convention universelle sur le droit d'auteur, d'après laquelle cette dernière ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des oeuvres qui ont comme pays d'origine un des pays de l'Union de Berne.

Sont protégées par la Convention universelle sur le droit d'auteur toutes les oeuvres dont les auteurs sont ressortissants d'un pays contractant ou qui ont été publiées pour la première fois dans l'un des pays contractants. Pour ces oeuvres les Etats sont tenus d'appliquer le principe de l'assimilation ainsi que de satisfaire aux autres obligations prévues par la convention. En ce qui concerne la protection des oeuvres de leurs propres ressortissants, qui ne sont pas publiées ou qui ont été publiées pour la première fois sur leur propre territoire, les Etats s'en tiennent aux règles de leur législation nationale.

Du point de vue des conflits de lois, l'application du principe de l'assimilation signifie, comme dans la Convention de Berne, le renvoi à la législation du pays pour le territoire duquel la protection est réclamée. Une dérogation - sous forme d'un renvoi partiel au droit du pays d'origine - s'applique uniquement en ce qui concerne la durée de la protection : celle-ci (exception faite de dispositions particulières pour certaines catégories d'oeuvres) ne doit pas être inférieure à vingt-cinq ans. En règle générale, elle doit être calculée à compter de la date du décès de l'auteur mais elle peut aussi, dans les Etats contractants où une telle réglementation existait lors de l'entrée en vigueur de la convention pour leur territoire continuer d'être calculée à compter de la date de la première publication ou de l'enregistrement de l'oeuvre, préalable à sa publication. Pour le reste, il y a lieu d'appliquer le principe de l'assimilation aux nationaux. Aucun Etat contractant n'est toutefois tenu d'accorder à une oeuvre une protection d'une durée supérieure à celle qui est fixée pour des oeuvres de même catégorie dans le pays d'origine de l'oeuvre.

En ce qui concerne les règles relatives aux formalités et au minimum de protection, la Convention universelle sur le droit d'auteur reste toutefois largement en retrait par rapport à la Convention de Berne. Les Etats contractants peuvent faire dépendre la protection des oeuvres de l'accomplissement de certaines formalités, mais ils doivent considérer ces exigences comme satisfaites lorsque tous les exemplaires de l'oeuvre publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent, dès la première publication de celle-ci, le symbole (C)

accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication.

La Convention universelle sur le droit d'auteur de 1952 ne prévoit un minimum de protection que pour le droit de traduction - abstraction faite de la réglementation concernant la durée de la protection. Pour le reste il est uniquement disposé que les Etats contractants sont tenus d'assurer une protection suffisante et efficace. Dans le texte révisé de 1971, cette prescription a été complétée par une disposition d'après laquelle les Etats contractants sont en particulier tenus d'assurer la protection des droits de reproduction, de représentation et d'exécution publiques, et de radiodiffusion.

45. Parmi les conventions multilatérales conclues entre Etats américains, la Convention de Montevideo (du 11 janvier 1889) est la seule qui prévoit la possibilité d'une adhésion d'Etats non américains. Elle présente la particularité de fonder la protection sur la *lex originis* : les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques et leurs ayants cause doivent bénéficier dans les Etats contractants des droits que confère la législation de l'Etat dans lequel l'oeuvre a été publiée ou produite pour la première fois. A la suite de leur adhésion, et de l'approbation par certains Etats américains, la Belgique, la France et l'Italie sont liées par la Convention de Montevideo à l'Argentine et au Paraguay, la République Fédérale d'Allemagne l'étant également avec la Bolivie. Mais comme l'Argentine est actuellement membre de l'Union de Berne et le Paraguay partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur, les dispositions de la Convention de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d'auteur ont la priorité dans les rapports avec ces pays, de sorte que l'application de la Convention de Montevideo n'a gardé d'intérêt qu'en ce qui concerne les relations entre la Bolivie et la République Fédérale d'Allemagne. Pour ce qui est du renvoi à la *lex originis*, il concerne les droits de l'auteur et la durée de la protection, tandis que les atteintes aux droits de l'auteur et leurs sanctions dépendent du droit du pays protecteur. Il est donc évident qu'ici également il n'y a qu'un renvoi partiel au droit du pays d'origine, qui est, il est vrai, plus étendu qu'à l'ordinaire.

46. Les conventions bilatérales sont nombreuses. Il s'agit tantôt de conventions ou d'accords consacrés spécialement à la protection réciproque du droit d'auteur, tantôt de dispositions particulières sur la protection du droit d'auteur, qui sont contenues dans d'autres conventions (accords commerciaux, consulaires, etc.) et se limitent à une réglementation sommaire.

Les conventions bilatérales offrent surtout de l'intérêt pour les rapports entre pays qui ne sont pas liés entre eux par une

convention multilatérale. Avant l'entrée en vigueur de la Convention universelle sur le droit d'auteur il s'agissait notamment d'accords bilatéraux entre les Etats européens et les Etats-Unis. A l'heure actuelle, les grandes conventions multilatérales jouent le rôle principal. Certes, les conventions plus anciennes n'ont pas, pour la plupart, été formellement dénoncées ; l'article XIX de la Convention universelle sur le droit d'auteur précise qu'elles continuent de s'appliquer ; en pratique cette prescription ne revêt toutefois pas un grand intérêt étant donné qu'en cas de divergences les dispositions de la Convention universelle sur le droit d'auteur prévaudront. En ce qui concerne les accords conclus entre deux ou plusieurs pays de l'Union de Berne, l'article 20 de la Convention de Berne dispose que les arrangements particuliers ne sont valables que s'ils confèrent aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la convention, ou s'ils renferment d'autres stipulations non contraires à la convention.

Parmi les accords bilatéraux conclus par les pays membres de la CEE avec des pays qui ne sont ni membres de l'Union de Berne, ni parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur figurent, notamment, des accords avec la Bolivie, la Colombie, l'Iran, la République Arabe Unie et le San Salvador. Ils se fondent le plus souvent sur le principe de l'assimilation, mais parfois aussi sur la clause de la nation la plus favorisée. Dans leurs règles en matière de conflits de lois ils ne présentent aucune particularité par rapport aux grandes conventions multilatérales.

## B. DROIT NATIONAL APPLICABLE AUX ETRANGERS

47. Les différentes législations, et notamment aussi celles des Etats membres de la CEE, divergent sur le point de savoir si et dans quelle mesure la protection du droit d'auteur peut être revendiquée par des étrangers, en l'absence de rapports conventionnels.

Au Danemark, dans la République Fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, la protection accordée aux oeuvres des nationaux et des personnes qui leur sont assimilées (1) s'étend également aux oeuvres qui ont été publiées pour la première fois sur le territoire national, et en Italie à celles qui ont été publiées pour la première fois sur le territoire national par des auteurs ayant leur domicile dans le pays. Les auteurs de ces oeuvres bénéficient

---

(1) Au Danemark et en Allemagne, les apatrides et les réfugiés étrangers ayant leur résidence habituelle sur le territoire national sont assimilés aux nationaux.

du traitement national. En ce qui concerne le droit de suite, la loi allemande sur la protection du droit d'auteur prévoit toutefois une restriction en ce qu'il ne pourra être invoqué par des étrangers que si leur pays d'origine accorde un droit correspondant aux ressortissants allemands.

Il est par ailleurs prévu, dans la République Fédérale d'Allemagne et en Italie, que les auteurs étrangers qui ne jouissent pas de la protection en vertu des conventions sont protégés sous la condition de réciprocité.

Les restrictions posées par ces règles à la protection des auteurs étrangers s'appliquent en tout cas aux droits patrimoniaux. En revanche, les législations danoise et allemande sur le droit d'auteur prévoient expressément que le droit moral pourra être revendiqué par tous les étrangers.

48. Au Royaume-Uni et en Irlande les lois sur le droit d'auteur se fondent sur la notion de "qualified person". Sont "qualifiés" les propres ressortissants (au Royaume-Uni également les nationaux irlandais) ainsi que les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire national ou - au Royaume-Uni - les territoires assimilés. Les oeuvres non publiées sont protégées lorsque l'auteur était une personne "qualifiée" au moment de la création de l'oeuvre ou pendant une grande partie du laps de temps qu'a nécessité son élaboration ; les oeuvres publiées sont protégées si la première publication a été effectuée sur le territoire national ou sur un territoire assimilé, ou si l'auteur était une personne "qualifiée" au moment de la première publication ou - en cas de publication posthume - au moment de son décès. En outre, les lois sur le droit d'auteur habilite la Couronne ou le Gouvernement à étendre, par arrêté, à des oeuvres d'origine étrangère les règles applicables aux oeuvres citées - en y apportant éventuellement certaines restrictions ou modifications ; cette extension, pour autant qu'elle n'est pas prévue par une disposition conventionnelle peut toutefois n'avoir lieu que s'il est assuré que les oeuvres d'origine britannique ou irlandaise bénéficient dans le pays étranger concerné d'une protection satisfaisante. C'est dans ce sens qu'ont été promulgués, au Royaume-Uni, le copyright (International Conventions) Act de 1972 et, en Irlande, le Copyright (Foreign Countries) Order de 1959.

49. En France, en Belgique et au Luxembourg le point de départ est différent.

En France, le droit concernant la condition des étrangers repose sur le principe que les oeuvres bénéficient de la protection assurée par le droit d'auteur même si l'auteur n'est pas un ressortissant français et si la première publication n'a pas été effectuée

en France. Quant à savoir si la protection est régie par la loi du pays d'origine ou par le droit français, l'opinion dominante s'est prononcée pour une application cumulative des deux lois (1). La protection est accordée selon la loi française, à condition toutefois que l'oeuvre soit l'objet d'un droit exclusif dans le pays d'origine. La Cour de cassation s'est également appuyée sur cette règle dans son arrêt du 22 décembre 1959 (2).

Dans la doctrine la plus récente, une interprétation restrictive de cette règle est cependant apparue (3) : il suffirait que l'existence d'un droit exclusif soit reconnue, au pays d'origine, au moins dans son principe. Ceci traduit la tendance à mettre essentiellement l'accent sur le droit du pays protecteur, conformément aux règles des conventions et à la différence de positions doctrinales plus anciennes.

La loi du 8 juillet 1964 a introduit une restriction au principe de la protection en France des oeuvres d'origine étrangère. Il s'agit là d'une règle de rétorsion : s'il est établi qu'un Etat avec lequel il n'existe aucun rapport conventionnel n'accorde pas une protection suffisante et efficace aux oeuvres divulguées pour la première fois en France, aucune protection par le droit d'auteur ne peut être revendiquée en France pour les oeuvres divulguées pour la première fois dans l'Etat en question. Il n'est toutefois pas dérogé à l'application des règles relatives au droit moral, et concernant le droit à l'intégrité de l'oeuvre ainsi que le droit de paternité de l'oeuvre.

50. Les réglementations belge et luxembourgeoise suivent la tradition française. La loi belge sur le droit d'auteur prévoit que même les étrangers qui ne sont pas protégés "jure conventionis" bénéficient en Belgique de la protection de la loi. L'extinction de la protection dans le pays d'origine met toutefois fin également à la protection accordée en Belgique. Le principe de la réciprocité matérielle s'applique pour le reste également : s'il s'avère que les auteurs belges bénéficient dans un Etat étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de cet Etat ne peuvent revendiquer la protection de la loi belge que dans une mesure équivalente pour les oeuvres qu'ils ont publiées à l'étranger. Le droit de suite

---

(1) Cf. la doctrine de Pillet et Niboyet (ci-dessus n° 14) ainsi que Desbois, *Le Droit d'Auteur*, n° 788 et suiv. ; et Batiffol, *Théorie élémentaire de droit international privé*, n° 531 et suiv.

(2) "Rideau de fer" dans *Dalloz* 1960 I p.93 et suivantes.

(3) Cf. Holleaux dans les observations relatives à l'arrêt cité.

n'est accordé aux artistes étrangers en Belgique que si le droit de leur pays d'origine accorde aux ressortissants belges des droits reconnus équivalents par décret.

Au Luxembourg, la loi sur le droit d'auteur prévoit que les étrangers jouissent sans aucune restriction des droits accordés par la loi.

## II. NAISSANCE, EFFETS ET EXTINCTION DU DROIT D'AUTEUR

51. Il découle du principe de la territorialité que la naissance, les effets et l'extinction du droit d'auteur sont régis par la loi du pays protecteur. L'article D de la proposition part de cette règle.

Comme il ressort des dispositions des articles A à C, la législation du pays protecteur englobe également les règles des traités et du droit national applicable aux étrangers en vigueur dans ce pays. Il en est en particulier ainsi pour les renvois partiels au droit du pays d'origine contenus dans ces règles, ainsi que pour les dispositions des conventions concernant les droits particuliers qu'elles confèrent.

52. Les règles relatives à la naissance du droit d'auteur sont en particulier celles qui ont trait aux oeuvres protégées, à la question de savoir si la protection dépend de la fixation sur un support matériel ainsi que d'éventuelles formalités à accomplir.

Les oeuvres protégées sont définies dans la Convention de Berne pour laquelle les termes "oeuvres littéraires et artistiques" comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression. Cette règle et son illustration au moyen d'un grand nombre d'exemples ont pour effet d'entraîner une large concordance dans les pays de l'Union de Berne. Une marge d'interprétation plus grande est laissée par la Convention universelle sur le droit d'auteur qui se borne à préciser que font partie des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques les écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures. Il n'est notamment pas fait mention des oeuvres d'architecture qui, aux Etats-Unis, ne font pas partie des oeuvres protégées. Leur protection dépendra le cas échéant de la législation nationale du pays protecteur.

En matière du droit d'auteur, la protection s'étend en règle générale non seulement aux oeuvres publiées, mais aussi aux oeuvres non publiées. La question de savoir si la protection exige la fixation de l'oeuvre sur un support matériel est toutefois résolue de

différentes manières. Les conventions laissent les législations nationales trancher sur ce point ; en particulier la Convention de Berne prévoit expressément qu'il est réservé aux législations des pays de l'Union de n'accorder une protection aux oeuvres littéraires et artistiques, ou à l'une ou plusieurs catégories de ces oeuvres, que si elles ont été fixées sur un support matériel (article 2, paragraphe 2). D'une façon générale l'exigence d'un support matériel est prévue par la législation du Royaume-Uni. Dans les pays d'Europe continentale, en revanche, il suffit en principe que les oeuvres revêtent une forme perceptible par les sens - par exemple la forme de conférences ; représentations ou émissions radiophoniques en direct - ; des exceptions sont toutefois prévues dans un certain nombre de pays en ce qui concerne la protection des oeuvres chorégraphiques et des pantomimes. Dans chaque cas d'espèce le problème de l'exigence d'une fixation sur un support matériel doit donc être résolu selon la législation nationale du pays protecteur.

En ce qui concerne les formalités, la Convention de Berne dispense de toute formalité la protection du droit d'auteur (article 5, paragraphe 2). Si un pays de l'Union, comme par exemple l'Espagne, prévoit dans sa législation nationale un enregistrement ou l'accomplissement d'une autre formalité comme condition de la protection du droit d'auteur, ceci ne s'applique pas aux oeuvres originaires d'un autre pays de l'Union de Berne. En vertu de la Convention universelle sur le droit d'auteur la seule formalité que peuvent exiger les Etats contractants est la mention de copyright dans la forme indiquée ci-dessus (n° 44). De plus amples formalités peuvent être prévues par la législation nationale pour les oeuvres des propres ressortissants, ainsi que pour les oeuvres publiées pour la première fois sur le territoire national. Tel est le cas aux Etats-Unis ; pour le reste, la limitation des formalités conformément aux règles de la convention a été reprise dans la législation américaine. En conséquence lorsque les Etats-Unis octroient la protection, la disposition en question doit être considérée comme le droit de ce pays.

53. Parmi les règles relatives aux effets du droit d'auteur figurent aussi bien les droits particuliers (droits patrimoniaux et droit moral) qui déterminent le contenu de la protection du droit d'auteur que les sanctions - en particulier les actions en dommages-intérêts et les actions de droit civil en cessation - prévues en cas de violation des droits.

Les droits minima prévus par les conventions permettent d'assurer, dans certaines limites, une réglementation concordante dans les pays de l'Union de Berne et dans les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur. La législation nationale dispose toutefois d'une marge de manoeuvre qui est plus large dans la Convention universelle sur le droit d'auteur que dans

la Convention de Berne. Dans le cadre de l'Union de Berne également, il appartient cependant au législateur national, comme il a déjà été dit (n° 25), de décider si, outre le droit de reproduction, l'auteur disposera du droit de mise en circulation des exemplaires.

Une certaine marge subsiste en particulier aussi dans la détermination des limites posées au droit d'auteur, qui englobe la question, d'une grande importance pratique à l'heure actuelle, de savoir si et dans quelle mesure la reproduction par reprographie est admise pour l'usage personnel ou pour l'usage dans les écoles, les administrations, etc.

Il existe une particularité en ce qui concerne le droit de suite. La Convention de Berne prévoit que cette protection ne peut être revendiquée que dans la mesure où la législation nationale de l'auteur admet ce droit et pour autant que la législation du pays protecteur le permet. La Convention universelle sur le droit d'auteur ne comporte pas de disposition correspondante ; on peut toutefois se demander ici si le droit de suite, au sens de la Convention universelle sur le droit d'auteur, fait partie des droits auxquels s'applique le principe de l'assimilation (1).

54. Parmi les règles relatives à l'extinction du droit d'auteur figurent les dispositions sur la durée de la protection. La Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d'auteur prévoient une durée minimum de protection. Les Etats contractants peuvent fixer une durée de protection plus longue. La Convention de Berne dispose que si la législation du pays protecteur n'en décide pas autrement, la durée de la protection n'excédera pas celle fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre. Dans la Convention universelle sur le droit d'auteur, il est dit qu'aucun Etat contractant n'est tenu d'assurer la protection d'une oeuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, dans le pays d'origine. Dans les deux cas, c'est la législation du pays protecteur qui décidera s'il doit y avoir un tel renvoi partiel à la législation du pays d'origine.

### III. TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR

55. La question de savoir quel est le titulaire originaire du droit d'auteur (who is the first owner of copyright) est également tranchée selon la législation du pays protecteur.

En règle générale, les législations nationales partent du principe que le droit d'auteur naît dans la personne du créateur de l'oeuvre. Ce principe s'applique sans aucune exception dans

---

(1) Cf. Ulmer dans GRUR Int. 1974, page 599.

la législation allemande sur le droit d'auteur. La loi française sur le droit d'auteur prévoit une exception pour les oeuvres collectives comme, par exemple, les dictionnaires et encyclopédies ; le titulaire du droit d'auteur sur ces oeuvres est, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre a été divulguée.

Les droits nationaux tranchent diversement entre autres la question de savoir quel est le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique. Le Copyright Act anglais et la législation d'un grand nombre d'autres pays, parmi lesquels également des pays socialistes, prévoient que le droit d'auteur appartient au producteur du film. D'autres pays, parmi lesquels la République Fédérale d'Allemagne, la France et les Etats scandinaves partent, en revanche, du principe que le droit d'auteur appartient aux créateurs intellectuels de l'oeuvre cinématographique et présument seulement que ces derniers cèdent au producteur les droits d'exploitation de l'oeuvre cinématographique, dans les contrats qu'ils concluent avec lui. Les législations autrichienne et italienne adoptent une position particulière ; elles partent certes du principe que le droit d'auteur prend naissance dans la personne des créateurs intellectuels de l'oeuvre, mais décident que les droits d'exploitation sont cédés en vertu de la loi au producteur.

Dans le droit applicable aux oeuvres cinématographiques, la disparité des réglementations a pour conséquence que la question de la paternité de l'oeuvre, même lorsqu'il s'agit d'une seule et même oeuvre cinématographique, est résolue différemment selon les pays. Il peut en résulter certaines difficultés pour l'exploitation de l'oeuvre cinématographique sur le marché international, en particulier à l'occasion de l'échange de films télévisuels. Dans la Convention de Berne, cette disparité n'a sans doute pas été éliminée en tant que telle lors de la révision de Stockholm ; son incidence sur les échanges internationaux a toutefois été atténuée en ce sens qu'au cas où la législation nationale part du principe que le droit d'auteur appartient aux créateurs intellectuels, le producteur du film est réputé être habilité à exercer les droits d'exploitation (article 14bis, paragraphe 2) ; certaines exceptions sont, il est vrai, prévues en ce qui concerne les droits de l'auteur du scénario, du dialogue et de la musique du film ainsi que du réalisateur principal.

Sur le point de savoir qui détient le droit d'auteur sur les oeuvres créées par des salariés ou sur commande, voir ci-dessous N° 57.

56. Dans la proposition, l'article E, alinéa 1, part du principe que la question de savoir qui est le premier ou qui sont les premiers titulaires du droit d'auteur ou de certains droits d'exploitation doit être tranchée selon le droit du pays protecteur.

Lorsqu'il est question non seulement du droit d'auteur, mais aussi de certains droits d'exploitation, il est tenu compte de la situation particulière à l'Autriche et à l'Italie, où le producteur du film ne détient pas le droit d'auteur dans sa totalité, mais bien les droits d'exploitation.

Les cas dans lesquels plusieurs personnes sont les premiers titulaires du droit d'auteur sont ceux où la paternité d'une oeuvre appartient à des coauteurs. Les législations nationales divergent dans l'appréciation de cette situation. Ceci apparaît notamment en ce qui concerne les opéras, les opérettes et les autres oeuvres dramatico-musicales. Les législations partent parfois, comme c'est par exemple le cas en France et en Italie, du principe que les compositeurs et les librettistes doivent être considérés comme des coauteurs. Dans d'autres pays - comme dans la République Fédérale d'Allemagne, en Autriche et en Suisse - on considère, par contre, qu'il ne s'agit pas d'une oeuvre de collaboration, mais seulement d'une combinaison d'oeuvres. Cette question revêt de l'intérêt surtout pour le calcul de la durée de la protection : dans le cas de coauteurs, le délai doit être compté à partir du décès du dernier des coauteurs survivant, alors que dans l'hypothèse d'une simple combinaison d'oeuvres, on procède à un calcul séparé pour chacun des compositeurs et des librettistes. En accord avec la règle générale, la question est tranchée selon le droit du pays protecteur, dans lequel l'oeuvre est exploitée.

57. Une solution particulière doit être apportée à la question de savoir qui détient le droit d'auteur sur les oeuvres créées par des employés ou sur commande.

La plupart des Etats, et en particulier les Etats d'Europe continentale, partent du principe que, dans ces cas également, le droit d'auteur naît dans la personne du créateur intellectuel et que l'employeur ou l'auteur de la commande ne peuvent qu'acquérir contractuellement les droits. Le cas échéant, on peut déduire de la volonté des parties, même sans convention expresse - par exemple pour les projets d'oeuvres des arts appliqués ou pour les écrits et les dessins publicitaires créés par des auteurs salariés - que l'employeur se voit transférer les droits nécessaires à l'exploitation de l'oeuvre dans le cadre de son entreprise, tandis que l'auteur reste titulaire des droits d'exploitation de l'oeuvre à d'autres fins, de même que du droit moral (1).

---

(1) Cf. Desbois, Le Droit d'Auteur, p. 180 et suiv. ; Rintelen, Urheber- und Urhebervertragsrecht nach österreichischem, deutschem und schweizerischem Recht (1953) page 91, et Ulmer, Urheberrecht, page 159.

La situation est différente notamment dans le droit anglo-américain. Aux Etats-Unis, en vertu de la section 26 du Copyright Act, l'employeur est considéré comme auteur pour les "works made for hire" et par conséquent - qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale - comme premier titulaire du copyright. Le Copyright Act anglais prévoit qu'en ce qui concerne les oeuvres qui sont créées par un auteur en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, dans le cadre de son activité, le copyright appartient à l'employeur (section 4, paragraphe 4).

En ce qui concerne les oeuvres littéraires, dramatiques ou artistiques créées par un auteur employé par le propriétaire d'un journal, d'une revue ou d'une autre publication périodique, cette règle subit une restriction en ce sens que le copyright n'appartient au propriétaire en question que pour ce qui concerne la publication dans un tel périodique, ou la reproduction de l'oeuvre pour les besoins d'une telle publication, tandis que pour le reste le copyright appartient à l'auteur (section 4, paragraphe 2). Une disposition particulière existe également pour les photographies, les portraits et les gravures exécutés contre rémunération sur commande d'un tiers.

58. S'accommoder de ces disparités perturberait les rapports internationaux. C'est ainsi, par exemple, que lorsque l'employeur conclut dans les pays anglo-américains un contrat d'édition portant sur une oeuvre créée par un employé, il peut arriver que l'éditeur soit empêché de distribuer l'oeuvre dans les pays d'Europe continentale où l'on part du principe que le droit d'auteur appartient au salarié, et inversement. Une analyse détaillée du droit anglo-américain permet toutefois d'éviter un tel résultat : la règle d'après laquelle le droit d'auteur appartient à l'employeur ou à l'auteur de la commande ne s'applique que dans les cas où il n'existe pas d'autre convention. Elle a donc le caractère d'une présomption. L'acquisition du droit par l'employeur ou par l'auteur de la commande n'intervient que dans le doute. Il est vrai que, si la présomption n'est pas écartée, l'employeur ou l'auteur de la commande sera considéré comme premier titulaire du copyright. Néanmoins, on peut admettre que c'est l'idée du transfert contractuel qui est à la base de la règle (1).

Sur le plan des conflits de lois, il en découle la possibilité de trancher la question selon les règles qui s'appliquent à la cession ou à la concession de droits. C'est à cette possibilité

---

(1) Cf. à ce sujet en particulier Nimmer, On Copyright, § 62.1.

que répond l'article E, alinéa 2, de la proposition. En ce qui concerne les oeuvres créées par des employés, il y a lieu, en vertu de l'article 5 de l'avant-projet sur les obligations, d'appliquer la loi de l'Etat dans lequel l'employé exerce son activité principale ou - si cet Etat ne peut être déterminé - la loi de l'Etat où se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. S'il s'agit par exemple d'une relation de travail en France, la question de savoir si et dans quelles limites les droits d'exploitation sont transférés à l'employeur doit être tranchée exclusivement selon la législation française. Conformément au droit français, on peut également admettre, le cas échéant, que dans les pays anglo-américains le copyright appartient au salarié ou ne fait l'objet que d'un transfert partiel (qui, dans le droit américain, doit être considéré comme une licence). En revanche, s'il s'agit d'exploiter en Allemagne une oeuvre créée aux Etats-Unis par un employé, il convient de partir du principe que le copyright appartient à l'employeur. L'acquisition du copyright ne peut toutefois être interprétée en Allemagne que comme une acquisition contractuelle. Elle n'a donc lieu que dans les limites fixées par le droit allemand à la concession de droits d'exploitation : le droit moral ainsi que les droits qui se rapportent à des modes d'exploitation qui n'étaient pas encore connus au moment de la conclusion du contrat restent la propriété de l'auteur. La durée de la protection doit également être calculée à partir du décès de l'auteur. Il subsiste donc certaines différences, mais une interprétation uniforme est possible en ce qui concerne les principales questions touchant les rapports internationaux.

#### IV. CESSION ET CONCESSION DE DROITS. CONTRATS RELATIFS AUX DROITS D'AUTEUR

##### A. APERCU COMPARATIF

59. Les conventions sur le droit d'auteur sont muettes au sujet de la cession et de la concession des droits d'auteur et au sujet des contrats les concernant.

La Convention de Berne ne fait d'exception que pour deux questions particulières : l'article 11bis, paragraphe 2, dispose qu'à défaut de stipulation contraire, l'autorisation d'émettre accordée à un organisme de radiodiffusion n'implique pas l'autorisation d'enregistrer l'oeuvre au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images ; est toutefois réservé aux

législations des pays de l'Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions. La deuxième exception figure dans la règle déjà citée (n° 55) de l'article 14bis, paragraphe 2, concernant la présomption que le producteur du film est habilité par les contrats qu'il conclut avec les créateurs intellectuels de l'oeuvre cinématographique à exercer les droits d'exploitation.

60. Les législations nationales sont donc déterminantes en ce qui concerne la réglementation de la cession et de la concession des droits.

La législation du Royaume-Uni et d'un certain nombre d'autres pays, notamment des pays du Commonwealth britannique, prévoit que le copyright est cessible sans restriction. Il en est de même pour le droit des Etats-Unis dans la mesure où il s'agit du copyright pour la première période de protection (28 années depuis la première publication de l'oeuvre) ; en ce qui concerne le copyright pour la deuxième période de protection de 28 ans, la validité d'une cession anticipée dépend du fait que l'auteur soit encore en vie au moment du renouvellement (1).

Dans les pays où le droit moral constitue l'un des éléments du droit d'auteur, on est unanime à admettre qu'il est en principe incessible. Ceci est en particulier expressément établi dans les législations française et italienne sur le droit d'auteur.

Les législations allemande et autrichienne sur le droit d'auteur comportent une réglementation d'une nature particulière. Ces lois considèrent qu'en règle générale le droit d'auteur n'est pas cessible en tant que tel ; un transfert global n'est possible qu'à titre successoral, soit que le transfert s'opère en vertu de la loi, soit que la cession intervienne en application d'une disposition à cause de mort ou par voie de partage successoral. En principe, ce n'est donc pas ici uniquement le droit moral qui reste attaché à l'auteur, mais un transfert des droits patrimoniaux n'est également possible qu'en concédant à une tierce personne le droit exclusif ou non exclusif d'exploitation de l'oeuvre. Cette réglementation se fonde sur l'idée que la concession de droits par l'auteur consiste en la création de droits dérivés : le droit d'auteur reste la propriété de l'auteur, de sorte qu'en cas d'extinction des droits dérivés, il redevient un droit illimité.

---

(1) Cf. Nimmer, On Copyright, § 117.

Il n'y a donc cession (limitée ou illimitée) qu'en ce qui concerne les droits d'exploitation que l'auteur a concédés à une tierce personne.

61. Dans la pratique, le transfert de droits partiels est le plus courant : l'éditeur obtient le droit de reproduction et de mise en circulation, l'organisme de radiodiffusion, le droit d'émission radiophonique, le producteur de films, les droits cinématographiques, le producteur de disques, le droit de reproduction mécanique. Il peut s'agir en l'occurrence de la cession ou de la concession de droits exclusifs ou non exclusifs.

Certaines différences se retrouvent dans la construction juridique : dans la plupart des Etats, le transfert de droits exclusifs est considéré comme une cession partielle du droit d'auteur ou des droits d'exploitation. Les législations allemande et autrichienne les considèrent, en revanche, comme une concession de droits dérivés. Le droit américain part du principe de l'indivisibilité du copyright. Selon la conception américaine, il y a donc cession (assignment) du droit d'auteur uniquement lorsque les droits détenus par l'auteur sont cédés dans leur ensemble (1). Le transfert de droits partiels est considéré comme une licence. Le droit d'ester en justice en raison d'une atteinte portée au droit d'auteur appartient donc en principe au copyright owner. Le titulaire d'une licence exclusive ne peut agir en justice que si le copyright owner participe au procès en qualité de demandeur ou de défendeur. D'autre part, la législation du Royaume-Uni connaît le "partial assignment" (section 36, paragraphe 2 du Copyright Act) : la cession du copyright peut ne concerner que certains droits d'exploitation, ou être limitée dans le temps ou dans l'espace. Il est toutefois également possible d'accorder des licences. Le titulaire d'une licence exclusive, tout comme l'assignée, dispose alors du droit d'intenter une action en justice contre les tiers ; pour exercer un recours contre le copyright owner, en revanche, il peut s'appuyer uniquement sur le contrat de licence et non sur un droit émanant du droit d'auteur.

Dans le droit anglo-américain, la concession d'un droit non exclusif est considérée comme l'accord d'une licence non exclusive. Dans d'autres pays, il est également question de licences, par exemple de licences de traduction ou de licence pour la réalisation d'une édition en livres de poche. Il n'existe toutefois pas ici de concept juridique particulier. La loi française sur la propriété littéraire et artistique qualifie la concession d'un droit non

---

(1) Cf. à ce sujet et pour ce qui suit Nimmer, On Copyright, § 119 et suiv.

exclusif d' "autorisation". Dans la loi allemande sur le droit d'auteur, il est question de la concession de droits d'exploitation non exclusifs, dans la loi autrichienne d'autorisations d'exploitation.

62. Dans la proposition (article F), pour simplifier la terminologie, nous parlons de cession, de cession partielle et de concession de droits d'exploitation de l'oeuvre. La notion de concession, outre la concession de droits exclusifs ou non exclusifs, au sens des législations allemande et autrichienne sur le droit d'auteur, englobe également la licence au sens du droit anglo-américain et - au sens de concession de droits non exclusifs - l'autorisation prévue par la loi française.

63. Les législations nationales tranchent également d'une manière différente le point de savoir si, et sous quelles conditions, les droits dérivés peuvent être opposés à des acquéreurs tiers. En cas de cession ou de concession de droits exclusifs, il s'agit de savoir si le droit peut être acquis ultérieurement par des tiers de bonne foi de personnes qui n'en sont plus titulaires. En cas d'autorisation portant sur des droits non exclusifs d'exploitation de l'oeuvre, il y a lieu de décider si la partie contractante peut aussi opposer le droit d'exploitation à un tiers qui a acquis ultérieurement un droit exclusif.

La législation du Royaume-Uni part du principe que la cession, ainsi que la cession partielle, du copyright peut être opposée à toute tierce personne. En revanche, la licence, qu'il s'agisse d'une licence exclusive ou non exclusive, n'est pas opposable à un acquéreur tiers s'il a acquis le droit en question de bonne foi, à titre onéreux et sans avoir connaissance de la licence précédemment accordée.

Le droit des Etats-Unis prévoit que la cession du copyright doit être enregistrée auprès du Copyright Office dans un délai de 3 mois après qu'elle ait eu lieu (ou dans un délai de 6 mois lorsque la cession s'opère à l'étranger). L'absence d'enregistrement ne porte pas atteinte, en principe, à la validité de la cession mais elle la rend inopposable à un tiers qui acquiert ultérieurement le copyright à titre onéreux et sans avoir connaissance de la cession antérieure. La situation en cas d'accord de licences, n'est pas réglée par la loi et n'a pas encore été tirée au clair par la jurisprudence. La doctrine se prononce pour une application par analogie de la disposition concernant l'enregistrement de la cession, en tout cas lorsqu'il s'agit de l'accord de licences exclusives (1)

---

(1) Cf. Nimmer, On Copyright, § 123.2

Dans d'autres pays, en particulier ceux d'Europe continentale, on part du principe qu'en cas de cession ou de concession de droits exclusifs, une acquisition ultérieure de bonne foi du droit par des tiers auprès d'un précédent titulaire du droit est exclue. Dans le droit italien, en revanche, les prescriptions du droit civil relatives à l'acquisition de bonne foi a non domino s'appliquent également aux actes de disposition sur les droits d'auteur. Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actes de disposition que le titulaire du droit effectue sur le même droit, priorité est donnée à la personne qui est entrée en possession de bonne foi, c'est-à-dire, qui de bonne foi, a entrepris la première l'exploitation de l'oeuvre (1). La question de savoir ce qu'il advient en cas d'autorisation portant sur un droit non exclusif et de concession ultérieure du droit exclusif est en partie encore inexplorée et litigieuse dans les pays d'Europe continentale. Dans la loi allemande sur le droit d'auteur, la question est tranchée en ce sens que le titulaire d'un droit non exclusif d'exploitation, pour autant qu'il n'en a pas été autrement convenu avec l'auteur, peut également opposer son droit à l'acquéreur ultérieur d'un droit exclusif.

64. En ce qui concerne la forme des contrats, un certain nombre de pays exige la forme écrite. En France, la constatation par écrit est prescrite par l'article 31, paragraphe 1 de la loi sur la propriété littéraire et artistique pour le contrat de représentation et le contrat d'édition ainsi que pour les autorisations gratuites d'exécution ; dans les autres cas, il convient d'appliquer les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code Civil, en vertu desquels le respect de la forme écrite n'est pas une condition de la validité mais constitue uniquement une preuve de la conclusion du contrat. Le Copyright Act Britannique dispose que la cession et la cession partielle du copyright ainsi que l'accord d'une licence exclusive ne sont valables que s'ils sont signés de la main du détenteur du copyright ou de son représentant ; en revanche, aucune forme n'est exigée pour la licence non exclusive. Le Copyright Act américain exige une déclaration en forme de document écrit, signé par le copyright owner, uniquement pour la cession mais non pour la licence. La législation néerlandaise sur le droit d'auteur dispose que la cession, et la cession partielle, du droit d'auteur peut s'effectuer uniquement par un acte écrit, officiel ou sous seing privé.

---

(1) Cf. l'arrêt de la Corte di Cassazione du 29 juillet 1958 dans Dir. Aut. 1958, 411 avec une note de De Sanctis, et du 13 novembre 1973 dans Giur. It. 1974 I, 1, 309.

Le droit italien n'exige la forme écrite que pour la preuve et non pour la validité de la cession des droits d'exploitation. En Belgique, au Danemark et dans la République fédérale d'Allemagne, aucune forme n'est en principe prescrite pour les contrats. Dans la législation allemande, la forme écrite n'est exigée que pour les contrats relatifs à des oeuvres futures (en particulier les contrats d'option), qui ne sont pas précisés ou le sont uniquement d'après leur genre.

Pour autant que soit prescrite la forme écrite, il existe certaines différences en ce que parfois - comme c'est le cas en France pour les contrats d'édition et les contrats de représentation - le contrat concernant le droit d'auteur doit faire dans son ensemble l'objet d'un acte écrit, tandis que dans d'autres pays - comme au Royaume-Uni et aux Etats-Unis - il suffit que la déclaration concernant la cession du droit d'auteur soit effectuée par écrit.

65. En ce qui concerne les accords relatifs aux droits cinématographiques et aux droits sur les oeuvres cinématographiques, il existe dans certains pays des particularités dues à l'institution de registres publics (1). De tels registres sont tenus en Belgique, en France et en Italie. Ils servent notamment à faciliter le financement et l'octroi de crédits. En Italie, l'inscription au registre - tout comme l'inscription au registre général des droits d'auteur prévu par la législation italienne - n'a qu'un effet de présomption. En France, par contre, la loi du 22 avril 1944 dispose que certaines conventions concernant les droits sur les oeuvres cinématographiques destinées à être exploitées en France - en particulier les contrats conclus par le producteur sur la cession, la distribution ou le nantissement de ses droits - ne sont opposables aux tiers que si elles ont été inscrites au registre. Un décret du 20 mai 1955 dispose de plus que les clauses résolutoires figurant dans les contrats conclus entre les auteurs et le producteur doivent être inscrites au registre sous peine de nullité desdites clauses. En Belgique, le décret du 12 mai 1972 prescrit l'enregistrement en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques destinées à être projetées dans des cinémas belges ou diffusées par des stations de télévision belge. Doivent également faire l'objet d'une inscription les "clauses résolutoires" incluses dans les contrats entre auteurs et producteurs, la sanction étant, tout comme en France, la nullité desdites clauses. Le 9 août 1971, la Commission des Communautés européennes a soumis au Conseil un projet de directive visant à imposer aux Etats membres la création de registres officiels pour l'industrie cinématographique. La question de savoir si l'inscription, quant à son contenu, doit faire foi ou avoir seulement l'effet d'une présomption, est toutefois laissée ouverte.

---

(1) Cf. Willemetz, Les registres publics de la cinématographie (1970).

## B. QUESTIONS FONDAMENTALES EN MATIERE DE CONFLITS DE LOIS

66. Dans la pratique, la cession ou la concession de droits est liée à des accords dans lesquels sont fixées les obligations des parties. En règle générale, il s'agit là d'un acte contractuel unique : le contrat d'édition fixe non seulement les obligations de l'auteur et de l'éditeur, mais comporte également des clauses relatives à la cession ou à la concession du droit de reproduction et de mise en circulation (dans le droit américain le plus souvent la cession du copyright). De même, dans les contrats conclus avec des entreprises et portant sur la représentation ou l'exécution, la radiodiffusion, la reproduction ou l'adaptation cinématographique, la production de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou avec des Sociétés de perception sur la gestion des droits, les obligations des parties contractantes et le transfert des droits figurent habituellement dans le même acte juridique. Dans certains cas exceptionnels seulement la détermination des obligations précède la cession des droits. Il s'agit, par exemple, de contrats d'option par lesquels l'auteur s'engage vis-à-vis d'un éditeur à lui céder des droits sur ses oeuvres futures. En résumé, nous qualifierons de contrats relatifs aux droits d'auteur les contrats qui portent sur la cession ou la concession d' droits, ou l'obligation de cession ou de concession.

67. Théoriquement, dans les contrats relatifs aux droits d'auteur, on peut également, en dépit de l'unité de l'acte contractuel qui est la règle générale, faire une distinction entre les obligations des parties et les actes de disposition sur les droits d'auteur. Il y a en tout cas acte de disposition lors de la cession du droit d'auteur ou de certains droits d'exploitation. De même la concession de droits exclusifs pour l'exploitation de l'oeuvre, au sens du droit allemand et autrichien, constitue un acte de disposition au sens juridique. Il est par contre permis de se demander si au sens du droit anglo-américain la concession d'une licence exclusive doit être interprétée comme un acte de disposition, ou si le contrat doit être considéré comme un contrat seulement obligatoire. Dans le droit américain en tout cas, dans lequel le titulaire de la licence exclusive ne peut exercer de recours contre des tiers que si le titulaire du copyright est partie au procès, cette dernière interprétation semble l'emporter (1).

---

(1) Cf. Nimmer, *On Copyright*, § 123.2, ainsi que *Mc Carthy et Fisher v. White* 259 Fed. 364 (S.D.N.Y. 1919).

En cas de concession de droits non exclusifs, l'opinion qui prévaut est qu'il n'existe qu'un accord créateur d'obligations avec le titulaire du droit qui autorise l'exploitation de l'oeuvre. Cependant la thèse est également défendue, selon laquelle il y a acte de disposition sur le droit d'auteur en cas de concession d'un droit non exclusif. On est amené à partager cette conception notamment lorsque, dans les cas où l'auteur, après avoir accordé un droit non exclusif, cède à un tiers le droit exclusif, le droit non exclusif peut également être opposé au titulaire du droit exclusif (1).

68. En matière de conflits de lois on pourrait penser, à l'image des règles applicables aux droits portant sur des biens corporels, qu'il faille distinguer pour le droit d'auteur également entre les effets obligatoires et les effets réels des accords, et soumettre les premiers au statut du contrat et les seconds, par contre, à la législation du pays protecteur. Mais à ceci s'oppose non seulement l'argument que les conventions concernant les obligations et le transfert du droit sont le plus souvent conclues dans le même contrat et que la concession d'un droit non exclusif est le plus souvent considérée comme un acte à effet seulement obligatoire. Un examen plus attentif montre en fait que cette distinction aboutirait aussi à des résultats fâcheux : si, par exemple, dans un contrat conclu entre un auteur britannique et un producteur de films britannique, les droits cinématographiques mondiaux sont cédés au producteur, il serait absurde d'établir une distinction entre l'obligation de cession et la cession elle-même quand il s'agit de savoir si le contrat concerne uniquement les films destinés à être projetés dans des salles de cinéma ou aussi les films destinés à la télévision. Le seul fait à retenir est qu'à certains égards - en particulier pour savoir si et dans quelle mesure l'auteur peut céder ou concéder ses droits à un tiers - c'est la législation du pays protecteur qui est déterminante, alors que pour le reste le contrat doit être régi uniquement par la loi qui lui est propre. Ceci ressort de manière très convaincante d'un arrêt de la Chancery Division de la High Court of Justice (2). Le litige portait sur la question de savoir si le contrat par lequel un compositeur britannique avait cédé à un éditeur de musique britannique les droits mondiaux sur la chanson "The Very Thought of You" concernait également la deuxième période de protection aux Etats-Unis. D'après le droit américain, comme cela a été dit précédemment (N° 60), une cession anticipée du droit au renouvellement est certes possible, mais la cession n'est valable

---

(1) Cf. à propos de cette question Ulmer, Urheberrecht, p. 297 ainsi que Krasser, dans CRUR Int. 1973, p. 233 et suivantes.

(2) Campbell Conelly & Co Ltd v. Noble (1963) 1 WLR 252.

que si l'auteur est encore en vie à l'époque du renouvellement. Le tribunal a décidé que si la validité d'une éventuelle cession anticipée doit être appréciée selon la loi américaine en tant que loi du pays protecteur, par contre le statut du contrat - en l'occurrence la loi britannique - sera applicable quand on interprétera le contrat pour savoir si la cession doit également être considérée comme convenue pour la deuxième période de protection (1). Cette question d'interprétation a été tranchée de la même façon en Allemagne par la Cour d'appel de Munich, dans un arrêt du 29 avril 1954 (2) : il s'agissait d'un contrat entre un éditeur de musique italien et un producteur de films italien portant sur la reproduction cinématographique d'une chanson à succès. Comme les droits cinématographiques avaient été cédés une deuxième fois par l'éditeur de musique à un producteur de films allemand, il s'agissait de savoir si le producteur de films italien avait seulement acquis un droit non exclusif, ou un droit exclusif lui permettant d'interdire l'exploitation du film allemand. La Cour a décidé que la question de savoir s'il y avait eu cession d'un droit exclusif devait être tranchée, même pour l'Allemagne, pays considéré comme le pays protecteur, selon le statut du contrat, à savoir la loi italienne.

En matière de conflit de lois; il convient donc d'établir une distinction entre les éléments qui sont soumis au droit du pays protecteur et les autres questions auxquelles est applicable le statut du contrat. Nous examinerons donc d'abord les questions auxquelles s'applique le droit du pays protecteur, pour traiter ensuite du statut du contrat et de son application.

### C. RESERVES EN FAVEUR DU DROIT DU PAYS PROTECTEUR

69. Le principe de territorialité régnant dans le domaine du droit d'auteur ne signifie pas que les contrats relatifs aux droits d'auteur doivent être dans leur ensemble régis par la loi du pays protecteur. Mais il n'est pas douteux, comme l'a montré l'analyse précédente, qu'elle doit s'appliquer à certains éléments des

---

(1) L'arrêt a également été approuvé dans la doctrine ; cf. Copinger-Skone James, *On Copyright*, § 1015 et Dicey-Morris, *The Conflict of Laws*, p. 561.

(2) Schulze, *Rechtsprechung zum Urheberrecht*, volume V N° 8 avec un commentaire de Ulmer.

contrats. Il s'agit en l'occurrence de questions qui - comme la question de la cessibilité - ont trait à la nature juridique du droit telle qu'elle ressort de la législation du pays protecteur, ainsi que de questions qui - comme celle des effets des cessions ou concessions à l'égard des tiers - sont importantes pour les transactions dans le pays protecteur. Ces questions doivent obligatoirement être tranchées d'après la loi du pays protecteur tandis que la loi applicable au contrat peut être désignée par la volonté des parties.

70. La loi du pays protecteur décide de la licéité de la cession et de la cession partielle du droit d'auteur ainsi que de la concession de droits exclusifs et non exclusifs pour l'exploitation de l'oeuvre (article F, alinéa la de la proposition). Par concession il faut également entendre l'accord de licence au sens du droit anglo-américain et - en la limitant à la concession de droits non exclusifs - l' "autorisation" au sens du droit français (cf. ci-dessus N° 62).

La cession intégrale du copyright est admise sans aucune restriction en particulier au Royaume-Uni et, pour autant qu'il s'agisse des droits pour la première période de protection, aux Etats-Unis. Il en est autrement dans les pays qui comptent le droit moral parmi les éléments constitutifs du droit d'auteur. Dans la mesure où ils sont pays protecteurs, la cession du droit d'auteur doit être considérée comme une cession des droits patrimoniaux. Dans la République Fédérale d'Allemagne et en Autriche, elle doit être interprétée comme une concession de droits exclusifs pour l'exploitation de l'oeuvre. Il faut également tenir compte d'autres limites. C'est ainsi, par exemple, qu'en vertu de la loi allemande sur le droit d'auteur, la concession de droits d'exploitation est sans effet pour les modes d'exploitation qui n'étaient pas encore connus à l'époque de la conclusion du contrat (article 31, paragraphe 4).

La cession partielle du droit d'auteur, en particulier la cession de certains droits d'exploitation, doit être considérée, lorsque la protection est revendiquée aux Etats-Unis, comme un accord de licence exclusive, et lorsqu'elle est revendiquée en Allemagne ou en Autriche comme une concession de droits exclusifs pour l'exploitation de l'oeuvre.

Enfin, les règles en vigueur dans le pays protecteur peuvent prévoir que la cession de certains droits d'auteur est soumise à des restrictions. Tel est le cas notamment, outre pour le droit moral, pour le droit de suite, les Etats où il est reconnu prévoyant soit son inaccessibilité, soit que seuls les droits à rémunération déjà acquis pourront être cédés.

Les limites fixées à la cession et à la concession de droits par la législation du pays protecteur apparaissent en même temps comme des limites aux obligations qui peuvent être souscrites dans les contrats relatifs aux droits d'auteur.

71. Le droit du pays protecteur régit les actions fondées sur le droit d'auteur, que l'acquéreur d'un droit exclusif peut intenter en cas de violation de son droit (article F, alinéa 1b). Il est hors de doute que l'acquéreur peut intenter, pour la protection de son droit, des actions fondées sur le droit d'auteur, non seulement en cas de cession, mais également en cas de cession partielle des droits d'auteur et de concession de droits exclusifs au sens des droits allemand et autrichien. Les législations nationales prévoient en général à cet égard qu'il peut également intenter contre l'auteur lui-même non seulement des actions fondées sur le contrat, mais également des actions fondées sur le droit d'auteur. Les législations des pays anglo-américains comportent toutefois des dispositions particulières en cas d'accord d'une licence exclusive. Elles s'expliquent par la conception traditionnelle selon laquelle les contrats de licence sont les contrats seulement obligatoires : le licencié peut uniquement intenter contre le titulaire du copyright des actions fondées sur le contrat. La législation du Royaume-Uni prévoit que le titulaire d'une licence exclusive peut intenter seul des actions fondées sur le droit d'auteur contre des tiers, alors que celle des Etats-Unis dispose qu'il ne peut le faire qu'en liaison avec le titulaire du copyright.

72. C'est également le droit du pays protecteur qui détermine si et à quelles conditions la cession ou la concession est opposable à un tiers qui revendique des droits résultant d'un contrat qu'il a conclu avec l'auteur ou son ayant-cause après la cession ou la concession (article F, alinéa 1 c). Il s'agit là de la question de l'acquisition de bonne foi a non domino et de la question de savoir si la concession d'un droit non exclusif peut également être opposée à un tiers qui acquiert ultérieurement un droit exclusif. La règle de conflit de lois est indispensable, compte tenu des divergences existant entre les réglementations prévues dans les différentes législations nationales. Parmi les conditions dont dépend l'opposabilité à un acquéreur ultérieur, il faut citer également l'enregistrement qui est prévu par le droit américain.

73. Enfin l'idée que la loi du pays protecteur régit les dispositions assurant la sécurité des relations juridiques internes doit également être prise en considération en ce qui concerne les règles citées ci-dessus (n° 65), en vigueur dans quelques pays, et qui prévoient que certains accords concernant les droits cinématographiques et les droits sur les oeuvres cinématographiques doivent

obligatoirement être inscrits dans un registre officiel pour être valables ou opposables aux tiers (cf. l'article F, alinéa 1 d de la proposition).

#### D. LE STATUT DU CONTRAT

74. Abstraction faite des cas dans lesquels s'applique la loi du pays protecteur, les contrats relatifs aux droits d'auteur sont en principe régis par le statut du contrat. Conformément à l'avant-projet sur les obligations (art.2), il faut considérer en premier lieu comme loi applicable au contrat celle qui a été choisie par les parties. Comme il ressort plus précisément des motifs de l'avant-projet (page 18 et suivantes), cette règle est conforme à la conception qui prévaut aujourd'hui dans le droit international privé des Etats membres de la CEE et, d'une manière générale, dans le droit international privé de la plupart des autres Etats. Le choix de la loi applicable peut résulter d'une déclaration de volonté explicite ou implicite (1). La condition est bien entendu qu'il s'agisse de faits qui présentent un caractère international (art.1 de l'avant-projet) : les contrats qui ne présentent aucun lien avec l'étranger - par exemple les contrats qu'un auteur conclut avec un théâtre de son pays - ne peuvent pas être soumis à une loi étrangère par accord entre les parties.

75. La doctrine ainsi que la jurisprudence adoptent des positions variables en l'absence d'accord entre les parties.

Dans la doctrine, on a parfois admis (2) qu'en l'absence d'un accord entre les parties c'est la loi du pays protecteur qui doit s'appliquer. De même que pour les droits de propriété industrielle (cf. ci-dessous n° 146), on peut opposer à cette théorie l'argument qu'en cas de cession de droits d'exploitation pour plusieurs pays (éventuellement pour le monde entier) il se produirait une fragmentation dans la mesure où les contrats seraient régis par la législation de chaque pays protecteur en question. Il est de règle en ce qui concerne notamment les contrats d'édition, les contrats d'adaptation ou reproduction cinématographiques et les contrats pour la reproduction mécanique, que les droits soient accordés en tant que "droits mondiaux",

---

(1) La volonté implicite des parties, en tant que volonté réelle qui ressort des circonstances, doit, en l'occurrence, être différenciée de la volonté hypothétique (présumée) des parties. Cf. rapport concernant l'avant-projet, page 22.

(2) Cf. notamment Martin Wolff, Private International Law, n° 521.

sans limitation à un pays déterminé. Eu égard aux échanges internationaux, à la circulation des livres, des films, des disques, etc... dans le monde entier, il semble indispensable que de tels contrats soient soumis à une seule et même loi.

L'opinion de Ernst Rabel (1), selon lequel c'est le domicile de l'auteur qui importe parce que c'est lui qui fournit la prestation déterminante, ne s'est pas non plus imposée. Au contraire, on se réfère le plus souvent au siège de l'exploitant auquel il incombe de veiller à la production, à la distribution et à la communication publique. C'est notamment le cas pour les contrats d'édition.

En Allemagne, cette opinion ne prévaut pas seulement en doctrine (2) ; en effet, dans la jurisprudence il est de principe bien établi que ce qui importe est le centre de l'exploitation commerciale et, par suite, le siège de l'éditeur (3). La même conception est partagée par la doctrine française (4) et suisse (5). Au Royaume-Uni se pose, dans la doctrine moderne, la question de la "proper law of the contract". En Italie la jurisprudence, conformément à l'article 25, paragraphe 1 du Code civil, a appliqué jusqu'ici la loi du lieu où le contrat a été conclu (6), mais dans ce pays également on peut prévoir que s'imposera la règle contenue dans l'avant-projet sur les obligations, et aux termes de laquelle la loi applicable est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

---

(1) The Conflict of Laws, III, page 75 et suivantes.

(2) Cf. Hoffmann dans RabelsZ 1931, 67 ; Runge, Urheber - und Verlagsrecht (1948) page 674, ainsi que Ulmer, Urheberrecht, page 323.

(3) Cf. les arrêts du Reichsgericht et du Bundesgerichtshof dans RGZ 118, 282, BGHZ 19, 113, et GRUR 1960, 448.

(4) Cf. Niboyet, Académie de droit international, Recueils des cours 1927 I 102 et Batiffol, Traité élémentaire de DIP n° 605.

(5) Cf. Schnitzer, Handbuch des internationalen Privatrechts (3me édition 1950) volume 2, page 630 et suivantes, et Troller, Das internationale Privatrecht, page 221 et suivantes.

(6) Cf. l'arrêt de la Corte di Cassazione du 29 juillet 1958 dans Dir. Aut. 1958, 411.

Dans les pays du Bénélux une disposition analogue est déjà prévue dans l'avant-projet de loi uniforme sur le droit international privé (article 13, paragraphe 3). Que l'on considère la "proper law of the contract" ou les liens les plus étroits que présente le contrat avec un pays déterminé, il semble aussi approprié, en ce qui concerne le contrat d'édition, de se référer au siège de l'éditeur. Et, de même que pour le contrat d'édition, pour les autres contrats dans lesquels le cocontractant assume l'exploitation de l'oeuvre, sera considéré comme l'Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits celui où se trouve le siège de l'exploitant et, par suite, le centre de l'exploitation (1).

76. L'avant-projet sur les obligations, dans son article 4, paragraphe 2, prévoit qu'en règle générale le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits est celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat ou, s'il s'agit de l'exercice d'une activité professionnelle, son établissement principal ou secondaire fournissant ladite prestation.

On peut en tout cas partir de cette règle dans les cas où l'intérêt de l'auteur ou de son ayant cause se limite au paiement d'une somme d'argent : la prestation caractéristique n'est pas le paiement mais la cession ou la concession de droits. On pense ici, par exemple, aux cas dans lesquels un éditeur, un producteur de films ou un producteur de phonogrammes vend à une autre entreprise les droits d'édition, les droits cinématographiques ou les droits de reproduction mécanique qui lui appartiennent. Il s'agit là de ventes qui sont éventuellement liées à la vente de l'entreprise. Dans ce cas, tout comme dans le cas de vente de l'entreprise, la loi applicable au contrat est, en l'absence de convention contraire, celle du siège du vendeur.

77. En revanche la situation est différente dans les cas où l'acquéreur assume l'obligation d'exploiter l'oeuvre ou de gérer les droits d'auteur, ou dans lesquels l'auteur ou son ayant cause lui cède ou concède un droit exclusif pour l'exploitation de l'oeuvre. Le contrat présente en général ici, au sens de l'article 4, paragraphe 3 de l'avant-projet sur les obligations, un lien plus étroit avec le pays dans lequel se trouve le siège de l'acquéreur.

---

(1) Cf. Hoffmann dans *RabelsZ* 1931 p. 76 et suivantes.

(a) Parmi les contrats relatifs aux droits d'auteur, les contrats par lesquels l'acquéreur s'engage à exploiter l'oeuvre revêtent une importance toute particulière. Tels sont les contrats d'édition par lesquels l'éditeur s'oblige à reproduire et à distribuer l'oeuvre ainsi que les contrats de représentation théâtrale par lesquels le théâtre s'engage à la représenter. Ici le facteur essentiel est le siège social de l'entreprise qui constitue le centre des actes d'exploitation. Il en est de même, par exemple, pour les contrats que l'auteur ou son ayant cause conclue avec des sociétés de perception qui s'engagent à gérer ses droits. L'accord relatif à l'obligation d'exploiter peut être conclu expressément ou résulter des circonstances. On admet le plus souvent qu'il y a obligation tacite d'exploiter lorsque l'exploitant s'engage à faire participer l'auteur ou son ayant cause aux produits de l'exploitation. Il existe toutefois certaines exceptions. C'est ainsi que les sociétés de perception qui administrent les droits mécaniques des auteurs autorisent habituellement les producteurs de disques avec lesquels ils concluent des contrats à reproduire le répertoire qu'elles administrent. Ceci n'entraîne pas pour les producteurs d'obligation d'exploiter les oeuvres mais, pour les disques qu'ils vendent, ils sont tenus de verser une redevance proportionnelle au prix de vente. Dans certains cas, le tribunal chargé de statuer devra trancher selon la *lex fori* la question préalable, dont dépend la détermination du droit applicable, de savoir si une obligation d'exploiter découle des circonstances. Dans l'ensemble, on peut toutefois escompter que des principes d'interprétation uniformes prévaudront dans les Etats membres de la CEE.

(b) On peut admettre en outre que le critère déterminant est le siège de l'exploitant lorsque l'auteur ou son ayant cause lui cède ou concède un droit exclusif pour l'exploitation de l'oeuvre : le non-exercice du droit exclusif aurait pour l'auteur un effet de blocage. Si, par exemple, une galerie d'art se voyait céder ou concéder le droit de reproduction exclusif d'une oeuvre d'art sans qu'il soit convenu d'une obligation d'exploiter, cela aurait pour conséquence, en cas de non-exercice du droit, l'impossibilité de divulguer l'oeuvre sous forme de reproduction. Le droit français admet donc que la cession d'un droit exclusif s'accompagne toujours d'une obligation d'exploiter (1). En Allemagne, par contre, la jurisprudence et la doctrine considèrent que, même en cas de concession d'un droit exclusif, il n'y a pas nécessairement obligation d'exploiter (2). Si le droit exclusif n'est pas exploité ou ne l'est

---

(1) Cf. Desbois, *Le Droit d'Auteur*, pages 556 et suivantes.

(2) Cf. RGZ 107, 62 et Ulmer, *Urheberrecht*, page 315.

qu'insuffisamment, l'auteur bénéficie toutefois d'un droit de révocation qu'il pourra exercer à l'expiration d'un délai de deux ans (article 41 de la loi sur le droit d'auteur). Bien qu'il n'existe pas d'obligation d'exploiter, l'acquéreur a toutefois la "charge d'exercer le droit" qui peut y être assimilée et dont la sanction est la perte de son droit.

On peut en tout cas admettre que, dans les cas cités, le critère déterminant est également le siège de l'acquéreur, centre des actes d'exploitation. Dans l'optique du conflit de lois, il n'est donc pas nécessaire de donner une réponse à la question de savoir si dans de tels cas une obligation d'exploiter peut être considérée comme tacitement convenue.

(c) Une réglementation en ce sens est proposée pour les deux catégories de cas cités à l'article F, alinéa 2, troisième phrase de la proposition. En ce qui concerne ici le siège social de l'acquéreur, il est possible que ce dernier ait des établissements dans plusieurs Etats, qu'un éditeur de livres ou de musique possède par exemple des établissements aussi bien dans un Etat Européen qu'aux Etats-Unis. Dans de tels cas la compétence d'un certain établissement pour l'exploitation du droit pourra ressortir du contrat. Si tel n'est pas le cas, il y a lieu de considérer comme siège social le lieu de l'établissement principal.

78. Restent les cas dans lesquels seul un droit non exclusif est concédé pour l'exploitation de l'oeuvre, sans que le cocontractant soit soumis à l'obligation d'exploiter. Ici, comme dans les cas cités ci-dessus (n° 76), il faut s'en tenir à la règle prévue par l'article 4, paragraphe 2 de l'avant-projet sur les obligations, étant entendu qu'il y a lieu de considérer comme prestation caractéristique celle qui est fournie par l'auteur ou par son ayant cause. Ceci a une importance pratique notamment pour les contrats par lesquels les sociétés de perception accordent l'autorisation d'exploiter le répertoire dont elles assurent la gestion, en particulier l'autorisation de radiodiffusion, de représentation ou exécution publique ou de reproduction mécanique. Le contrat n'entraîne aucune obligation d'exploiter, mais seulement celle de payer la rémunération prévue dans les tarifs. La loi applicable au contrat est donc, à défaut d'autre convention, celle du pays dans lequel la société de perception a son siège.

79. Les règles qui, pour déterminer le statut du contrat, se réfèrent à la résidence habituelle de l'auteur ou de son ayant cause ou au siège social de l'exploitant sont des directives d'orientation. Dans certains cas particuliers il est possible de trancher différemment la question de savoir quel est l'Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

C'est ainsi qu'un traitement particulier doit être réservé aux oeuvres dans lesquelles sont publiées les contributions d'une pluralité d'auteurs, telles que les recueils de nouvelles, de poèmes etc... Même si, dans ces cas, l'éditeur ne détient que des droits non exclusifs et s'il n'est convenu d'aucune obligation d'exploiter, il semble opportun, abstraction faite de la résidence habituelle de chaque auteur, de partir du principe d'un statut du contrat unique et par conséquent de voir dans le siège de l'éditeur le critère de rattachement.

Les dispositions de l'article 5 de l'avant-projet sur les obligations, concernant la loi applicable aux contrats de travail revêtent enfin une importance toute particulière pour les oeuvres créées dans le cadre d'une relation de travail. L'accord, souvent tacite, concernant la cession, la cession partielle ou la concession de droits à l'employeur apparaît comme un des éléments de la réglementation contenue dans le contrat de travail. A défaut de convention contraire, le statut du contrat est donc la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale ou - au cas où cet Etat ne peut être déterminé - la loi de l'Etat où se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.

#### E. APPLICATION DU STATUT DU CONTRAT - FORME DES CONTRATS

80. Le statut du contrat sera, comme on l'a proposé dans la présente étude, applicable à toutes les questions dont la solution n'est pas réservée au droit du pays protecteur.

Il en est tout d'abord ainsi pour la formation et la validité des contrats, par exemple pour l'appréciation des vices de la volonté. S'ils peuvent entraîner la nullité relative ou absolue du contrat, cela concerne aussi bien les obligations des parties que la cession ou la concession de droits.

81. Sont également applicables les règles supplétives et d'interprétation que comporte le statut du contrat. C'est en particulier le cas pour les règles qui prévoient une interprétation restrictive, dans l'intérêt des auteurs. Il semble devoir être généralement admis que, dans le doute, la vente de l'original d'une oeuvre, spécialement d'une oeuvre d'art, n'entraîne aucune cession ou cession partielle des droits d'auteur, ni aucune concession de droits d'exploitation. Les lois nationales contiennent en outre d'autres règles d'interprétation qui protègent les intérêts des auteurs. L'article 30, deuxième et troisième alinéas de la loi française sur la propriété littéraire et artistique dispose, par exemple, que la cession du

droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction et que la cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. La loi allemande sur le droit d'auteur prévoit notamment, en application de la théorie de la cession limitée en raison du but du contrat ("Zweckübertragungstheorie") élaborée par la jurisprudence et par la doctrine que si, lors de la concession du droit d'exploitation, les modes d'utilisation auxquels le droit doit s'étendre ne sont pas spécifiés, l'étendue du droit d'exploitation se détermine d'après le but poursuivi par la concession d'un tel droit. Donc, si un contrat d'édition régi par le droit allemand stipule par exemple que les droits d'exploitation de l'oeuvre sont concédés à l'éditeur, le contrat doit être interprété dans un sens restrictif, de sorte que seuls les droits de reproduction et de mise en circulation font l'objet de la concession ; les autres droits, comme les droits de traduction, de reproduction ou adaptation cinématographique, de radiodiffusion, etc. sont réservés à l'auteur, si leur concession n'est pas prévue expressément.

82. Les législations nationales contiennent aussi des dispositions impératives qui défendent les intérêts des auteurs. L'article 35 de la loi française sur la propriété littéraire et artistique dispose par exemple que -mises à part certaines exceptions - la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre doit comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. L'article 36 de la loi allemande sur le droit d'auteur prévoit que, si l'auteur a concédé à un tiers un droit d'exploitation à des conditions qui ont pour effet d'entraîner une disproportion flagrante entre la rémunération convenue et les profits résultant de l'exploitation de l'oeuvre, le tiers est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir à une modification du contrat, de manière à assurer à l'auteur une participation aux profits qui soit calculée sur une base raisonnable, compte tenu des circonstances de fait.

Ces dispositions doivent de toute façon être appliquées lorsque la législation nationale dont elles font partie constitue le statut du contrat. On peut toutefois s'interroger en outre sur le champ d'application des dispositions impératives destinées à protéger la partie contractante la plus faible. Il s'agit là d'un problème social important qui est fréquemment discuté aujourd'hui, compte tenu notamment des dispositions relatives à la protection des consommateurs (par exemple dans le cas d'achats à tempérament) et des travailleurs. L'avant-projet sur les obligations traite de ces problèmes à l'article 7 : lorsque le contrat présente également des liens avec un pays autre que celui dont la loi est en principe applicable au contrat, et que la loi de cet autre pays contient des dispositions réglant impérativement la matière d'une façon qui exclut l'application de toute autre loi, il sera tenu compte de ces

dispositions dans la mesure où leur nature ou leur objet particulier pourraient justifier cette exclusion. Comme le relève LANDO (1) à juste titre, il y a lieu de réexaminer cette règle en tenant compte tout spécialement des dispositions destinées à protéger la partie contractante la plus faible. Elle doit de toute façon être appliquée aux contrats relatifs aux droits d'auteur, en particulier lorsqu'il est fait référence, en vertu de l'autonomie de la volonté des parties, au droit d'un autre Etat qui ne contient aucune disposition de protection correspondant à celles de l'Etat avec lequel le contrat présente des liens plus étroits. Qu'on pense par exemple au cas où un entrepreneur étranger dont le siège social est situé sur le territoire d'un certain pays conclut avec les auteurs nationaux de ce pays des contrats dans lesquels il est prévu que le droit applicable est celui de l'Etat dont il est ressortissant, et qui lui est plus favorable.

83. La question de savoir quelle est la loi qui régit la forme des contrats relatifs aux droits d'auteur est controversée.

On considère parfois dans la doctrine que c'est la loi du pays protecteur qui détermine la forme du contrat. Dicey et Morris (2) notamment considèrent que, lorsque le Royaume-Uni est le pays protecteur, la forme écrite est également nécessaire pour la cession du copyright, même lorsque le contrat a été conclu à l'étranger et qu'il est régi, la question de la forme mise à part, par une loi étrangère. Cette conception est toutefois discutable. Elle pose des problèmes en particulier en cas de cession des droits pour le monde entier. Que l'on pense par exemple à un contrat d'édition régi par le droit allemand, qui concède le droit d'édition à un éditeur allemand sans limitation géographique. Selon le droit allemand, le contrat peut être conclu verbalement, ce qui n'est pas

---

(1) Cf. Rabelsz 1974, page 35 et suiv.

(2) The Conflict of Laws, page 561.

rare en pratique, même pour des oeuvres importantes. La règle selon laquelle la forme est régie par le droit du pays protecteur aurait alors pour effet de permettre à l'auteur d'interdire la distribution des exemplaires de l'oeuvre dans tous les pays où la forme écrite est prescrite. Il est donc préférable, à mon avis, d'adopter la règle selon laquelle il suffit, conformément à l'article 18 de l'avant-projet sur les obligations, que la forme satisfasse aux conditions établies soit par le statut du contrat, soit par la *lex loci actus*. Dans la pratique, la question a déjà été tranchée dans ce sens à plusieurs reprises (1).

---

(1) Voir notamment les arrêts de la Cour de Paris (JCP 1959 II 11134) et de la Cour de cassation (JCP 1963 II 13347) dans l'affaire portant sur un contrat régi par le droit américain conclu entre Charly Chaplin et une société sise à Vaduz. Le contrat a été considéré comme valable quant à la forme pour la France également, bien qu'il ne satisfasse pas aux dispositions françaises relatives à la forme et que seule la forme prescrite par le droit américain pour le "assignment of copyright" ait été respectée. Voir également Troller, *Internationales Privatrecht*, page 177 et suivantes.

## CHAPITRE III : LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

### I. SOURCES DU DROIT

#### A. LA CONVENTION D'UNION DE PARIS ET LES ARRANGEMENTS PARTICULIERS

84. Le traité multilatéral le plus important en matière de protection de la propriété industrielle est la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Le nombre des pays membres de l'Union s'élève actuellement à 81, dont les neuf Etats membres de la CEE. Les Actes en vigueur de la convention sont : pour le Luxembourg et les Pays-Bas, l'Acte de Londres (1934); pour la Belgique, la France et l'Italie, l'Acte de Lisbonne (1958); pour le Danemark, la République Fédérale d'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni, l'Acte de Stockholm (1967). Tous les renvois à la Convention de Paris que nous ferons au cours de l'étude qui suit se rapportent, sauf indication contraire, à l'Acte de Stockholm.

85. La disposition la plus importante de la Convention de Paris, en ce qui concerne les conflits de lois, est la règle de l'article 2, premier alinéa, relative au traitement national. Elle s'énonce comme suit :

"Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux".

Sont assimilés aux ressortissants des pays unionistes les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union (art. 3).

Il peut y avoir, dans certaines questions de procédure, des exceptions au principe du traitement national, en vertu de la réserve formulée à l'article 2, alinéa 3 de la Convention de Paris. Les pays unionistes peuvent en particulier imposer aux ressortissants d'autres pays de l'Union l'obligation de déposer une cautio judicatum solvi, et exiger des personnes non domiciliées ou n'ayant pas d'établissement sur leur territoire, la constitution d'un mandataire ayant leur nationalité. Il est autrement interdit d'opérer une discrimination à l'égard des ressortissants unionistes.

La Convention de Paris ne prévoit pas non plus que l'on puisse apporter de restrictions au traitement national en se référant au droit du pays d'origine, comme le prévoient les conventions relatives au droit d'auteur pour la comparaison des délais de protection.

86. Le droit de propriété (1) est le plus important des droits particuliers prévus par la convention. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois pour les brevets et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins et modèles industriels ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce (article 4 de la Convention de Paris).

En matière de conflits de lois, il est important de constater que la question de savoir si la première demande a été déposée régulièrement doit être appréciée selon le droit du pays où celle-ci a été effectuée (article 4 al.1 de la Convention de Paris). En revanche, la question de savoir quelle est la législation qui régit le transfert du droit de propriété, n'est pas réglée : elle sera désignée par le droit international privé du pays où a eu lieu la demande ultérieure.

87. En outre, un autre principe important sur lequel se fonde la Convention de Paris est la règle de l'indépendance des protections obtenues pour un objet donné dans des pays différents. En d'autres termes, la protection ne dépend pas de l'existence du droit dans le pays d'origine. C'est pourquoi, sous l'angle des conflits de loi, aucun renvoi n'a en principe lieu au droit du pays d'origine.

Ce principe connaît toutefois certaines exceptions : aux termes de l'article 1, alinéa 4 de la Convention de Paris, les "brevets d'importation" sont également compris dans le brevet d'invention. Il s'agit de brevets d'une durée relativement courte, pour des inventions qui ont déjà été brevetées dans un autre pays, mais qui n'ont pas encore été exploitées dans le pays concerné et pour lesquelles aucun brevet indépendant ne peut être octroyé faute de nouveauté. Leur effet dépend de l'existence du brevet étranger. Certains pays membres de l'Union (Argentine, Belgique, Espagne, Irlande, Uruguay) prévoient la possibilité de les octroyer (2).

88. La question de savoir si et dans quel cas on peut, dans le droit des marques, faire dépendre la protection des marques de leur enregistrement dans le pays d'origine - et ce en dérogation au

(1) Voir à cet égard Wieczorek, Fragen der Unionspriorität im Patentrecht, tome 31 des études publiées par l'Institut Max Planck concernant la propriété industrielle 1975.

(2) Voir Bodenhausen, Convention de Paris, p. 26.

principe de l'indépendance - était contestée, les versions anciennes de la Convention de Paris se prêtant à des interprétations diverses. La conférence de révision de Lisbonne a aplani les difficultés, en faisant des questions litigieuses l'objet des articles 6 et 6 quinquies (1).

L'article 6 se fonde sur le principe de l'indépendance des marques : chaque pays membre de l'Union détermine selon son propre droit les conditions de dépôt et d'enregistrement, sans que la protection puisse être refusée pour la raison que la marque n'a pas été déposée ou enregistrée dans le pays d'origine, ou que la protection n'a pas été renouvelée.

Cependant l'article 6 quinquies prévoit une exception pour le cas où l'on invoque la clause "telle quelle". En principe, toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine doit être admise au dépôt et protégée "telle quelle" dans les autres pays de l'Union; un refus de protection ou une invalidation ne sont autorisés que pour les motifs particuliers énoncés à l'article 6 quinquies B (en particulier l'absence de caractère distinctif). Une marque qui ne remplit pas les conditions de forme prévues par la législation du pays concerné et qui n'y est protégée qu'en vertu de la clause "telle quelle", voit cependant dépendre son existence juridique de son enregistrement dans le pays d'origine : la protection peut être refusée lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine a été radié. En cette matière, le pays d'origine est en premier lieu le pays de l'Union dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, en deuxième lieu (lorsqu'il n'a pas d'établissement dans un pays de l'Union), le pays de l'Union dans lequel il a son domicile, et lorsqu'il n'a pas de domicile dans un pays de l'Union, le pays dont il est le ressortissant.

89. La Convention de Paris ne contient aucune règle à propos de la cession des droits, dans la mesure où il s'agit des brevets, des modèles d'utilité et des dessins et modèles industriels. En ce qui concerne ces droits, on peut partir du principe qu'il va de soi qu'ils sont librement transférables selon les règles prévues par les législations nationales. Il en va autrement en ce qui concerne les droits sur les marques. Dans un certain nombre de pays de l'Union (dont la République Fédérale d'Allemagne, l'Italie et les Etats-Unis), la cession d'une marque n'est valable que si le transfert de l'entreprise ou du goodwill auxquels la marque est attachée, a lieu en même temps. Cependant, l'article 6 quater de la Convention de Paris apporte une restriction à la possibilité d'établir un tel lien entre la marque et l'entreprise ou le goodwill en stipulant qu'il suffit, le cas échéant, que soit transmise à l'acquéreur, dans le pays de l'Union concerné, la partie de l'entreprise ou du goodwill qui se trouve dans ce pays,

(1) Voir à cet égard F.K. Beier, *Unabhängigkeit und Abhängigkeit der Marken nach der Lissabonner Revisionskonferenz*, in: *Festschrift für Hefermehl* (1971) p.9 ss.

avec le droit exclusif d'y fabriquer et d'y vendre les produits portant la marque cédée. Cependant, les pays de l'Union conservent le droit de considérer comme nul le transfert d'une marque lorsque son usage par l'acquéreur serait susceptible d'induire le public en erreur.

90. Parmi les arrangements particuliers que les pays de l'Union de Paris ont signés en vertu de l'article 19 de la Convention de Paris, il importe de considérer, en ce qui concerne la présente étude, l'Arrangement de Madrid de 1891 concernant l'enregistrement international des marques, ainsi que l'Arrangement de La Haye de 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels.

L'Arrangement de Madrid relatif aux marques a fait l'objet d'une révision en 1900 à Bruxelles, en 1911 à Washington, en 1925 à La Haye, en 1934 à Londres, en 1957 à Nice et en 1967 à Stockholm. Parmi les pays de la CEE membres de l'Union de Madrid se trouvent la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas (Acte de Stockholm), ainsi que la France et l'Italie (Acte de Nice).

Sont habilités à effectuer le dépôt international de marques en vertu de l'arrangement, les ressortissants des pays contractants ainsi que les personnes assimilées du fait qu'elles ont leur domicile ou leur établissement industriel ou commercial dans un pays contractant, à condition toutefois que la marque soit régulièrement enregistrée dans le pays d'origine. La marque doit être déposée, par l'intermédiaire des autorités du pays d'origine, au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, qui inscrit la marque au registre international. La marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international est en principe protégée dans les pays contractants, à l'exception du pays d'origine de la même façon que si elle y avait été déposée directement. Les autorités compétentes d'un pays contractant peuvent pourtant déclarer que la marque ne peut bénéficier de la protection dans ce pays.

Un tel refus de protection n'est cependant autorisé que dans les conditions qui seraient applicables en vertu de la Convention de Paris à une marque déposée pour un enregistrement national; le refus devra être notifié avant l'expiration du délai d'un an à partir de l'enregistrement international. La révision de Nice a réservé aux gouvernements des pays contractants le droit de déclarer que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étend au pays concerné que si le titulaire de la marque en fait expressément la demande.

Du point de vue des conflits de lois, il est important de constater que la protection de la marque ayant fait l'objet d'un

enregistrement international dépend de la protection dans le pays d'origine. Cette règle s'applique non seulement en ce qui concerne l'exigence de l'enregistrement préalable au pays d'origine mais, qui plus est, la protection résultant de l'enregistrement international ne peut plus être revendiquée lorsque la marque ne jouit plus d'aucune protection légale dans le pays d'origine. Cependant, depuis la révision de Nice, cette dépendance est limitée aux cinq premières années suivant l'enregistrement international.

91. L'Arrangement de La Haye relatif aux dessins et modèles a fait l'objet d'une révision à Londres (1934) et à La Haye (1960). Le texte révisé à La Haye n'est pas encore entré en vigueur. Parmi les Etats membres de la CEE, la République Fédérale d'Allemagne et la France font partie de l'Union de La Haye. Ces deux pays sont liés par le texte de Londres (1).

Les ressortissants des pays contractants, ainsi que les personnes assimilées du fait qu'elles ont leur domicile ou leur établissement industriel ou commercial dans un pays contractant, sont habilités à effectuer le dépôt international. Le dépôt international est effectué directement auprès du Bureau international, qui inscrit la demande dans un registre particulier, et la publie. Le dépôt international produit dans les pays contractants en principe les mêmes effets qu'un dépôt national. Cependant, la durée de la protection internationale est partout de quinze ans, même dans les pays contractants qui prévoient une durée de protection plus courte ou plus longue. La protection est indépendante de celle accordée dans le pays d'origine.

#### B. TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS ET TRAITE CONCERNANT L'ENREGISTREMENT DES MARQUES

92. Parmi les conventions particulières que les pays de l'Union ont signées dans le cadre de l'Union de Paris en vertu de l'article 19 de la Convention de Paris, prennent place également le Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty : PCT) du 19 juin 1970 et le Traité concernant l'enregistrement des marques (Trademark Registration Treaty : TRT) du 12 juin 1973.

Ces deux conventions doivent permettre l'acquisition de brevets et de droits de marque grâce à un dépôt international, dans le plus grand nombre possible de pays, en fonction de la règle selon

---

(1) Les pays du Bénélux envisagent de ratifier le texte de La Haye de 1960, eu égard à la convention qu'ils ont conclue à propos des dessins et modèles industriels. Le texte de Londres n'est pas compatible avec le Convention Bénélux. C'est pourquoi, la Belgique et les Pays-Bas ont décidé de cesser d'adhérer au texte de Londres à partir du 1er janvier 1975. Voir à cet égard, Haardt, GRUR Int. 1974, 348.

laquelle la demande internationale équivaut à une demande nationale. Ces conventions ne sont pas encore entrées en vigueur mais, eu égard à leur importance fondamentale, il semble indiqué de les inclure dans la présente étude.

93. Le PCT prévoit que tout ressortissant d'un Etat contractant, ainsi que toute personne domiciliée dans un tel Etat, peut déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur prévu dans le traité (il s'agit, en général, de l'office national de l'Etat contractant dans lequel le demandeur a son domicile ou éventuellement de l'Etat contractant dont il est le ressortissant). Il importe alors de désigner les Etats contractants pour lesquels la protection est demandée sur la base de la demande internationale (Etats désignés). L'office récepteur transmet un exemplaire de la demande au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale. Il incombe au Bureau international de publier la demande internationale et le rapport de recherche; il doit aussi les communiquer aux offices nationaux des Etats désignés qui, de leur côté, traitent la demande en appliquant les règles prévues par leur législation nationale.

Quant au fond, toute demande internationale qui satisfait aux conditions prévues par le traité a dans tout Etat désigné les effets d'une demande nationale régulière et la publication internationale équivaut, quant à ses effets dans les Etats contractants, à la publication nationale d'une demande non examinée. L'assimilation de la demande internationale à une demande nationale est cependant limitée par la réserve que les Etats contractants peuvent formuler en vertu de l'article 64, alinéa 4, en ce qui concerne l'importance de la demande pour la détermination de l'état de la technique.

94. Le TRT prévoit la possibilité d'une demande et d'un dépôt internationaux de marques de fabrique, de commerce ou de service. Tout ressortissant d'un Etat contractant, de même que toute personne physique ou morale domiciliée dans un tel Etat, peut effectuer une demande. Contrairement à ce que prévoit l'Arrangement de Madrid relatif aux marques, l'enregistrement préalable dans le pays d'origine n'est pas nécessaire. En général, la demande, dans laquelle les Etats désignés doivent être énoncés, est effectuée directement au Bureau international. Le bureau effectue l'enregistrement international s'il n'existe aucune des irrégularités énumérées dans le traité.

En ce qui concerne le fond, on part du principe qu'un enregistrement international produit dans les Etats désignés les mêmes effets qu'une demande d'enregistrement au registre national des marques, effectuée à la date de l'enregistrement international. En outre, l'enregistrement international a les mêmes effets qu'un enregistrement sur le registre national des marques, dans tout Etat désigné, si l'office national n'a pas, à l'expiration d'un

délai de 15 mois (18 mois dans le cas de marques collectives) à dater de la publication de l'enregistrement international, notifié de refus, ni d'avis qu'un refus pourrait être prononcé, ou si la possibilité d'un refus est notifiée), mais que la décision définitive entraîne acceptation des effets de l'enregistrement international.

Le principe de l'équivalence des effets est complété par la règle selon laquelle les pays dont la législation nationale (par exemple les Etats-Unis) fait dépendre de l'usage la naissance du droit sur la marque, sont tenus en cas d'enregistrement international, d'accorder un délai d'au moins trois ans avant que l'usage de la marque ne devienne obligatoire.

### C. CONVENTIONS EUROPEENNES SUR LES BREVETS

95. Depuis la fin de la guerre, de nombreux efforts ont été consacrés, au niveau européen, à l'établissement d'une coopération plus étroite en matière de protection de la propriété industrielle. D'importants progrès ont été réalisés jusqu'à présent en matière de brevets.

Les premières conventions européennes ont été, dans le cadre du Conseil de l'Europe, la convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets et la Convention du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention. En ce qui concerne les questions de fond, la Convention du 27 novembre 1963, également préparée dans le cadre du Conseil de l'Europe, sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, joue un rôle important. Cette convention prévoit que des brevets soient délivrés dans les pays contractants pour les inventions susceptibles d'application industrielle, nouvelles et impliquant une activité inventive; elle contient également des règles relatives à l'interprétation de ces notions. En outre, la convention précise le contenu de la demande de brevet et l'étendue de la protection conférée par le brevet. Elle n'est pas encore entrée en vigueur, mais les dispositions qu'elle contient en ce qui concerne les conditions de la brevetabilité se sont révélées une base de discussions précieuse lors des travaux ultérieurs portant sur l'unification du droit des brevets sur le plan européen.

96. Les travaux ultérieurs d'unification ont été effectués par les Etats membres de la CEE, et poursuivis par la suite avec la participation de plusieurs autres pays européens. L'objectif est double : d'une part, une Convention sur la délivrance de brevets européens, à laquelle le plus grand nombre possible de pays européens doivent participer, a tout d'abord été signée; le brevet

européen délivré selon une procédure unique doit, en principe, conférer dans les pays contractants les mêmes droits que les brevets nationaux délivrés dans ces pays; d'autre part, une Convention relative au brevet européen pour le Marché commun a été signée par les Etats membres de la CEE et prévoit que le brevet européen délivré en vertu de la première convention constituera pour les Etats membres de la CEE un brevet communautaire y ayant des effets uniformes.

97. La Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) a été signée le 5 octobre 1973. Quinze pays européens l'ont signée, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Cette convention prévoit la création d'une organisation européenne des brevets dont les organes seront l'Office européen des brevets et un Conseil d'administration. Toute personne physique ou morale a le droit de demander un brevet européen; la demande peut être déposée auprès de l'Office européen des brevets à Munich où de son département à La Haye, ou encore auprès des autorités compétentes d'un Etat contractant lorsque la législation de celui-ci le permet. Il y a lieu de désigner, lors du dépôt, le ou les Etats contractants pour lesquels la protection est requise.

Après le dépôt il est examiné si la demande satisfait aux conditions de forme; il est ensuite procédé à l'établissement d'un rapport de recherche, publié avec la demande. Dans les six mois à compter du jour où le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche, le demandeur doit formuler une requête en examen, faute de quoi la demande est réputée retirée. L'examen de la brevetabilité est effectué par une division d'examen de l'Office européen des brevets. Après cet examen, la demande est rejetée, ou un brevet est délivré. La délivrance du brevet prend effet au jour où le Bulletin européen des brevets en fait mention; le fascicule du brevet européen est publié simultanément.

Au cours d'un délai de 9 mois à dater de la publication, il peut être fait opposition au brevet délivré. C'est une des divisions d'opposition de l'Office qui tranche en cette matière. Des chambres de recours compétentes pour examiner les recours formés à l'encontre des décisions des divisions ont également été prévues.

Les règles de fond concernent la brevetabilité le droit au brevet européen ainsi que le droit de l'inventeur à être désigné. En outre, il est prévu que le brevet européen confère à son titulaire dans chaque pays contractant pour lequel il est délivré, les mêmes droits qu'un brevet national délivré dans ce pays. La délivrance ne crée pas un brevet unique, mais un faisceau de brevets nationaux. Toutefois, une durée unique de vingt ans à partir du jour où la demande a été déposée, a été fixée. De même, il existe des règles communes en ce qui concerne l'étendue de la

protection, les droits conférés par les brevets de procédés et les causes de nullité.

La déposition relative aux inventions d'employés est par sa nature, une règle de conflit de lois : si l'inventeur est un employé le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat dans lequel l'employé exerce son activité principale; si l'on ne peut pas déterminer ce pays, il y a lieu d'appliquer le droit du pays dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur.

En ce qui concerne la demande de brevet considérée comme objet de propriété, il est prévu que celle-ci peut faire l'objet d'un transfert dans un ou plusieurs des Etats contractants désignés, ou donner lieu à la constitution de droits; de même, elle peut faire en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés. La cession de la demande doit avoir lieu par écrit et doit être signée par les parties au contrat. En outre, il est prévu que, sauf dispositions contraires de la convention, la demande de brevet, en tant qu'objet de propriété, est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et avec l'effet dans cet Etat à la législation applicable dans celui-ci aux demandes de brevet national.

98. La Convention sur le brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire) a été signée le 15 décembre 1975.

La convention prévoit que les brevets européens délivrés pour les Etats contractants sont des brevets communautaires, produisant les mêmes effets sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la convention, et ne pouvant être transférés ou s'éteindre que pour l'ensemble de ces territoires. En conséquence, la désignation d'un ou de plusieurs de ces Etats, lors du dépôt de la demande, vaut désignation de l'ensemble des Etats contractants. Pendant une période transitoire, à laquelle une décision du Conseil des Communautés européennes mettra fin, la requête en délivrance peut cependant contenir une déclaration selon laquelle le demandeur ne désire pas obtenir un brevet communautaire.

Conformément au but fixé, des règles uniformes ont été adoptées pour les effets du brevet communautaire. Il est cependant également prévu que les atteintes à un brevet communautaire seront régies par la loi nationale applicable en cas de contrefaçon d'un brevet national dans le pays contractant où se trouve le tribunal saisi de l'affaire, pour autant que le droit international privé de ce pays ne renvoie pas au droit national d'un autre Etat contractant.

Un chapitre spécial de la convention est consacré au brevet communautaire comme objet de propriété : en tant que tel, il doit être traité, sur tous les territoires sur lesquels il produit ses effets, comme un brevet national de l'Etat contractant dans lequel

le demandeur du brevet avait à la date du dépôt de la demande, son domicile ou son siège et, éventuellement, comme un brevet national de l'Etat contractant où s'il avait un établissement, ou à défaut, comme un brevet national de l'Etat contractant où le mandataire qu'il a constitué avait son domicile professionnel. Si ces conditions ne sont pas remplies, le brevet communautaire doit être traité comme un brevet national de la République **Fédérale** d'Allemagne. Le renvoi au droit national d'un Etat contractant est complété par des règles communes, en particulier des règles relatives à la cession, à l'accord de licences contractuelles et à la déclaration de l'intention de concéder une licence à tout intéressé.

99. Par nature, la Convention sur le brevet européen et la Convention sur le brevet communautaire sont des arrangements particuliers au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. En ce qui concerne les rapports entre le PCT et les conventions européennes, il existe des règles spéciales qui résultent en partie des dispositions du PCT sur les brevets régionaux et sont en partie contenues dans la Convention sur le brevet européen elle-même.

#### D. AUTRES CONVENTIONS

100. Dans le cadre de l'Union de Paris, d'autres conventions régionales relatives aux droits de propriété industrielle ont été conclues entre les pays du Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles industriels.

La Convention Benelux en matière de marques de produits est entrée en vigueur le 1er janvier 1971. Elle prévoit la création d'une administration commune, le "Bureau Benelux des marques". Une loi uniforme Benelux sur les marques de produits, introduite dans les législations nationales des pays du Benelux, a été annexée à la Convention. Le droit exclusif à la marque est acquis par le premier dépôt, avec effet pour tous les pays du Benelux. Le dépôt peut avoir lieu auprès des administrations nationales des pays du Benelux ou auprès du Bureau Benelux des marques; l'enregistrement effectué auprès du Bureau international a la même valeur, en vertu des dispositions de l'Arrangement de Madrid sur les marques. Un enregistrement centralisé a lieu au registre tenu par le Bureau Benelux des marques. Un transfert du droit sur la marque ne peut avoir lieu que pour l'ensemble du territoire du Benelux. Le transfert ou une licence ne sont opposables au tiers que si le dépôt de la déclaration concernant le transfert ou la licence, ou d'un extrait de l'acte qui les constate, a été inscrit au registre.

101. Une réglementation analogue est prévue dans la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, entrée en vigueur

le 1er janvier 1974. Une administration commune a été créée, le Bureau Benelux des dessins ou modèles; à la convention est annexée une loi uniforme en matière de dessins ou modèles, qui a été introduite dans les législations nationales des pays du Benelux. Le droit sur un dessin ou un modèle est acquis par un dépôt auprès du Bureau Benelux ou, comme le prévoit l'Arrangement de La Haye sur les modèles, au Bureau international. En ce qui concerne le transfert du droit sur un dessin ou un modèle et l'octroi de licences, les mêmes règles que celles de la loi uniforme Benelux sur les marques s'appliquent.

102. Un arrangement régional particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris a également été conclu le 13 septembre 1962 à Libreville, entre les pays de l'Union Africaine et Malgache. Douze pays de l'Union (Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad) l'ont signé et ratifié; d'autres pays africains, membre de l'Union de Paris, peuvent adhérer à cet accord; le Togo a fait usage de cette possibilité.

Des lois uniformes concernant les brevets, les marques et les dessins ou modèles sont annexées à l'Accord de Libreville et ont été introduites dans les législations nationales des pays contractants, sous réserve des modifications autorisées dans une autre annexe. L'Office africain et malgache de la propriété industrielle est chargé d'appliquer les procédures administratives communes. Les lois comportent entre autres, des règles relatives à la forme de la demande et au dépôt ainsi qu'à la centralisation des procédures administratives auprès de l'administration commune. Le dépôt a la valeur d'un dépôt national dans tous les Etats membres. Les droits qui naissent dans les différents pays peuvent être transmis séparément.

103. La Convention du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales est une autre convention multilatérale. Les Etats contractants (République Fédérale d'Allemagne, Danemark, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) constituent une Union pour la protection des obtentions végétales. La protection est régie par le principe du traitement national. Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un des pays contractants et, sous certaines conditions, également les ressortissants des Etats contractants n'ayant ni domicile ni siège dans un des pays de l'Union, jouissent dans les autres Etats de l'Union du même traitement que les ressortissants de ces Etats, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection des droits de l'obtenteur. Le principe du traitement national est complété par des dispositions spéciales, relatives en particulier aux conditions, aux effets et à la durée minimum de protection. Le droit accordé à l'obtenteur d'une nouvelle variété végétale ou à son ayant cause peut être un brevet ou un titre de protection particulier. Le

dépôt régulier d'une demande de protection fonde, pour le dépôt dans les autres Etats de l'Union et pendant un délai de douze mois, un droit de priorité qui correspond au droit de priorité prévu par la Convention de Paris.

104. Il convient enfin d'analyser les conventions bilatérales. De même qu'en ce qui concerne les accords bilatéraux sur les droits d'auteur, il s'agit tantôt d'accords conclus spécialement pour les droits de propriété industrielle, tantôt d'accords contenus dans d'autres conventions, tels les traités d'amitié, de commerce et de navigation. En ce qui concerne les pays qui ne font pas partie de l'Union de Paris (parmi ceux-ci, on trouve la Bolivie, Ceylan, l'Equateur, l'Irak, le Pakistan, le Pérou et la Thaïlande), il s'agit en cette matière également de conventions qui prévoient l'application du traitement national; quant aux rapports entre les pays membres de l'Union de Paris, il s'agit d'accords complémentaires, auxquels s'applique la règle de l'article 19 de la Convention de Paris, selon laquelle ces accords ne peuvent contrevenir aux dispositions de la Convention de Paris.

#### E. DROIT NATIONAL APPLICABLE AUX ETRANGERS

105. En l'absence d'une réglementation par des traités internationaux, ce sont les législations nationales qui tranchent en matière de protection des non-ressortissants.

La réglementation peut varier selon les différents droits de propriété industrielle. En ce qui concerne les brevets et les modèles d'utilité, il est généralement prévu que la protection peut être revendiquée par n'importe qui. Il existe cependant certaines exceptions. En particulier, la loi française sur les brevets du 2 janvier 1968 stipule que les étrangers ayant leur domicile ou leur établissement en-dehors du territoire français ne peuvent jouir de la protection de la loi qu'à condition que soit assurée aux Français la réciprocité de protection dans les pays dont ils sont les ressortissants. De même, un certain nombre de pays socialistes de l'Est (Bulgarie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie) prévoient que la protection des étrangers dépend de la condition de réciprocité.

106. Dans un nombre important de pays, on constate, dans les lois relatives aux droits sur les marques, aux droits sur les dessins et modèles industriels et aux droits sur les obtentions végétales, une limitation des personnes qui, en l'absence d'une réglementation fondée sur des traités internationaux, peuvent revendiquer la protection. Dans la République Fédérale d'Allemagne, par exemple, les personnes qui ne sont pas de nationalité allemande et qui ne possèdent pas d'établissement dans le pays, ne jouissent de la protection de la marque que si, dans le pays où se trouve un

établissement, les marques allemandes sont protégées dans la même mesure que les marques nationales, en vertu d'une déclaration officielle; la loi sur la protection des obtentions végétales contient une disposition analogue. La loi sur les dessins et modèles industriels prévoit que la protection dont jouissent les nationaux s'étend aux étrangers qui ont leur établissement dans le pays. La loi française sur les marques stipule que les déposants domiciliés à l'étranger doivent élire domicile en France. La loi sur les dessins et modèles industriels prévoit que la protection est accordée non seulement aux propres ressortissants et aux personnes ayant leur domicile ou un établissement industriel ou commercial en France, mais aussi aux personnes de nationalité étrangère, ou ayant leur domicile ou leur établissement industriel ou commercial à l'étranger, lorsque le pays étranger concerné assure la réciprocité pour les dessins et modèles français. Les étrangers peuvent revendiquer la protection pour les obtentions végétales à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection pour les genres et espèces végétales en question dans le pays dont les étrangers concernés sont les ressortissants, ou dans lesquels ils ont leur domicile ou leur établissement.

107. C'est pourquoi, si les étrangers sont protégés en vertu de la législation nationale sur la condition des étrangers, et pour autant qu'aucune réglementation ne soit prévue dans des traités internationaux, ils bénéficient généralement du traitement national. Des exceptions sont cependant possibles. La loi française sur les brevets de 1844 prévoyait que les brevets délivrés aux étrangers pour des inventions déjà brevetées à l'étranger n'assuraient pas une protection plus longue que celle prévue pour le brevet étranger. Cette disposition ne figure plus dans la loi sur les brevets de 1968. Cependant, la question de savoir si on peut, le cas échéant, déduire de la condition de réciprocité prévue par la loi une limitation de la protection en particulier, par une comparaison des délais de protection, reste ouverte et n'a pas encore trouvé de solution.

## II. REGLES GENERALES

108. En ce qui concerne les droits de propriété industrielle, il est indiqué de faire précéder les règles relatives aux conflits de lois de quelques dispositions déterminantes pour l'application de ces dernières. Elles figurent à l'article G de la proposition.

Il s'agit, en premier lieu, de la définition des droits qu'il convient de considérer comme des droits de propriété industrielle dans la convention projetée (article G, alinéa 1). Cette définition s'appuie sur la délimitation déjà effectuée lors de la présentation du but de cette étude (voir ci-dessus n° 7); à cette occasion, il a également été tenu compte des droits pouvant être revendiqués en

vertu d'une publication officielle de la demande de brevet et constituant un préalable à la délivrance du brevet. Il est en outre convenu que les droits qui peuvent être invoqués en vertu d'une publication officielle de la demande de brevet, ainsi que les certificats d'auteur d'invention, les droits sur les modèles d'utilité, les certificats d'utilité et certificats d'addition et les droits sur les obtentions végétales, sont assimilés aux brevets au regard des règles relatives aux conflits de lois. Cette assimilation est à la base des considérations suivantes.

109. Le renvoi au droit du pays protecteur doit être précisé en ce qui concerne les droits qui peuvent être revendiqués tant en vertu d'une demande nationale qu'en vertu d'une demande internationale.

Les conventions qui, outre la demande nationale, permettent une demande internationale, prévoient en principe que le droit né de la demande internationale est protégé de la même façon que celui que confère une demande nationale. En pratique, il y a cependant des exceptions, comme l'a montré l'examen des sources de droit : le droit sur une marque, dont la protection est fondée en vertu de l'Arrangement de Madrid, sur une demande internationale, suppose que le droit soit protégé dans le pays d'origine, à la différence du droit qui est issu d'une demande nationale. En ce qui concerne les dessins et modèles qui, en vertu de l'Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles, font l'objet d'un enregistrement international, la durée de protection de quinze ans prévue à la convention s'applique sans considération de la situation en cas de dépôt national. Le PCT apporte une restriction au principe de l'assimilation de la demande internationale à la demande nationale par la réserve que les Etats contractants peuvent formuler en vertu de l'article 64, alinéa 4. Le TRT apporte un complément au principe de l'assimilation avec la règle relative au délai préalable à l'usage obligatoire. La Convention sur le brevet européen prévoit en principe non seulement que le brevet délivré sur la base d'une demande européenne produit dans chacun des Etats contractants désignés dans la demande les mêmes effets qu'un brevet national délivré dans ce pays, mais prévoit aussi des règles d'application uniforme en particulier pour la durée et l'étendue de la protection ainsi que les causes de nullité.

La disposition de l'article G, alinéa 2 de la proposition tient compte de cette situation : si la protection peut être revendiquée dans un pays tant en vertu d'une demande nationale que d'une demande internationale, seront considérées comme règles du pays protecteur lorsque les dispositions diffèrent, les dispositions qui s'appliquent au droit revendiqué en vertu de la demande en question.

110. Il importe de distinguer d'une part, les conventions qui prévoient que les droits nationaux de protection peuvent être

revendiqués dans un certain nombre de pays en vertu d'une demande internationale, et, d'autre part, les réglementations en vertu desquelles les droits sont protégés dans un groupe de pays en tant que droits de caractère unitaire. Il s'agit de réglementations par lesquelles les territoires de plusieurs Etats sont réunis en un territoire de protection unique. Les premières réalisations du genre sont les conventions du Benelux en matière de marques et de dessins et modèles. En cette matière, le principe du caractère unitaire de la protection ne s'applique pas seulement à l'acquisition aux effets et à l'extinction des droits, mais bien plus, les transferts ne peuvent également avoir lieu que pour l'ensemble du territoire du Benelux. Une réglementation analogue a été adoptée dans la Convention sur le brevet européen pour le Marché commun. A la différence de ce qui se passe dans les autres Etats contractants de la Convention sur le brevet européen, la délivrance du brevet européen, doit faire naître, pour les pays de la CEE, non pas un simple faisceau de brevets nationaux mais bien un brevet commun, produisant les mêmes effets sur l'ensemble des territoires des Etats contractants et ne pouvant être transféré que pour l'ensemble de ces territoires.

C'est pourquoi, lorsqu'un groupe de pays s'unissent pour constituer un territoire de protection unique, il est prévu à l'article C, alinéa 3 de la proposition que le droit commun, s'appliquant à l'ensemble des territoires du groupe d'Etats, jouera le rôle de droit du pays protecteur. Cela n'exclut pas, comme le prévoit la Convention sur le brevet communautaire, que certaines questions continueront à être régies par les droits nationaux, ainsi les sanctions de la contrefaçon. Le droit communautaire prend la place du droit du pays protecteur, tout en prescrivant cependant l'application complémentaire de certaines règles des droits nationaux.

### III. ACQUISITION, EFFETS ET EXTINCTION DE LA PROTECTION

111. Conformément au principe de la territorialité, l'article H de la proposition prévoit que l'acquisition, les effets et l'extinction des droits de propriété industrielle doivent être déterminés par le droit du pays protecteur.

En cette matière, il importe de tenir compte des règles des articles A à C : font également partie du droit du pays protecteur les règles des traités applicables dans ce pays et du droit national applicable aux étrangers. Cela s'applique en particulier aux règles prévoyant un renvoi partiel au droit du pays d'origine, et aux règles des traités relatives au droit de priorité et aux effets d'un dépôt, d'un enregistrement ou de l'acte constitutif de droit sur le plan international. Dans le cas de droits protégés dans un groupe de pays en tant que droits de caractère unitaire, le droit

commun applicable pour l'ensemble des territoires du groupe d'Etats remplace le droit du pays protecteur (article G, alinéa 3).

112. L'acquisition des droits dépend dans les différents droits nationaux, de certains éléments tels que le dépôt, l'inscription dans un registre officiel ou l'acte constitutif de droit. Mais, dans le cas des marques, il faut, conformément aux systèmes des lois nationales, tenir compte également à côté de la demande ou de l'enregistrement, de la première utilisation ou de l'utilisation qui a permis à la marque d'acquérir une certaine notoriété.

Quant aux autres conditions de la protection, leur non respect peut avoir pour conséquences ou bien que le droit ne naît pas, ou bien que le droit tout d'abord né peut disparaître par suite de révocation, retrait, radiation ou annulation. Cette réglementation est étroitement liée à la question de savoir si l'acte formel d'enregistrement ou d'accord du droit est précédé d'un examen portant sur les conditions de fond de la protection. On s'en tient, par exemple, pour les dessins et modèles, dans la majorité des législations, à l'acte formel du dépôt; le dessin ou modèle déposé n'est cependant protégé que s'il remplit les conditions de fond de la protection, en particulier, celle de nouveauté. En matière de brevets, il importe de tenir compte de la distinction entre les pays prévoyant un examen préalable officiel et ceux qui l'ignorent. Dans les pays où n'a lieu qu'un examen formel et où les brevets délivrés sont des "brevets d'enregistrement", la nullité pour cause de non brevetabilité peut être invoquée à titre incident au cours des procès en contrefaçon. Il en va de même au Royaume-Uni où n'a lieu, avant la délivrance du brevet, qu'un examen partiel des causes de nullité possibles. En revanche, dans la République Fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche on part du principe de la validité des brevets délivrés à la suite de l'examen préalable; il n'en reste pas moins possible d'introduire des actions ayant pour but la déclaration de nullité.

De même, les législations nationales présentent des différences quant aux conséquences des atteintes portées aux droits de tiers, en particulier à des droits antérieurs - également en matière de marques des actes portant préjudice à une marque notoirement connue (article 6 bis de la Convention de Paris). De telles atteintes peuvent avoir pour conséquence l'invalidation des actes formels, qui peut être invoquée à titre incident, ou lorsqu'a lieu un examen préalable, un refus de l'inscription ou le rejet de la demande. Elles peuvent également aboutir à ce que la protection tout d'abord née, disparaisse, sur requête ou d'office, par radiation de l'enregistrement ou par annulation. Il existe certaines particularités en ce qui concerne le droit d'obtenir le brevet et le droit d'obtenir protection d'un dessin ou un modèle qui appartiennent à l'inventeur, au créateur de dessin ou du modèle, ou à leur ayant cause; voir à cet égard ci-dessous n° 115 et s.

113. Parmi les règles relatives aux effets de la protection, on compte tant les dispositions portant sur le contenu des droits et les restrictions qui leur sont apportées que les dispositions relatives aux actions qui peuvent être intentées en cas d'atteinte portées aux droits.

a) la portée des droits est déterminée par les droits exclusifs d'exploitation qui appartiennent à leur titulaire. En général, ils sont énumérés un à un. Ainsi, dans le droit des brevets, il s'agit des droits de fabrication, de vente ou d'utilisation des produits qui forment l'objet de l'invention; en outre, certaines législations nationales reconnaissent au titulaire d'un brevet d'autres droits, parmi lesquels les droits d'importation, de mise en vente ou de mise dans le commerce des produits. En matière de brevets de procédé, les effets des brevets s'étendent, dans un certain nombre de pays, également aux produits obtenus directement par ces procédés. Cependant, on rencontre également la disposition, figurant dans la loi française sur les brevets et celles des pays nordiques, selon laquelle le droit du breveté est le droit exclusif d'exploiter l'invention, la notion très large d'exploitation étant alors explicitée par l'énumération des modes d'exploitation les plus importants.

Il existe des particularités en ce qui concerne les certificats d'auteurs d'invention prévus par les droits de l'Union Soviétique, de la Bulgarie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie : le titulaire d'un tel certificat ne jouit d'aucun droit exclusif; il a seulement un droit à rémunération à l'encontre des entreprises qui utilisent l'invention et à d'autres avantages qui lui sont accordés (1).

b) Font, entre autres, partie des règles relatives aux restrictions apportées aux droits, les dispositions portant sur l'utilisation privée et à des fins personnelles ainsi que les règles relatives aux licences obligatoires et aux conséquences de la déclaration de l'intention de concéder une licence à tout intéressé. Il faut tenir compte en outre ici des règles existant dans toute une série de pays, relatives à l'épuisement des droits sur des produits protégés par des brevets, ou protégés en tant que dessins ou modèles, ou portant une marque protégée, et qui sont mis dans le commerce par le titulaire du droit ou avec son autorisation.

---

(1) Il existe des différences de réglementation selon les pays : en Pologne, en plus du certificat d'auteur d'invention établi au nom de l'inventeur, un brevet est délivré à l'entreprise où travaille l'inventeur. En revanche, dans les autres pays, aucun brevet n'est délivré lorsqu'un certificat d'auteur d'invention est établi, comme c'est généralement le cas pour toute invention nationale.

De même, les règles relatives à un droit fondé sur une utilisation antérieure ou à un droit de possession personnelle portant sur l'invention sont, par nature, des limitations de la portée du brevet.

c) En matière d'actions qui peuvent être intentées en raison d'actes portant atteinte aux droits, il faut mentionner en particulier les actions en cessation, les actions en dommages et intérêts ainsi que les actions en paiement de rémunérations. La Convention sur le brevet communautaire prévoit que les atteintes à un brevet communautaire sont régies par la loi nationale concernant les atteintes au brevet national de l'Etat contractant du tribunal saisi, pour autant que les règles du droit international privé de ce pays ne renvoient pas au droit national d'un autre Etat contractant. C'est pourquoi l'unification des règles du droit international privé peut confirmer le principe, déjà très largement accepté à l'heure actuelle, selon lequel il importe d'apprécier les conséquences des actes de contrefaçon selon le droit du pays contractant où ils ont été commis.

114. Quant aux règles relatives à l'extinction des droits, ce sont tout d'abord les règles prévues par les lois nationales, évoquées ci-dessus au n° 112, relatives à la perte de la protection, qui peut avoir lieu par la voie d'une révocation, d'un retrait, d'une radiation ou d'une annulation, au cas où les conditions de fond de la protection ne sont pas satisfaites ou au cas où il est porté atteinte aux droits de tiers. En cette matière, c'est également le droit du pays protecteur qui décide de la mesure dans laquelle de tels actes peuvent avoir un effet rétroactif.

En outre, ces règles concernent encore l'extinction des droits par renonciation ou par défaut de paiement des taxes dans les délais prescrits. En ce qui concerne les brevets et les dessins et modèles, une place particulière revient également aux règles relatives à la durée de la protection. Selon les dispositions de la Convention de Paris, il y a lieu d'appliquer également le traitement national pour la durée de la protection. Une comparaison des délais de protection peut cependant être prévue dans les traités avec les pays qui ne sont pas membres de l'Union de Paris, ou dans les règles des législations nationales sur les droits des étrangers.

En matière de brevets et de marques, interviennent également la déchéance ou la perte du droit résultant des règles relatives à l'obligation d'exploitation ou d'usage.

#### IV. REGLES SPECIALES POUR LES BREVETS ET LES DESSINS OU MODELES

115. Il est d'usage, dans la théorie du droit des brevets, d'opérer une distinction entre deux systèmes, selon que le droit au brevet

appartient au premier inventeur (Erfinderprinzip) ou au premier demandeur (Anmelderprinzip).

Le droit des Etats-Unis, en particulier, se fonde sur le principe du droit de l'inventeur au brevet. Le droit au brevet appartient à l'inventeur originaire et premier. Cette règle s'applique en principe également lorsqu'une invention est réalisée indépendamment par plusieurs personnes et fait l'objet d'une première demande de brevet de la part de l'inventeur qui a réalisé l'invention en dernier lieu. Dans de tels cas, le premier inventeur peut, sous certaines conditions, revendiquer à l'encontre du premier demandeur, au moyen de la procédure d'"interférence", le droit au brevet en ce qui concerne l'objet de l'invention, commun aux demandes. Au Royaume-Uni, le principe selon lequel le droit au brevet appartient à l'inventeur réel et premier a été consacré dans le "Statute of Monopolies" (de 1623). Cependant, selon le droit en vigueur actuellement, le premier demandeur a, lorsqu'une invention a été réalisée indépendamment par plusieurs personnes, un droit de priorité qu'il peut revendiquer en faisant opposition au cours de la procédure jusqu'à la délivrance ou, après que le brevet a été délivré, en intentant une action en révocation du brevet.

D'autres pays sont à l'origine partis du principe du droit du demandeur du brevet. C'est par exemple le cas de l'Allemagne. La loi sur les brevets de 1891 prévoyait que le droit au brevet pour une certaine invention appartenait à la personne qui présenterait la première demande. Cependant, lorsque l'essentiel du contenu de la demande était emprunté sans son autorisation à ses descriptions, dessins, modèles, etc., l'inventeur avait le droit de faire opposition à la délivrance du brevet ou, après délivrance du brevet, d'intenter une action en nullité. On trouvait ainsi en germe la reconnaissance du droit de l'inventeur au brevet. La loi allemande sur les brevets actuelle prévoit de façon expresse que le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause; lorsqu'une invention est réalisée indépendamment par plusieurs personnes, le droit au brevet appartient à celle qui a effectué la première le dépôt de l'invention à l'Office des brevets. Une réglementation analogue existe dans d'autres pays, dont l'Autriche et la Suisse, de même que dans la Convention sur le brevet européen. La loi française sur les brevets du 2 janvier 1962 stipule à l'article 1 que le brevet est délivré au premier déposant. Cependant, l'inventeur ou son ayant cause peut, lorsque l'invention lui a été soustraite en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, exiger le transfert de la demande ou du brevet. Dans cette mesure, on peut également parler d'un droit de l'inventeur au brevet dans le droit français et dans les législations des autres pays où les brevets sont délivrés en tant que "brevets d'enregistrement".

116. La stipulation se présentant en cas de demande effectuée par une personne non habilitée est réglée de différentes façons : dans

les pays qui prévoient un examen officiel préalable, la question de savoir à qui appartient le droit au brevet est en général examinée sur requête ou d'office au cours de la procédure de délivrance, d'opposition ou de recours. C'est le cas en particulier dans les droits américain, britannique et allemand. Par contre, la Convention sur le brevet européen prévoit que le droit au brevet, qui appartient à l'inventeur ou à son ayant cause lorsque la demande est effectuée par une personne non habilitée, ne peut être revendiquée que par la voie d'une action en justice : si le droit au brevet lui est reconnu par une décision passée en force de chose jugée, il peut poursuivre la procédure relative à la demande européenne en prenant cette demande à son compte à la place du demandeur, ou déposer une nouvelle demande européenne pour l'invention, ou encore demander le rejet de la demande. Si le brevet est délivré au demandeur, les droits de l'inventeur sont déterminés - dans le cas d'une demande de brevet européen également - selon les dispositions du pays pour lequel le brevet a été délivré. En cette matière, les législations prévoient en général que l'inventeur peut requérir le retrait du brevet ou son annulation, ou demander qu'il lui soit transféré. Tantôt les deux recours, tantôt un seul d'entre eux peuvent être exercés. La Convention sur le brevet communautaire prévoit que l'inventeur ou son ayant cause peuvent demander tant le transfert que la nullité.

Dans certains pays, en particulier dans les pays qui ne prévoient pas d'examen, le droit au brevet peut également être opposé incidemment au titulaire du brevet dans un litige pour cause de contrefaçon.

117. Du point de vue des conflits de lois, il faut partir de la règle selon laquelle le droit au brevet qui appartient à l'inventeur ou à son ayant cause, ainsi que la situation se présentant en cas de demande effectuée par une personne non habilitée, doivent être régis par le droit du pays protecteur. Si nous mentionnons la situation se présentant en cas de demande effectuée par une personne non habilitée, c'est pour tenir compte des différences existant dans les réglementations relatives à la question de savoir si le droit au brevet doit déjà être pris en considération au cours de la procédure jusqu'à la délivrance et quels recours sont ouverts à l'inventeur ou à son ayant cause, avant et après la délivrance du brevet, à l'encontre de la personne qui a déposé l'invention sans leur autorisation. De même, la question de savoir à qui appartient le droit au brevet lorsque plusieurs personnes réalisent une invention indépendamment l'une de l'autre, doit être résolue selon le droit du pays protecteur. Voir la proposition à l'article I, alinéa 1.

118. Dans le droit des brevets, la question de savoir à qui appartient le droit au brevet en cas d'inventions réalisées par des employés revêt une importance particulière. Les législations

nationales y répondent de différentes façons. Quelques pays ont prévu des dispositions légales dans le cadre de la loi sur les brevets (par exemple, les Pays-Bas, l'Italie et l'Autriche). En Suisse, cette question est réglée dans le droit des obligations. Dans d'autres pays, des lois spéciales réglementent le cas des inventions réalisées par des employés (par exemple dans la République Fédérale d'Allemagne et dans les pays nordiques). Tantôt les règles prévoient qu'en ce qui concerne certaines inventions, en particulier les inventions dites de service, le droit au brevet appartient de plein droit à l'employeur. Tantôt, elles accordent à l'employeur le droit de revendiquer certaines inventions par déclaration adressée à l'employé. Dans d'autres pays, la situation est réglée lorsqu'aucune convention n'a été conclue entre l'employeur et l'employé, selon les principes dégagés par la jurisprudence, le plus souvent en considération d'un accord tacite. Il peut arriver aussi bien en cas de réglementation légale que dans le cas d'une solution jurisprudentielle que le droit au brevet appartienne en commun à l'employé et à l'employeur, de sorte que la situation correspond à celle existant en cas d'inventions réalisées en commun par plusieurs personnes (co-inventeurs).

La Convention sur le brevet européen règle la question en renvoyant aux dispositions d'un droit national déterminé. L'article 61, paragraphe 1, deuxième phrase, énonce :

"Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché".

Cette disposition est par nature une règle de droit international privé qui lie les Etats contractants. Elle ne s'applique cependant qu'aux demandes de brevet européen et doit donc être complétée pour les autres cas.

119. Quelques auteurs, dont Battifol (1) et Martin Wolf (2) ont défendu la thèse que la question devrait être appréciée selon le droit du pays protecteur. Mais la majorité des auteurs, parmi lesquels Bodenhausen (3), Godenheim (4) et Troller (5) renvoient

---

(1) Le conflit de lois en matière de contrats (1938), p. 183 et Traité élémentaire de droit international privé, p. 183.

(2) Private International Law, N° 521.

(3) Prop.ind. 1942, 110 s.s.

(4) GRUR Int. 1957, 155 s.s.

(5) Internationales Privatrecht, p. 193, note 20.

au droit qui est applicable au contrat de travail. Cette thèse est étayée en particulier par le fait que dans les relations juridiques internationales, il est souhaitable d'apprécier la situation de la même manière dans les différents pays protecteurs concernés.

Partant des principes généraux du droit international privé, il semble à première vue que l'on pourrait prévoir que c'est la volonté des parties qui détermine le droit applicable et que le statut des contrats de travail n'entre en jeu qu'en l'absence d'un tel choix. Cependant, eu égard au fait que la convention sur le brevet européen fait référence en cette matière non pas à la volonté des parties mais directement au droit du pays où l'employé exerce son activité principale, ou dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur, il semble indiqué de prévoir la même réglementation également dans la convention sur le droit international privé. Cette réglementation exclut notamment que le droit qui serait le plus favorable à l'employeur puisse être choisi par des dispositions des contrats de travail contenues dans un formulaire. C'est là l'origine de la disposition proposée à l'article I, alinéa 2. Les termes "sans préjudice du paragraphe premier, deuxième phrase" tiennent compte des cas dans lesquels une invention réalisée par l'employé A a été également réalisée par une autre personne, par exemple l'inventeur indépendant B. Dans de pareils cas, il importe tout d'abord de savoir si le droit au brevet peut être revendiqué sur la base de l'invention de A ou de celle de B. Ce n'est que dans le premier cas que se pose la question de savoir si le droit au brevet appartient à A, à son employeur ou, éventuellement, à tous les deux.

Lorsque, dans le cas d'une invention réalisée par un employé, le droit au brevet appartient à l'employeur de plein droit ou à la suite d'une revendication de celui-ci, il reste à décider si et dans quelle mesure l'employé a le droit de réclamer une indemnité en guise de compensation pour le transfert du droit. Lorsque la situation des inventions réalisées par des employés est réglée par des dispositions législatives, celles-ci contiennent des règles précises. Il semble logique de soumettre également cette question au droit qui décide si et sous quelles conditions le droit au brevet appartient à l'employeur. La proposition de réglementation de l'article I, alinéa 2, deuxième phrase, répond à ce souci.

120. L'article 4 ter de la Convention de Paris établit le droit de l'inventeur à être mentionné comme tel dans le brevet. Le plus souvent, les législations nationales vont plus loin et prévoient que l'inventeur doit être désigné dès la demande, et/ou lors de la publication de celle-ci. L'inventeur peut renoncer à ce droit, pour autant que les droits nationaux n'en disposent pas autrement (1). En revanche, ce droit étant par sa nature un droit de la personnalité, tout transfert est impossible; l'inventeur a en particulier également

(1) Cf. Bodenhausen, Convention de Paris, p. 66.

le droit d'être nommément mentionné en cas de transfert du droit au brevet ou lorsque ce droit appartient légalement à l'employeur.

En ce qui concerne les conflits de lois, il faut partir du principe que c'est le droit du pays protecteur qui détermine le droit de l'inventeur à être mentionné. Voir la proposition de réglementation à l'article I, alinéa 3.

121. Les problèmes posés par le droit des brevets se retrouvent non seulement dans les mêmes termes pour les droits que nous avons placés sur le même plan que les brevets dans cette étude, tels les droits concernant les modèles d'utilité et les obtentions végétales, mais aussi pour le droit des dessins et modèles. Quant aux législations nationales en cette matière, on constate qu'aux Etats-Unis les règles prévues par la législation sur les brevets sont applicables également aux brevets portant sur des dessins et modèles. Au Royaume-Uni, l'enregistrement par l'Office des brevets crée le droit sur le dessin ou le modèle, en vertu du Registered Designs Act de 1949 (1); cet enregistrement a lieu, après examen, à la requête de toute personne prétendant être propriétaire du dessin ou du modèle. Si le demandeur n'est pas propriétaire du dessin ou du modèle, l'inscription qui a été effectuée à son nom est radiée à la demande du propriétaire. En revanche, dans la majorité des pays, l'auteur d'un dessin ou d'un modèle ou son ayant cause acquiert le droit sur le dessin ou le modèle par la demande et le dépôt de spécimens ou de reproductions de celui-ci auprès des autorités compétentes. Si la demande est effectuée par une personne non habilitée, elle est sans effet. C'est pourquoi, sous l'angle des conflits de lois, il semble indiqué de partir, en matière de droit des dessins et modèles également, du principe que le droit à la protection du dessin ou du modèle et la situation se présentant en cas de demande effectuée par une personne non habilitée, doivent être régis par le droit du pays protecteur. Mais encore, s'applique par analogie la règle relative à l'identité du titulaire du droit lorsque plusieurs personnes ont créé, indépendamment l'une de l'autre, un dessin ou un modèle présentant les mêmes traits caractéristiques.

Certaines lois nationales, parmi lesquelles la loi allemande de 1876 concernant le droit d'auteur sur les dessins et modèles, et la loi uniforme en matière de dessins ou modèles en vigueur dans les pays du Benelux, comportent également des règles relatives aux dessins et aux modèles créés par des employés : dans certaines conditions, l'employeur est réputé être l'auteur du dessin ou du

---

(1) Par leur nature juridique, les règles du Design Copyright Act de 1968, dont il faut également tenir compte en matière de dessins et modèles, sont des règles concernant les droits d'auteur et elles doivent être également considérées comme telles au sens du droit international privé.

modèle, à défaut d'autre convention. En l'absence de telles règles, la question est résolue par interprétation des contrats de travail. Sous l'angle des conflits de lois, il semble également indiqué dans ce cas de prévoir l'application par analogie des règles concernant les inventions d'employés.

Les législations nationales reconnaissent rarement au créateur d'un dessin ou d'un modèle le droit d'être désigné comme tel. Toutefois, aux Etats-Unis, il résulte de l'extension au brevet de dessin ou modèle des règles applicables au brevet d'invention que s'appliquera également au premier, par analogie, la disposition prévoyant une déclaration sous serment quant à la personne de l'inventeur, lors de la demande. La loi uniforme en matière de dessins ou modèles pour les pays du Benelux prévoit que l'auteur peut être nommé lors de l'inscription, sans qu'un droit à être désigné lui soit cependant reconnu. En tout état de cause, en ce qui concerne cette question, l'application de la règle de conflits de lois relative au droit de l'inventeur peut être également prévue. C'est pourquoi on propose à l'article I, alinéa 4, d'appliquer de façon analogue les règles particulières applicables aux inventions prévues aux alinéas 1 à 3.

CHAPITRE IV : CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.  
CONTRATS DE LICENCE

I. ANALYSE COMPARATIVE

A. REMARQUES PRELIMINAIRES

122. Dans le domaine des droits de propriété industrielle, la question de la cession des droits et de l'accord de licences revêt une importance particulière. Notamment, les contrats de licence internationaux sont d'importants instruments de la coopération technique et économique entre les entreprises des différents pays. C'est pourquoi il est particulièrement important d'apporter une réponse à la question de savoir quelle législation est applicable à la cession et à l'accord de licence concernant des droits de propriété industrielle.

Nous examinerons les solutions des droits nationaux avant d'exposer nos réflexions relatives à une réglementation spécifique de ce problème sous l'angle des conflits de lois. Cet examen concernera surtout la licéité de la cession et de l'accord de licences, la nature juridique et l'opposabilité aux tiers des accords de licence, ainsi que les formes dont le respect conditionne la validité des conventions ou leur opposabilité aux tiers.

123. Cet examen ne saurait être exhaustif, mais, en tout état de cause, il doit mettre en évidence, à la lumière d'un certain nombre de droits nationaux, les diverses solutions juridiques en présence et dont il y a lieu de tenir compte pour toute proposition de règle de conflit de lois.

Notre examen se limitera à la cession et à la concession de licences de brevets et de marques. En ce qui concerne les droits apparentés aux brevets, en particulier les droits sur les modalités d'utilité et sur les obtentions végétales, ainsi qu'en ce qui concerne les droits relatifs à des dessins ou modèles, il n'existe aucune différence importante qui amènerait à envisager différemment les conflits de lois. Il existe par contre des singularités dans le droit des marques, en particulier en ce qui concerne les pays qui établissent un lien entre la marque et l'entreprise ou le goodwill auxquels elle est attachée.

124. L'exposé se limitera tout d'abord aux contrats portant sur la cession des droits de propriété industrielle ou la cession de licences. Voir le n° 150 ci-dessous en ce qui concerne d'autres contrats importants dans les relations internationales, en particulier les contrats portant sur des pools de brevets.

## B. BREVETS

125. En ce qui concerne les brevets - abstraction faite d'éventuelles restrictions résultant de dispositions de politique économique - les législations nationales se fondent sur le principe de la liberté de la cession. Il existe cependant une exception en ce qui concerne les certificats d'auteur d'invention prévus par le droit de l'Union Soviétique de la Bulgarie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie: des derniers sont établis au nom de l'inventeur et peuvent être transmis à d'autres personnes par héritage. Par contre, une cession entre vifs est exclue; de même les droits à une rémunération que l'on peut faire valoir en vertu du certificat d'auteur d'invention ne peuvent être transmis qu'après qu'ils soient nés.

Outre la cession, un certain nombre de législations nationales prévoient également la possibilité d'une cession partielle. Cependant, ces dispositions sont interprétées différemment. Le droit français considère que la cession peut être limitée dans l'espace et dans le temps, ainsi qu'en ce qui concerne le mode d'exploitation de l'invention (1). Par contre, dans d'autres pays, par exemple la Suisse (2), on admet généralement que le partage ne peut être matériel et porter sur le contenu, mais que seul est possible un partage par quotes-parts. Cette interprétation rejoint la règle du Patent Act britannique (Section 74, paragraphe 1) selon laquelle seule est licite, en dehors de la cession totale, la cession d'une participation au brevet. En Allemagne, la question est discutée. La cession d'une quote-part est, du moins, considérée comme licite. Par ailleurs, la concession d'une licence exclusive est généralement interprétée comme une cession limitée au sens de la loi, et on en déduit la règle que le bénéficiaire exclusif d'une licence jouit d'un droit opposable à tous.

126. Des divergences apparaissent entre les législations nationales en ce qui concerne les règles sur la forme, dont le respect conditionne la validité de la cession des brevets ou son opposabilité aux tiers.

D'après la loi sur les brevets de la République Fédérale d'Allemagne, la cession des brevets n'est pas soumise à une forme particulière, pour autant que ne jouent pas les dispositions spéciales de la loi contre les restrictions à la concurrence. En pratique, il y a en général une convention écrite, mais, le cas échéant, les contrats conclus oralement sont aussi valables, ainsi que les conventions tacites, déduites des circonstances. Ce n'est

(1) Voir Roubier, le droit de la propriété industrielle, Tome II, n° 179.

(2) Voir Blum-Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Tome II, article 33, remarque 3.

que sur demande qu'a lieu une inscription relative à la modification de l'identité du titulaire du brevet au registre tenu par l'Office des brevets. Cette inscription est sans incidence sur le fond du droit. Elle permet seulement à l'acquéreur de prouver sa qualité de titulaire du brevet devant l'Office des brevets et les tribunaux. En tout cas, il n'y a pas acquisition de bonne foi du brevet a non domino.

Dans les pays nordiques, la cession n'est pas non plus soumise à une forme particulière. Elle est inscrite sur demande au registre des brevets. Au Danemark et en Suède, l'inscription n'a d'incidence que sur la qualité de demandeur et de défendeur dans les litiges et procédures relatifs au brevet en question. En Finlande et en Norvège, par contre, la demande ou l'inscription ont aussi une incidence en matière d'acquisition de bonne foi : en Norvège, lorsque le demandeur est de bonne foi, la première inscription de la cession en sa faveur sur le registre des brevets confère à celle-ci la priorité sur une cession non encore inscrite. La situation est analogue en Finlande, à cette différence près que c'est la première demande et non la première inscription qui l'emporte.

En France, la forme écrite est prescrite pour les contrats relatifs à la cession d'un brevet. De même, celle-ci ne peut être opposée aux tiers que si elle a été inscrite au registre national des brevets, tenu par l'Institut national des brevets.

Au Royaume-Uni, on opère une distinction entre "legal" et "equitable assignment" : le titulaire du brevet ne peut transmettre le droit "légal" que sous la forme d'un document scellé (deed). L'acquéreur est inscrit, sur sa demande, comme nouveau titulaire du brevet au registre des brevets, en cette qualité, il peut transmettre à son tour par un document scellé, le droit "legal". Les contrats dépourvus de forme portant sur la cession de brevets ont force obligatoire en vertu des principes de l'"equity". Il découle cependant des règles générales que la priorité revient à l'acquéreur du droit "legal" au cas où il n'aurait pas eu connaissance de l'"equitable assignment".

Le droit des Etats-Unis prévoit que les brevets peuvent être cédés par un document écrit. La cession est cependant sans effet à l'égard d'acquéreurs ultérieurs qui acquièrent les brevets dans l'ignorance de celle-ci, si elle n'a pas été inscrite à l'Office des brevets dans un délai de trois mois après qu'elle ait eu lieu.

La Convention sur le brevet européen, conformément à la restriction de principe de la réglementation à la seule délivrance des brevets, ne contient qu'une disposition prévoyant que la cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et doit être signée par les parties au contrat. Dans la Convention sur le brevet communautaire, il est prévu, comme prolongement

de cette règle, que la cession du brevet communautaire doit être faite par écrit et doit être signée par les parties. La cession ne peut être opposée aux tiers que si elle a été inscrite au registre des brevets communautaires, ou si les tiers avaient connaissance de la cession du droit au moment de l'acquisition du droit qu'ils allèguent.

Dans le droit de l'Union Soviétique, de la Bulgarie, de la République Démocratique Allemande, de la Yougoslavie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie, le respect de la forme écrite ainsi que l'inscription au registre des brevets sont nécessaires pour la validité de la cession. En Hongrie, la loi prévoit que la cession ne peut être opposée à un tiers qui acquiert un droit de bonne foi à titre onéreux, que si elle est inscrite au registre des brevets.

127. D'un point de vue économique, les contrats de licence de brevet présentent un grand nombre de traits communs : le titulaire du brevet permet au bénéficiaire de la licence d'exploiter l'invention dans une mesure plus ou moins large. Il peut concéder une licence en vue de la fabrication, de la vente ou de l'utilisation de l'objet de l'invention. La licence peut être exclusive ou non exclusive. Par licence exclusive nous entendons - en accord avec la majorité des auteurs - une licence conférant au bénéficiaire, dans la mesure convenue, le droit d'exploiter l'invention, à l'exclusion non seulement des tiers mais aussi du titulaire du brevet lui-même (1). La licence peut être limitée dans le temps, dans l'espace, quant à l'objet ou la quantité.

Par contre, les législations nationales présentent des différences importantes dans leur conception juridique de la concession de licences. Ces différences sont étroitement liées à la question de savoir si et dans quelles conditions le licencié peut, en cas de violation de son droit, agir en se fondant sur le droit tiré du brevet.

---

(1) Voir en ce qui concerne la notion de licence exclusive, entre autres, Terrell, *Law of Patents*, p. 224; Reimer, *Patentgesetz* (2e édition 1958), p. 407, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation française du 26 janvier 1955 (*Annales de la propriété industrielle* 1956, 1). Il est également parfois question de licences exclusives lorsque le concédant de la licence conserve le droit d'utiliser l'invention dans le domaine réservé au licencié. Voir Blum-Pedrazzini : *Das schweizerische Patentrecht*, tome II, art. 34, remarque 31 et Burst, *Brevet et Licencié* (1970), n° 209 et suivants.

128. Quant à la construction juridique, il s'agit de savoir s'il convient d'interpréter le contrat de licence comme un contrat ayant seulement un effet obligatoire, ou si un droit réel est conféré au licencié sous certaines conditions.

Le droit allemand en particulier considère que la concession d'une licence aura un effet réel dans les cas où le bénéficiaire reçoit une licence exclusive. L'accord d'une licence exclusive apparaît comme une cession partielle (1). C'est pourquoi le titulaire d'une licence exclusive peut poursuivre un contrefacteur en se fondant sur le droit qui lui est cédé; de même, il peut agir à l'encontre du concédant de la licence non seulement sur la base du contrat, mais aussi du droit qui lui a été cédé. Par contre, les licences non exclusives ne produisent, de l'avis général, qu'un effet obligatoire. Le titulaire d'une licence non exclusive n'a pas de droit propre lui permettant d'intenter d'action à l'encontre des tiers qui utilisent sans droit l'objet de l'invention.

En Italie et en Autriche, la majorité de la doctrine admet également la nature réelle de la licence exclusive (2). En Suisse aussi, une partie des auteurs considère que le droit du licencié exclusif doit être considéré comme un droit réel. Cependant, Troller (3) ainsi que Blum-Pedrazzini (4) sont d'un autre avis.

Par contre, dans la plupart des autres pays, il est admis de façon générale que le contrat de licence n'a qu'un effet obligatoire; c'est particulièrement le cas en France (5), en Belgique (6) et aux Pays-Bas (7). Le droit d'agir en contrefaçon du brevet est

- (1) Voir l'analyse détaillée de Klauer-Möhring, *Patentrechtskommentar*, tome I (3ème édition 1971), relative au § 9, remarques 25 et suivantes, ainsi que Lüdecke-Fischer, *Lizenzverträge* (1957) p. 367 et suivantes.
- (2) Voir en ce qui concerne l'Italie, Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali* (1956), p. 428 et suivantes; en ce qui concerne l'Autriche, voir Friebel-Pulitzer, *Das österreichische Patentgesetz* (1936), p. 313.
- (3) *Immaterialgüterrecht*, tome II (2e édition 1971), p. 944.
- (4) *Das schweizerische Patentrecht*, tome II, à propos de l'article 34, remarques 43 et suivantes.
- (5) Voir Casalunga, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention* (1949), tome I, p. 434 et Roubier, *le droit de la propriété industrielle*, tome II, p. 264 et suivantes.
- (6) Borginon, *De la contrefaçon et de l'exercice des droits conférés par les brevets d'inventions*, *Les Nouvelles Corpus Juris Belgici* (1936), n° 170.
- (7) Voir l'article 33 de la loi néerlandaise sur les brevets, modifiée le 26 septembre 1968.

donc en principe réservé au titulaire du brevet. Cependant, la loi française sur les brevets de 1968 va plus loin : l'article 53, al. 2, de la loi prévoit que, sauf disposition contraire du contrat de licence, le licencié exclusif peut également exercer l'action en contrefaçon lorsque, de son côté, le titulaire du brevet, malgré une mise en demeure par le licencié, n'exerce pas cette action. Le titulaire du brevet peut cependant intervenir dans le litige, de même qu'inversément le licencié (même dans le cas d'une licence non exclusive) peut intervenir à l'action intentée par le breveté, afin d'obtenir dédommagement du préjudice qu'il a subi (1).

Le droit anglo-américain part, lui aussi, du caractère obligatoire des contrats de licence. Par nature, le contrat de licence, tel que le conçoit le droit anglo-américain, est un contrat par lequel le titulaire du brevet renonce, dans une mesure convenue, à faire valoir son droit à l'encontre du licencié, à cela viennent s'ajouter les autres conventions relatives aux obligations des parties. La convention relative à l'exclusivité de la licence signifie ici que le titulaire du brevet, dans la mesure où il a autorisé le licencié à exploiter l'invention, ne peut concéder aucune autre licence et doit de son côté s'abstenir d'exploiter le brevet. La conséquence qui en découle, à savoir que seul le titulaire du brevet a le droit d'engager des poursuites en contrefaçon du brevet, a cependant fait l'objet d'une restriction dans l'intérêt d'un renforcement de la position du licencié exclusif: au Royaume-Uni, depuis le Patent Act de 1949, il est de règle que le bénéficiaire d'une licence exclusive peut entamer les poursuites en contrefaçon du brevet de la même façon que le titulaire du brevet lui-même. Ce dernier doit cependant obligatoirement être partie au procès; s'il ne se constitue pas partie civile, il doit être attrait au procès en tant que défendeur. Aux Etats-Unis aussi, la position du licencié exclusif est renforcée. Il ne peut certes, entamer de poursuites pour contrefaçon qu'avec la participation du titulaire du brevet, mais la jurisprudence admet qu'en cas de doute, le licencié exclusif a qualité, en vertu du contrat de licence, pour engager l'action au nom du titulaire du brevet. Mais lorsque le titulaire du brevet est attrait contre son gré au procès en tant que demandeur, il peut exiger du licencié le remboursement des frais qu'il a dû supporter; il peut également demander au tribunal d'être considéré non plus comme demandeur mais comme défendeur (2).

---

(1) Pour plus de détails à ce sujet, voir Burst, Breveté et Licencié, n° 247 et suivantes.

(2) Voir Deller's Walker on Patents (2ème édition 1972), tome 7, § 489 et suivants, et Lichtenstein, Die Patentlizenz nach amerikanischem Recht (1965), p. 84 et suivantes.

129. En ce qui concerne la forme, la concession de licence doit, dans certains pays, emprunter la forme écrite pour être valable. En outre, dans un certain nombre de pays, la validité du contrat de licence ou son opposabilité aux tiers dépendent de son inscription dans un registre officiel.

La loi française sur les brevets prévoit - comme lors de la cession qu'elle doit emprunter la forme écrite, la licence n'est opposable aux tiers que si elle est inscrite au registre des brevets. En Finlande et en Norvège également, les mêmes règles que celles concernant la cession sont applicables en cas d'acquisition de bonne foi des tiers.

Selon le droit de la République Fédérale d'Allemagne, la concession de licences, de même que la cession de brevets, n'est soumise à aucune condition de forme. La concession d'une licence exclusive peut être mentionnée sur demande dans le registre de l'Office des brevets. Cependant, la validité du contrat de licence - de même que l'opposabilité aux tiers - ne dépend pas de cette inscription. Tout comme la licence exclusive, la licence non exclusive peut également être opposée à un acquéreur ultérieur. Il n'y a pas acquisition de bonne foi par un tiers au préjudice du licencié. De même qu'en Allemagne, le contrat de licence n'est pas soumis en Suisse à une forme particulière. La licence n'est cependant opposable à un tiers acquéreur de bonne foi que si elle a été inscrite au registre des brevets.

Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, les contrats de licence ne sont non plus soumis à aucune condition de forme. L'inscription au registre des brevets, prévue à l'article 74 du Patent Act britannique, est cependant nécessaire pour empêcher que des acquéreurs ultérieurs ne prétendent avoir ignoré le contrat de licence. Aux Etats-Unis également, un enregistrement est possible. La licence peut cependant être opposée aux acquéreurs ultérieurs même si l'inscription n'a pas eu lieu (1).

Aucune forme n'est présente pour les contrats de licence dans la Convention sur le brevet communautaire, à la différence de ce qui est prévu pour la cession du brevet. Dans le cas d'un transfert ultérieur du droit, les droits du licencié restent en principe entiers. Cependant, l'inscription au registre des brevets communautaires est la condition de l'opposabilité de la licence à un tiers acquéreur qui n'a pas eu connaissance de la licence.

En Union-Soviétique, en Bulgarie, dans la République Démocratique Allemande, en Yougoslavie, en Pologne, en Roumanie et en Tchécoslovaquie, le respect de la forme écrite et l'enregistrement

---

(1) Voir à cet égard Deller's Walker on Patents, Bd. IV, § 401.

sont, comme dans le cas de la cession du brevet, indispensables pour que la licence soit valable. En Hongrie, ils sont la condition de l'opposabilité aux tiers de la concession de licence.

### C. MARQUES

130. En matière de marques, les droits nationaux se fondent, en ce qui concerne la licéité de la cession, sur des principes différents: il y a, d'une part, les pays qui autorisent une libre cessibilité des marques et, d'autre part, les pays qui adoptent le principe du lien de la marque à l'entreprise ou au goodwill auxquels elle est attachée.

Le principe du lien de la marque à l'entreprise ou au goodwill s'est cependant trouvé affaibli au cours des dernières décennies. Il importe tout d'abord de souligner l'importance de la disposition, que nous avons déjà mentionnée ci-dessus (n° 89), de l'article 6 quater, alinéa 1 de la Convention de Paris : si dans un pays de l'Union un lien est établi entre la marque et l'entreprise ou le goodwill, il suffit pour assurer la validité du transfert de la marque, que la partie de l'entreprise ou du goodwill située dans ce pays soit transmise au cessionnaire en même temps que le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque. Cependant, en vertu de l'article 6 quater, alinéa 2, les pays de l'Union conservent la possibilité de considérer comme nul le transfert d'une marque dont l'usage par le cessionnaire serait de nature à induire le public en erreur.

Dans les limites tracées par l'article 6 quater, alinéa 1, de la Convention de Paris, la loi allemande sur les marques prévoit que le droit sur la marque ne peut être transféré à un tiers qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle la marque appartient. Le droit anglo-américain a consacré dans la common law le principe selon lequel la marque ne peut être transmise qu'en même temps que le goodwill de l'entreprise à laquelle elle appartient. Aux Etats-Unis, en ce qui concerne la marque enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, le Lanham Act de 1946 s'en est tenu à ce principe, avec la restriction que la cession du goodwill lié à la marque transférée est suffisante. En cette matière, le critère le plus important d'appréciation paraît être

pour la jurisprudence que la permanence de la qualité des marchandises produites ou vendues sous cette marque soit assurée; en tout cas, le transfert de la marque ne doit pas avoir pour résultat d'induire le public en erreur (1). Au Royaume-Uni, le Trade Mark Act de 1938, qui sanctionnait l'abandon du principe du lien de la marque au goodwill a introduit la libre cessibilité de la marque. Pour éviter que le public ne soit victime de tromperies, la loi prévoit cependant certaines mesures de protection (2). En particulier, la validité du transfert, dans le cas d'une marque utilisée qui aurait été transmise sans le goodwill, dépend de ce que le cessionnaire sollicite du Register, dans les six mois après le transfert, des instructions relatives à la publication du transfert et effectue ladite publication conformément à ces dernières. De même, le transfert ne doit pas aboutir à ce que, en vertu de l'inscription ou de la common law, plusieurs personnes jouissent de droits exclusifs sur des marques identiques ou prêtant à confusion et dont l'utilisation est susceptible de provoquer des tromperies ou des erreurs. En Italie, tant le Code Civil que la loi sur les marques (décret du 21 juin 1942) prévoient que la marque ne peut être transmise qu'en même temps que l'entreprise (azienda) ou une partie de celle-ci (ramo di azienda). La jurisprudence et la doctrine interprètent la plupart du temps cette exigence dans un sens libéral : de l'avis général, il suffit que la source de production soit transmise au cessionnaire de la marque. Mais en aucun cas, le transfert de la marque ne doit induire en erreur sur les qualités de la marchandise que le public considère comme essentielles (3).

En outre, les avis sont partagés quant à savoir s'il est licite d'opérer un transfert partiel, en particulier un transfert portant seulement sur une partie des produits énumérés lors du dépôt. Par exemple, alors que le Trade Marks Act britannique prévoit la possibilité de limiter le transfert à une partie des produits pour lesquels la marque a été déposée, le droit allemand se fonde sur le principe de l'individuabilité du droit sur la marque.

Les législations nationales comportent des règles spéciales en ce qui concerne les marques collectives. C'est ainsi que les droits allemand et français excluent le transfert d'une marque collective; la loi sur les marques du Royaume-Uni prévoit qu'un tel transfert ne peut se faire qu'avec l'autorisation du Board of Trade.

---

(1) Voir à cet égard Halliday, Assignments Under the Lanham Act, 38 Trade Mark Reports (1948) 970.

(2) Pour ce qui suit voir Kerly's Law of Trade Marks, § 13-10 et suivants.

(3) Voir à cet égard Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali (3ème édit. 1960) 474.

131. En ce qui concerne la forme de la cession de la marque, les règles applicables diffèrent selon les législations nationales, comme c'est le cas pour le droit des brevets. En République Fédérale d'Allemagne, le transfert peut avoir lieu sans aucun acte formel. L'ayant cause peut demander l'inscription du transfert au registre des marques tenu par l'Office des brevets; cette mention est la condition à laquelle l'ayant cause peut faire valoir son droit.

Le droit français prescrit la forme écrite pour le transfert de la marque comme en matière de brevets. La loi Benelux sur les marques prévoit que le transfert n'est opposable aux tiers qu'après enregistrement du dépôt d'un extrait de l'acte dont résulte le transfert, ou d'une déclaration correspondante signée par les parties.

Au Royaume-Uni, c'est au cessionnaire d'une marque enregistrée de demander à l'Office des brevets l'inscription de son titre. L'inscription n'est pas une condition de la validité du transfert; mais dans un litige, la preuve du transfert ne peut être apportée par d'autres moyens tant que l'inscription n'a pas eu lieu, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Aux Etats-Unis, le transfert doit emprunter la forme écrite. De même, lorsque le transfert n'a pas été enregistré à l'Office des brevets dans les trois mois suivant son accomplissement, il ne peut être opposé à un acquéreur ultérieur qui aurait acquis la marque à titre onéreux dans l'ignorance du transfert.

132. En ce qui concerne la licence de marque, il importe de même de tenir compte de la différence entre les pays qui autorisent le libre transfert de la marque et ceux qui partent du principe du lien de l'entreprise ou du goodwill, ou qui, à tout le moins, s'efforcent d'empêcher que le transfert puisse avoir pour résultat d'induire le public en erreur (1).

Dans le droit français, l'article 13 de la loi sur les marques de 1965 dispose que la concession d'une licence ainsi que la cession d'une marque peuvent avoir lieu indépendamment d'un contrat portant sur l'entreprise qui utilise ou fait utiliser la marque. Tout comme lors du transfert de la marque, la forme écrite est ici aussi de rigueur; l'opposabilité aux tiers dépend de la mention de la concession de licence au registre national des marques. La concession de licence n'a qu'un effet obligatoire. Seul le propriétaire de la marque a qualité pour exercer l'action en contrefaçon de la marque; au profit du licencié, d'agir en justice ne peut être interprétée que comme une autorisation d'entamer des poursuites au nom du propriétaire de la marque.

(1) Pour ce qui suit, voir en particulier l'étude comparative approfondie dans : Ulrich Krieger, Die Warenzeichenlizenz (2ème édition 1966), publiée sous la direction de Beier-Deutsch-Fikentscher.

La situation existant dans les pays du Benelux en vertu de la loi uniforme sur les marques, est comparable. Une licence peut être accordée par écrit, indépendamment de tout contrat relatif à l'entreprise, elle n'est opposable aux tiers qu'après avoir été enregistrée. Le licencié n'a pas de droit qui lui soit propre pour agir en justice contre les tiers qui se livrent à des contrefaçons; mais, dans la mesure où le licencié intervient à l'action à côté du propriétaire de la marque, il est fondé à réclamer une compensation du préjudice qu'il a subi du fait de l'utilisation illicite de la marque par un tiers.

Le droit de la République Fédérale d'Allemagne ne contient aucune disposition expresse sur la licence de marque. En dépit du principe du lien de la marque à l'entreprise, applicable au transfert de la marque, la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour reconnaître le caractère licite de la concession de licences à condition toutefois que l'accord de la licence n'ait pas pour conséquence d'induire le public en erreur et ne soit pas ainsi en contradiction avec les règles visant à combattre la concurrence déloyale. Il est en particulier interdit d'autoriser un licencié qui n'est pas à même de fabriquer le produit selon les critères de qualité requis, à utiliser une marque, qui, aux yeux du public, est synonyme d'une certaine qualité (1).

Les opinions divergent quant à savoir si l'accord d'une licence exclusive peut, comme dans le droit des brevets, être interprété comme la concession d'un droit réel. La jurisprudence et la plupart des auteurs répondent négativement à cette question et ne reconnaissent à la licence de marque qu'un effet obligatoire. C'est pourquoi, seul le propriétaire de la marque peut en principe agir en justice pour cause de contrefaçon par des tiers; le licencié ne peut entamer de poursuites qu'en vertu d'une procuration ou d'une autorisation du propriétaire de la marque.

Au Royaume-Uni, la jurisprudence partait du principe que l'accord d'une licence sur une marque protégée est illicite et que le concédant de la licence perd son droit sur la marque en autorisant une autre personne à utiliser celle-ci. Tenant compte du désir d'un régime plus souple en la matière, manifesté par les milieux économiques, le Trade Marks Act de 1938 a modifié la situation en introduisant la notion de "registered user". Une licence peut être concédée sur une marque enregistrée lorsque le propriétaire de la marque et le "registered user" proposé demandent au Registrar l'inscription de la concession de licence. A cette occasion, le propriétaire de la marque doit faire une déclaration détaillée sur les rapports existant ou projetés entre lui et l'utilisateur

(1) Voir à ce sujet en particulier Ulrich Krieger dans :  
Die Warenzeichenlizenz, p. 28 et suivantes.

proposé, ainsi que fournir des indications relatives au contrôle exercé par lui à la question de savoir si l'utilisateur doit être le seul "registered user", aux produits pour lesquels la licence est envisagée et à leurs qualités, ainsi qu'aux limites quant à la durée et à l'étendue de la licence. Le Registrar contrôle la déclaration; il lui appartient de décider de l'inscription en veillant en particulier à sauvegarder l'intérêt du public à ne pas être induit en erreur, et de requérir l'insertion des conditions et des restrictions qui lui paraissent appropriées. Grâce à l'inscription, l'utilisation de la marque par le "registered user" équivaut à l'utilisation de celle-ci par le propriétaire de la marque lui-même. Le droit d'agir en justice pour défendre la marque continue en principe à appartenir au propriétaire de la marque. Le "registered user" peut cependant exiger qu'il intente l'action en cas de contrefaçon de la marque; si le propriétaire de la marque s'abstient d'agir dans les deux mois, le "registered user" peut, de son chef, entamer des poursuites à l'encontre du contrefacteur, le propriétaire de la marque devant être attiré au procès en qualité de défendeur. En outre, on constate une attitude plus libérale dans des décisions récentes, même lorsqu'il n'est pas fait appel à la notion de "registered user", dans la mesure où l'on considère que le droit sur la marque protégée ne s'éteint pas du fait qu'une licence est accordée, dès lors que le concédant exerce un contrôle de qualité suffisant et que le public n'est pas induit en erreur par l'emploi de la marque (1). Aux Etats-Unis, le caractère licite de la licence de marque, déjà consacré par la jurisprudence, a été entériné par le Lanham Act. La licence n'est pas soumise à une forme particulière, mais sa validité dépend du respect de certaines conditions visant à exclure toute possibilité d'induire le public en erreur : la section 5 du Lanham Act stipule qu'il doit s'agir d'une utilisation par une "related company", et qu'elle ait lieu d'une façon excluant toute tromperie du public. La notion de "related company" dépend du contrôle exercé par le propriétaire de la marque sur la nature et la qualité des produits ou des services offerts sous cette marque. On considère que l'accord d'une licence de marque, comme celui d'une licence de brevet, constitue une renonciation de la part du titulaire du droit à faire valoir celui-ci à l'encontre du licencié. Le licencié ne jouit pas

---

(1) Voir les décisions de la High Court of Justice à propos de la Bostitch Trade Mark (1963), R.P.C. 183 et suivantes et B.P. Trade Mark (1968), R.P.C. 54 et suivantes, ainsi que la décision de la Court of Appeal concernant GE Trade Mark (1970), R.P.C. 339 et suivantes. Cependant, la Chambre des Lords a encore décidé différemment dans l'affaire Oertli v. Bowman (1959), R.P.C. 1 et suivantes. Voir à ce sujet D. Reimer dans GRUR Int. 1971, 321 et suivantes.

d'un droit propre pour agir en justice, même lorsqu'il s'agit d'une licence exclusive. C'est pourquoi le propriétaire de la marque doit intervenir à l'action intentée pour contrefaçon; le licencié peut, le cas échéant, forcer cette intervention (1).

---

(1) Voir Callmann, *The Law of Unfair Competition and Trademarks* (2ème édition 1950) p. 1308, pour plus de détails en ce qui concerne la jurisprudence, et Bohlig, dans : *Die Warenzeichenlizenz*, p. 370 et suivantes.

## II. PRINCIPES DE SOLUTION DES CONFLITS DE LOIS

### A. CONSIDERATIONS GENERALES

133. En règle générale, la cession et la licence de droits de propriété industrielle font en pratique partie intégrante des contrats où sont fixées les obligations des parties, comme c'est le cas pour la cession et la concession de droits d'exploitation en matière de droits d'auteur. Des exceptions sont cependant possibles: le titulaire d'un droit de propriété industrielle peut s'engager à effectuer un transfert qui ne devra avoir lieu que plus tard. De même, le licencié peut, par exemple dans un contrat de licence de brevet s'engager de son côté à consentir au concédant des licences sur les brevets qu'il obtiendra ultérieurement pour des perfectionnements.

Sous l'angle des conflits de lois s'appliquent en tout cas à l'obligation de céder un droit ou d'en concéder licence les règles générales applicables aux contrats créateurs d'obligations. C'est en premier lieu de la convention des parties que dépend le droit applicable en l'absence d'une telle convention, il y a lieu de déterminer la "proper law of the contract", ou encore le centre de gravité du rapport juridique.

Cependant, l'application du statut du contrat à l'ensemble des stipulations est limitée par le fait que certaines questions doivent obligatoirement être soumises au droit du pays protecteur. En fait notamment partie la question de la licéité du transfert ou de l'accord d'une licence. Par exemple, lorsque le droit du pays protecteur se fonde, en matière de marques, sur le principe du lien de la marque à l'entreprise ou au goodwill, ou tout au moins, fait dépendre la validité du transfert ou de la licence de ce que toute tromperie de la clientèle soit exclue, il s'agit d'une règle trouvant son origine dans l'idée que l'on se fait de la fonction de la marque, indiquer de quelle entreprise provient le produit ou le service. Dans le pays protecteur considéré, la règle fait partie intrinsèque du droit des marques et doit donc s'appliquer sans tenir compte du statut du contrat. Cela correspond également à la règle contenue à l'article 6 quater de la Convention de Paris qui repose manifestement sur l'idée que la transmissibilité de la marque doit être appréciée selon le droit du pays protecteur.

134. Lorsque l'on tente d'opérer une distinction entre les éléments qui doivent être appréciés selon le statut du contrat et ceux qui doivent l'être selon le droit du pays protecteur, la question se pose de savoir s'il faut partir de la différence entre les éléments obligatoires et les éléments réels. Une telle façon de procéder semble particulièrement s'imposer si l'on considère le droit

allemand . Il est en effet habituel en droit allemand de souligner la distinction entre le contrat créateur d'obligations et l'acte de disposition servant à leur exécution. En effet, aux termes d'une décision du Bundesgerichtshof du 21 octobre 1964 (1), il y a lieu de soumettre le transfert de la marque au droit du pays où la marque est enregistrée tandis que, en l'absence de choix expres ou tacite du droit applicable, le contrat générateur d'obligations à la base du transfert sera soumis au droit défini par la volonté hypothétique des parties. En fait, le motif déterminant de la décision était seulement la règle selon laquelle la transmissibilité de la marque doit être appréciée selon le droit du pays protecteur.

En vérité, la distinction entre les effets obligatoires et les effets réels des contrats ne peut pas non plus résoudre le problème en ce qui concerne les droits de propriété industrielle. Même s'il s'agit du transfert de droits, le fait qu'en général le transfert et l'obligation soient réunis dans un seul et même acte s'oppose à un traitement séparé. Il est nécessaire, étant donné le lien existant entre les différents éléments, qu'une seule et même loi s'applique tant à la validité du contrat au fond - par exemple, en cas de vices de consentement - qu'à l'interprétation du contrat.

135. En particulier, on constate, en ce qui concerne les contrats de licence, que la distinction entre les effets obligatoires et les effets réels du contrat n'apporte aucune solution adéquate sous l'angle des conflits de lois.

Comme la jurisprudence l'a montré, les contrats de licence sont interprétés, dans la plupart des pays, comme étant des contrats générateurs d'obligations. Même dans les pays où l'on

---

(1) GRUR Int. 1965, 504 et suivantes. Cependant en ce qui concerne les droit de propriété industrielle, les auteurs et la jurisprudence allemands font état, dans leur majorité de l'unité de l'acte créateur d'obligation et de l'acte de disposition. Voir Klauer-Möhring, Patentrechtskommentar (3ème édition 1971), 9, remarque 16, ainsi que RGZ 126, 280 et Oberlandesgericht de Düsseldorf GRUR 1966, 522. Lichtenstein (NJW 1964, 1349) considère qu'il faut, sous l'angle des conflits de lois, opérer une distinction entre le contrat de licence au sens étroit, qu'il importe d'apprécier selon le droit du pays protecteur, et le contrat de licence au sens large, auquel le statut du contrat est applicable. Il évite de la sorte, à juste titre, de distinguer entre contrat à effet obligatoire et contrat réel. Il me semble cependant que s'oppose à son interprétation, le fait qu'il importe d'apporter une solution unique à certaines questions communes aux contrats de licence entendus au sens étroit et à ceux entendus au sens large, par exemple la question de l'interprétation de la licence et de sa portée.

considère qu'il y a transfert partiel du droit en cas de licence exclusive, le contrat par lequel une licence non exclusive est concédée est néanmoins considéré de l'avis général comme un contrat seulement obligatoire. Cependant, comme le montre le droit des marques, il y a lieu d'apprécier également la licéité de la concession d'une licence non exclusive, selon le droit du pays protecteur.

Seule serait possible une distinction entre l'obligation de concéder une licence et l'exécution de cette obligation par la concession de la licence. Une telle distinction revêt une certaine importance en ce qui concerne la forme des contrats, comme nous le verrons (n° 141), mais, pour le reste, elle ne peut servir de base à l'appréciation des contrats de licence. En cette matière, la question la plus importante, outre la question de la validité au fond des contrats, est celle de leur interprétation : lorsqu'il s'agit de savoir dans quelle mesure et avec quelles restrictions le licencié peut exploiter une invention, il ne serait pas raisonnable d'apprécier selon des droits différents l'obligation, inhérente aux contrats de licence, de concéder la licence et la concession elle-même.

136. Par conséquent, il importe de déterminer les éléments des contrats qui doivent obligatoirement être soumis au droit du pays protecteur. Au préalable cependant, il semble opportun d'examiner la question de savoir selon quel statut il importe d'apprécier les dispositions de forme prévues par les législations nationales.

## B. DISPOSITIONS CONCERNANT LA FORME DES CONTRATS

137. L'examen comparatif qui précède nous a permis de constater qu'il existe tout un éventail de possibilités en matière de formes prescrites par les législations nationales. Alors que le droit allemand se fonde sur le principe de la liberté de la forme et prévoit seulement en cas de transfert d'une marque que de l'inscription au registre tenu par l'Office des brevets dépend la possibilité de faire valoir le droit transmis, le droit français prescrit le respect de la forme écrite tant pour la cession que pour la licence de droits de propriété industrielle. En outre, il est prévu dans un certain nombre de pays que la validité du transfert ou de la licence ou leur opposabilité aux tiers, dépendent de leur inscription à un registre officiel.

138. On peut, étant donné les propositions qui ont été faites ci-dessus (n° 83) quant à la forme des contrats portant sur les droits d'auteur, se poser la question de savoir si, dans le cas des droits de propriété industrielle également, il faut, en application de la règle de l'article 18 de l'avant-projet sur les

obligations, parir du principe que la forme doit satisfaire aux règles prévues par le statut du contrat ou à celles de la *lex loci actus*.

Cependant un examen plus approfondi de la question révèle qu'une réglementation correspondant à celle qui régit les droits d'auteur n'est pas satisfaisante. Il existe déjà une différence dans la mesure où, même si pour les droits de propriété industrielle également des contrats de cession ou de licence peuvent être conclus pour plusieurs pays, il n'en reste pas moins que, dans les contrats portant sur les droits de propriété industrielle, les pays concernés sont désignés nommément; et ceci contrairement à ce qui se passe pour la plupart des contrats portant sur les droits d'auteur, en particulier les contrats d'édition ainsi que les contrats sur les droits cinématographiques ou le droit de production mécanique, pour lesquels sont généralement accordés des "droits mondiaux". C'est pourquoi, il est pour les droits de propriété industrielle plus normal que pour les droits d'auteur, que les parties tiennent compte des dispositions relatives à la forme du pays protecteur. Mais surtout, alors que le droit d'auteur naît - du moins en Europe - en dehors de toute formalité, la naissance des droits de propriété industrielle dépend en général d'un acte formel, que ce soit un dépôt, un enregistrement ou tout acte constitutif de droit. C'est pourquoi il semble logique que, tout comme en cas d'acquisition du droit, la question de la forme de la cession et de la concession de licence soit soumise au droit au pays protecteur.

139. En ce qui concerne l'obligation d'inscrire le transfert ou la licence sur un registre officiel, les règles prévues dans certains pays procèdent du désir d'harmoniser le contenu du registre avec la réalité juridique. Dans la mesure où l'enregistrement ne constitue pas la condition de la validité du transfert, mais uniquement de son opposabilité aux tiers, il se justifie surtout par l'intérêt de la sécurité juridique dans le pays protecteur. Le fait que, dans certains cas, la procédure d'enregistrement concerne également la question de la licéité du transfert ou de la concession de licence, n'est pas non plus sans importance. Un exemple en est le "registered user" du droit des marques britannique. C'est pourquoi il importera de prévoir qu'il appartient au droit du pays protecteur de décider si une inscription sur un registre officiel est nécessaire, non seulement en ce qui concerne l'opposabilité aux tiers, mais aussi la validité du transfert ou de la licence.

140. La question se pose encore de savoir s'il y a aussi lieu d'apprécier selon le droit du pays protecteur la forme des déclarations contractuelles concernant le transfert ou la concession de licence des droits de propriété industrielle. Comme on a pu le constater dans l'étude comparative qui précède, un certain nombre

de pays prévoient la forme écrite pour le contrat ou, tout au moins, pour la déclaration du titulaire du droit relative au transfert ou à la licence (selon le droit des brevets du Royaume-Uni, un document scellé est la forme nécessaire pour le transfert du droit "legal"); en revanche, la forme est libre dans d'autres pays, tels que la République Fédérale d'Allemagne, et les pays nordiques.

Les auteurs sont d'avis différents quant à l'application du droit du pays protecteur. Troller (1) pense qu'il suffit que la forme prescrite, soit par le droit du pays protecteur, soit par la *lex loci actus* soit respectée. Marcel Plaisant et Fernand Jacq (2), en revanche, font dépendre la validité de la cession d'un brevet français, même lorsqu'elle a lieu à l'étranger, du respect des formes prescrites par le droit français.

Il me semble logique de partir du principe qu'il faut également apprécier selon le droit du pays protecteur le respect des formes prescrites pour les déclarations contractuelles, comme cela est le cas pour l'inscription dans un registre. Pour ce qui concerne les Etats membres de la CEE, il n'est pas non plus sans importance que la forme écrite soit prescrite pour le transfert de la demande dans la Convention sur le brevet européen et, de même, pour la cession du brevet dans la Convention sur le brevet communautaire. Il y a en tout cas lieu d'appliquer également cette règle lorsque l'Etat dans lequel le contrat a été conclu ou dont le droit régit le contrat, est partie à la Convention sur le brevet européen ou à la Convention sur le brevet communautaire. Mais il semble en outre logique de considérer que la règle s'appliquera également lorsque l'Etat concerné, dont le droit national est fondé sur le principe de la liberté de la forme, ne fait pas partie des Etats membres.

141. Une autre question est celle de savoir si, le cas échéant, on peut faire découler du contrat conclu entre les parties l'obligation d'effectuer les actes formels prescrits dans le pays protecteur. Il faut en tout cas apporter une réponse positive à cette question en ce qui concerne les contrats dans lesquels l'obligation précède le transfert ou la concession d'une licence. Dans ces cas, la validité de l'accord dépend selon l'article 18 de l'avant-projet sur les obligations, du respect de la forme prescrite soit par le statut du contrat, soit par la *lex loci actus*. Mais, même dans les cas normaux, c'est-à-dire lorsque le transfert ou la concession

(1) Internationales Privatrecht, p. 175 et suivantes.

(2) Les brevets d'invention en droit international (3ème édition 1931), n° 346 et suivant.

d'une licence font partie du contrat fixant les obligations des parties, il suffit à mon avis, pour l'obligation immanente au contrat d'opérer le transfert ou la concession de licence, que soit respecté la forme prévue par le statut du contrat ou par le *lex loci actus*. Un exemple en est la cession d'une marque française par un contrat conclu en Allemagne, objet d'un arrêt du Bundesgerichtshof du 21 octobre 1964 (1). La Cour a considéré que du contrat, soumis au droit allemand, découle l'obligation du cédant de fournir les documents nécessaires selon le droit français pour l'inscription dans le registre français. La condition de la validité au fond de l'obligation n'en reste pas moins que le droit du pays protecteur permette le transfert ou la concession d'une licence.

---

(1) GRUR Int. 1965, pages 504 et suivantes.

### III. DROIT DU PAYS PROTECTEUR ET STATUT DU CONTRAT

#### A. RESERVES EN FAVEUR DU DROIT DU PAYS PROTECTEUR

142. Parmi les questions qu'il convient de soumettre au droit du pays protecteur figure tout d'abord celle de la licéité du transfert partiel et de la concession d'une licence (article K, alinéa 1 a). La question de la licéité d'un transfert partiel se pose en particulier dans le droit des brevets et dans le droit des marques (voir ci-dessus, n° 125 et n° 130). En outre, la règle est, hormis le cas du certificat d'auteur d'invention (voir ci-dessus, n° 125), importante surtout en ce qui concerne le droit des marques. Si le droit des marques américain, allemand et italien prévoit qu'une marque ne peut être transmise qu'avec l'entreprise ou le goodwill auxquels elle est attachée, et si le droit du Royaume-Uni fait dépendre la validité du transfert de certaines conditions, il s'agit ici de règles applicables à toutes les marques protégées en vertu du droit américain, allemand, italien ou britannique. Il en va de même; par analogie, pour les règles dont le respect conditionne la validité d'une licence de marque. La règle prévue par le droit britannique, selon laquelle l'accord d'une licence n'est valable que s'il a lieu en faveur d'un "registered user", est une règle qui doit être appréciée selon le droit du pays protecteur, aussi bien en tant que disposition de forme qu'en tant que disposition relative à la licéité de la concession de licences.

143. En outre, le droit du pays protecteur décide de la possibilité pour le licencié, d'exercer l'action en contrefaçon en cas de violation de son droit. Il s'agit ici en particulier du titulaire d'une licence exclusive. Comme on a pu le constater dans l'étude comparative qui précède, cette question est étroitement liée à celle de la conception juridique de la licence. Si les droits des brevets allemand, italien et autrichien considèrent que le titulaire d'une licence exclusive jouit d'un droit absolu, il en résulte que le licencié peut faire valoir les droits que la loi reconnaît au propriétaire du brevet, tant à l'encontre des tiers qu'à l'encontre du propriétaire du brevet, lorsqu'il est porté atteinte au droit qui lui a été concédé. Cependant, il est également apparu, d'une part, que certains des Etats où seul un effet obligatoire est attaché à la licence, permettent, aux aussi, au titulaire d'une licence exclusive d'exercer l'action en contrefaçon, si ce n'est à l'encontre du propriétaire du brevet, du moins contre les tiers; c'est ainsi qu'au Royaume-Uni par exemple, le licencié exclusif a le droit de poursuivre les tiers à condition toutefois que le propriétaire du brevet soit partie au litige en qualité de demandeur ou de défendeur. Parfois, le titulaire d'une licence non exclusive se voit lui aussi reconnaître le droit d'agir contre

les tiers qui contrefont le brevet; en particulier, la loi française sur les brevets prévoit que tout licencié peut intervenir dans l'instance engagée par le breveté pour demander réparation du préjudice qu'il a subi. C'est pourquoi dans la proposition (article K, alinéa 1 b) il n'est pas question du licencié exclusif mais simplement du licencié.

144. En outre, l'article K, alinéas 1 c et d, prévoit que le droit du pays protecteur est aussi applicable aux règles fixant la forme des déclarations contractuelles concernant le transfert ou la concession d'une licence et aux règles prévoyant une inscription sur un registre officiel, comme condition de la validité du transfert et de la concession de licence, ou de leur opposabilité aux tiers. Ceci correspond aux propositions présentées ci-dessus aux n° 139 et suivant.

## B. LE STATUT DU CONTRAT

145. En ce qui concerne le statut du contrat, il y a lieu de considérer, conformément aux règles de l'avant-projet sur les obligations, que le droit applicable peut être déterminé par la convention des parties. Les réserves parfois formulées dans la doctrine pour les cas où il n'existe pas de relations avec l'Etat dont les parties ont convenu que le droit serait applicable, sont d'une nature plus théorique que pratique. Lors de la conclusion de contrats de licence entre des sociétés établies dans les pays industriels de l'Ouest et des entreprises des pays socialistes de l'Est, il est fréquemment fait appel au droit suisse. Il n'est pas douteux qu'une telle convention soit valable, même dans les cas où il n'y a aucune relation avec la Suisse.

146. Les avis exprimés dans la doctrine et la jurisprudence - à vrai dire dans un nombre restreint de décisions - sont partagés quant à savoir quel droit doit être appliqué aux contrats en l'absence de convention des parties sur le droit applicable.

L'avis qui prévaut à l'heure actuelle est que le lieu de conclusion du contrat ne peut être déterminant, comme on l'admettait souvent dans le passé. L'important est de déterminer le centre de gravité des relations contractuelles, la "proper law of the contract". D'éminents auteurs, en particulier Battifol (1) et Martin Wolff (2), considèrent que le centre de gravité se trouve

---

(1) Traité élémentaire de DIP, n° 602.

(2) Private International Law, p. 547.

dans le pays protecteur et que, de même que la naissance, les effets et l'extinction des droits les contrats conclus à propos de ces derniers sont soumis au droit du pays protecteur.

Un telle réglementation aurait l'avantage que, dans les cas où aucune convention n'est intervenue quant au droit applicable, on n'aurait pas à opérer une distinction entre les questions qui relèvent du droit du pays protecteur et celles soumises au statut du contrat (1). On peut cependant invoquer à l'encontre de cette réglementation que, dans le cas des contrats - nombreux dans la pratique - de concession de licence sur des droits de propriété industrielle existant dans plusieurs pays, elle conduirait à un éclatement, car le contrat unique devrait être soumis à des législations différentes selon les pays concernés. Ernst Rabel (2), Godenhelm (3), Troller (4) et Vida (5) en particulier l'on fait remarquer à juste titre. En cette matière, Troller propose de distinguer, d'une part, les contrats portant sur la cession ou la licence dans un seul pays auquel le droit du pays protecteur serait applicable et, d'autre part, les contrats portant sur la cession dans plusieurs pays, auxquels s'appliquerait le droit du pays où le cessionnaire a son siège. Pour les contrats de licence portant sur plusieurs pays, l'élément déterminant serait, selon le cas, le siège du concédant ou celui du licencié.

Une distinction entre les contrats selon qu'ils concernent le droit dans un ou dans plusieurs pays protecteurs ne saurait cependant être convaincante. Ainsi, si une société américaine accorde une licence de brevet ou de marque à une entreprise belge ayant son siège social à Bruxelles, le fait que la licence soit accordée pour la Belgique uniquement, ou pour la Belgique et le Luxembourg, ou encore pour les trois pays du Benelux, ne peut manifestement entraîner de différence dans le traitement appliqué. F.K. Beier (6) fait

- 
- (1) Voir à cet égard F.K. Beier, Warenzeichenrechtliche Aspekte internationaler Lizenzverträge, conférence de Budapest, document polycopié (1970), p. 107 et suivantes.
  - (2) The Conflict of Laws, tome III, p. 73.
  - (3) GRUR Int. 1957, 51
  - (4) Internationale Lizenzverträge, GRUR Int. 1957, 111 et suivantes, ainsi que Internationales Privatrecht, p. 188 et suivantes.
  - (5) Les contrats de licence en droit international privé, Revue Critique de DIP 1964, p. 223.
  - (6) Warenzeichenrechtliche Aspekte internationaler Lizenzverträge, S. 110.

remarquer à juste titre que, par exemple, lorsqu'une entreprise allemande conclut un contrat de licence avec une entreprise d'Etat hongroise qui s'engage à exploiter le droit, le centre de gravité du contrat se trouve en Hongrie, non seulement lorsque l'exploitation est limitée à la Hongrie, mais aussi lorsque l'entreprise hongroise se charge également de l'exploitation dans d'autres pays socialistes de l'Est.

Dans certaines décisions, les juges considèrent également qu'il importe d'éviter une scission à propos de la question de savoir quel est le droit applicable (1), lorsque des contrats sont conclus sur des droits existant dans plusieurs pays. Cependant, aucune opinion ne s'est encore vraiment imposée sur le point de savoir où se trouve le centre de gravité du contrat, en particulier dans le cas des contrats de licence. On se réfère tantôt, outre au droit du pays protecteur, au droit du pays où se trouve le siège du concessionnaire ou du concédant, ou encore au droit national commun aux deux parties.

147. En ce qui concerne la présente étude, une synchronisation apparaît nécessaire avec les règles prévues à l'avant-projet sur les obligations.

Lesdites règles se fondent sur le principe qu'en l'absence de choix explicite ou implicite du droit applicable par les parties, le contrat est régi par le droit du pays avec lequel il présente les rapports les plus étroits, et que, en cas de doute, ce pays est celui dans lequel la partie qui fournit la prestation spécifique, a sa résidence habituelle ou -lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une activité professionnelle - son établissement principal ou l'établissement secondaire qui doit fournir la prestation.

Cette règle peut être appliquée sans réserve dans les cas de transferts dans lesquels la prestation de l'acquéreur ne consiste que dans le versement d'une somme d'argent et où, par conséquent, le transfert du droit apparaît comme la prestation spécifique. C'est le cas en particulier des contrats de vente. Si A vend son entreprise, située en Italie, à la société française B et que l'actif de l'entreprise comprend également des brevets, des droits de marque ou d'autres droits de propriété industrielle, il est indiqué, en l'absence d'une convention contraire, d'appliquer le droit italien tant à la vente des droits de propriété industrielle qu'à la vente de l'entreprise. Cependant, il faut également trancher de la même façon lorsque l'objet de la vente

---

(1) Voir par exemple la décision de l'Oberlandesgericht de Düsseldorf, GRUR Int. 1958, 430.

n'est pas une entreprise ou tout autre ensemble de biens, mais uniquement certains droits de propriété industrielle, contre le paiement d'une somme d'argent.

La même réglementation paraît indiquée lorsque le licencié se voit accorder une licence non exclusive et lorsque l'obligation du licencié consiste pour l'essentiel dans le versement d'une certaine somme.

148. En revanche, une autre solution semble indiquée dans le cas de contrats de licence dans lesquels le licencié s'engage à exploiter les droits, ou dans lesquels une licence exclusive lui est concédée. Dans de tels cas, il faudra supposer, comme l'article 4, paragraphe 3, de l'avant-projet sur les obligations que le contrat a les rapports les plus étroits avec le pays où se trouve l'établissement principal du licencié.

a) Le centre de gravité du contrat se déplace normalement avec l'obligation d'exploiter le droit vers le lieu de l'établissement du licencié d'où sont dirigées les activités d'exploitation, même si l'établissement ne se trouve pas dans le pays protecteur ou seulement dans un des pays protecteurs. En faveur de cette interprétation ne plaide pas seulement la situation parallèle existant en matière de contrats relatifs aux droits d'auteur, en particulier le contrat d'édition, et à laquelle la doctrine s'est fréquemment référée (1).

L'obligation d'exploiter acquiert une importance particulière précisément dans le cas des contrats de licence portant sur des droits de propriété industrielle. A cet égard, il faut considérer non seulement les profits résultant de l'exploitation des droits et auxquels il faut en général associer le concédant de la licence, ainsi que les effets publicitaires liés à la diffusion des produits, mais aussi les règles relatives à l'obligation d'exploiter : aux termes de l'article 5 A, alinéa 2 de la Convention de Paris, les pays de l'Union sont libres de prévoir l'octroi de licences obligatoires sur les brevets, afin d'éviter les abus, par exemple faute d'exploitations; si l'octroi de licences obligatoires ne suffit pas à éviter les abus, la déchéance du brevet peut être prononcée deux ans après l'octroi de la première licence obligatoire. En ce qui concerne les marques également, l'article 5 C de la Convention

(1) Voir en particulier Blum-Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, article 34, remarque 120.

de Paris prévoit que les pays de l'Union dans lesquels l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, peuvent, après expiration d'un délai équitable, annuler l'enregistrement si le titulaire de la marque ne justifie pas des causes de son inaction; à l'heure actuelle, la grande majorité des pays - récemment aussi la République Fédérale d'Allemagne, les pays du Benelux et la France dans leurs lois sur les marques - prévoit une telle obligation d'utilisation, afin d'éviter de surcharger les registres des marques avec des marques inutilisées. C'est pourquoi il est important, pour le titulaire du droit, qu'il y ait utilisation dans les pays protecteurs concernés, au moins effectuée par le licencié.

b) Dans les cas également où il s'agit d'une licence exclusive, il faut en général, admettre que les contrats ont les rapports les plus étroits avec le pays dans lequel est situé le siège du licencié. En pratique, la plupart du temps, les parties conviennent expressément d'une obligation d'exploiter, lors de la concession d'une licence exclusive. Même lorsque ce n'est pas le cas, on admet le plus souvent - en particulier dans les pays d'Europe continentale - qu'il y a lieu de présumer qu'une obligation d'exploiter a été convenue tacitement (1). Il est vrai que l'on considère dans les pays anglo-américains que si la règle générale en matière d'accord de licences exclusives est que les parties conviennent d'une obligation d'exploiter et qu'il est très souhaitable d'agir de cette façon, il n'en reste pas moins qu'une telle convention ne va pas de soi (2) il faudra cependant en tout cas considérer, en cas de concession de licence exclusive, de même que lorsqu'il est convenu d'une obligation d'exploiter, que le centre de gravité du contrat se déplace normalement vers le lieu du siège du licencié. Il faut en particulier tenir compte du fait que la non utilisation d'une licence exclusive n'empêche pas seulement l'exploitation dans la région concernée, mais peut aussi affaiblir la position juridique du titulaire du droit ou entraîner la déchéance du droit pour défaut d'exploitation.

c) Lorsque le licencié a des établissements dans plusieurs pays, le contrat peut charger l'un d'entre eux de l'exploitation du droit donné en licence. Si tel n'est pas le cas, il faut, de même que pour les contrats portant sur les droits d'auteur (voir ci-dessus n° 77 C), considérer le lieu de l'établissement principal comme étant celui du siège social.

---

(1) Voir Lüdecke-Fischer, Lizenzverträge (1957), pp. 441 et suivantes pour plus de détails quant à la jurisprudence et la doctrine; Blum-Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, article 34, remarque 101, et Roubier, Le droit de la propriété industrielle, volume II, pp. 281 et suivantes.

(2) En ce qui concerne le Royaume-Uni, voir Terrell, On Patents, p. 231, et en ce qui concerne les Etats-Unis, Ellis-Deller, Patent Licence (3ème édition 1958) § 146.

149. Les règles proposées (article K, alinéa 2) sont conçues comme des directives pour des cas typiques, devant servir de guide dans la pratique. Pour déterminer le pays avec lequel le contrat présente les rapports les plus étroits, d'autres critères peuvent éventuellement être envisagés : la règle selon laquelle le centre de gravité du contrat se trouve au lieu du siège du licencié, en cas de convention instituant une obligation d'exploiter ou en cas de concession de licence exclusive, peut trouver une confirmation dans les obligations supplémentaires pesant sur le licencié. A cet égard, on peut tenir compte entre autres, de l'obligation de maintenir le droit en vigueur (en payant les taxes et en effectuant les demandes de renouvellement), ainsi que de l'obligation de défendre le droit ou de collaborer à sa défense. D'autre part, il est possible, même lorsque l'on convient d'une obligation d'exploiter ou lorsqu'une licence exclusive est concédée, que le concédant s'engage à assumer certaines obligations - par exemple dans le cas de licences de brevets, l'obligation outre celle de communiquer le savoir-faire, de fournir en permanence des conseils ou une aide technique - obligations qui font apparaître le droit du pays dans lequel le concédant a son siège comme la "proper law of the contract".

Par conséquent, il y a lieu de considérer, du moins en ce qui concerne les contrats de licence, que le statut du contrat est la loi en vigueur du lieu du siège, soit du concédant, soit du licencié. A cet égard, il importe peu qu'il s'agisse de licences concernant des droits existant dans un seul ou dans plusieurs pays. De même, lorsque le concédant et le licencié ont leur siège dans un seul et même pays, il est indubitable que le droit applicable est celui de ce pays. Ainsi, lorsqu'un entrepreneur britannique concède à un entrepreneur français une licence pour l'exploitation d'un droit dans un pays tiers, par exemple au Japon, c'est le droit britannique ou le droit français qui régissent le contrat, mais non le droit japonais.

Par analogie, il y a lieu d'appliquer les règles concernant le statut du contrat également aux conventions prévoyant la communication du savoir-faire, conclues en liaison avec des contrats de licence de brevets.

150. En matière de droits de propriété industrielle, les contrats de licence sont l'instrument le plus important de la coopération internationale. A côté de ceux-ci, il faut cependant également tenir compte d'autres types de contrats, notamment les cas des apports en société ou d'autre forme d'exploitation commune. C'est ainsi qu'un apport en société peut être conclu entre l'inventeur et une entreprise. En particulier, il s'agit aussi des pools de brevets, constitués entre deux ou plusieurs entreprises pour l'exploitation en commun des brevets qui leur appartiennent. Il se peut que les droits soient apportés à une société, les droits d'exploitation et

les obligations des parties étant déterminés dans le contrat de société. Mais on peut aussi se limiter à un contrat d'échanges; les parties restent propriétaires des brevets qui leur ont été délivrés, mais elles s'accordent mutuellement des licences d'exploitation sur leurs brevets.

De tels cas nécessitent une solution particulière sous l'angle des conflits de lois, pour laquelle il convient de rechercher tout d'abord, en accord avec l'article 4, paragraphe 1, de l'avant-projet relatif aux obligations avec quel pays existent les rapports les plus étroits? Dans le cas d'un pool de brevets dans lequel les droits sont transmis à une société, on se référera, en cas de doute au siège social de la société. En cas de contrats d'échanges, la "proper law of the contract" sera déterminée en fonction des caractéristiques individuelles du contrat, en particulier du siège social de l'entreprise à qui appartient le brevet "dominant".

### C. APPLICATION PAR ANALOGIE

151. Les règles de conflits de lois proposées à l'article K concernent les contrats portant sur des droits de propriété industrielle.

L'objet du transfert peut cependant n'être pas seulement le droit de propriété industrielle. En fait, le droit de priorité qui peut être revendiqué en vertu de la Convention de Paris est également transmissible. Il appartient, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1 de cette convention, tant à celui qui a déposé la demande qu'à son ayant cause. A cet égard, le transfert peut être effectué indépendamment de celui de la demande de base (1). De même, il peut avoir lieu séparément pour plusieurs pays unionistes. Il se peut en particulier que, pour le pays unioniste A, le droit de priorité soit transmis à X, tandis que pour le pays unioniste B, le droit est transmis à Y. La possibilité d'en effectuer le transfert séparément ne cesse pour le pays protecteur concerné que lorsque le droit de priorité a servi de base à la demande dans ce pays unioniste.

152. En outre, peuvent faire l'objet de contrats les droits qui précèdent la naissance des droits de propriété industrielle.

Il s'agit ici tout d'abord du droit à un brevet ou du droit à la protection d'un dessin ou modèle dont jouit l'inventeur, ou le créateur du modèle, ou encore l'employeur (en ce qui concerne ce droit, voir ci-dessus, n° 115 et suivants). En général, les droits

---

(1) Voir à cet égard Bodenhausen, Convention de Paris, page 37 et suivantes.

nationaux prévoient à cet égard la transmissibilité du droit. De même, la Convention sur le brevet européen déclare à l'article 60 que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant-cause. Il existe cependant une exception dans le droit de l'Union soviétique et d'autres pays socialistes, dans la mesure où il s'agit du droit de l'inventeur à un certificat d'auteur d'invention : ce droit ne peut pas plus être transféré que le certificat d'auteur d'invention lui-même.

En principe, la demande de protection qui précède la délivrance du brevet est également transmissible, tout comme le droit au brevet. La Convention sur le brevet européen entre autres, le prévoit expressément, mais exige que la cession soit faite par écrit et soit signée par les deux parties au contrat (articles 71 et 72). En ce qui concerne le droit des marques, la question se pose dans les pays où la naissance du droit dépend de l'inscription, qui est postérieure à la demande. Si le droit sur la marque est transférable librement, il est en principe possible de transférer librement la demande de protection également. En revanche, dans les pays où, comme dans la République Fédérale d'Allemagne, le droit sur la marque ne peut être transféré qu'avec l'entreprise à laquelle la marque appartient, la cession de la demande de protection n'est autorisée que si le transfert de l'entreprise a lieu en même temps.

De même qu'un transfert, il peut y avoir concession de licence sur les droits existant avant la naissance des droits de propriété industrielle proprement dits. En pratique, les contrats les plus importants sont en particulier les contrats de licence portant sur des inventions pour lesquelles la protection n'a pas encore été octroyée, mais a déjà été demandée.

153. Sous l'angle des conflits de lois, les contrats portant sur le transfert du droit de priorité ainsi que sur le transfert et la licence des droits cités au n° 152, doivent être traités de la même façon que les contrats qui ont pour objet le transfert et la licence des droits de propriété industrielle eux-mêmes. En particulier, il y a lieu de soumettre la licéité et les conditions de forme au droit du pays protecteur, tandis que c'est le statut du contrat qui décide de la validité au fond et de l'interprétation des contrats. C'est pourquoi l'article K, alinéa 3, prévoit d'appliquer par analogie les règles des alinéas 1 et 2.

PROPOSITION DE REGLES CONCERNANT LES BIENS IMMATERIELS  
DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION RELATIVE AU  
DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DANS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

---

I. PREMIERE SECTION: GENERALITES

Article A: Droit du pays protecteur

(1) Le droit du pays protecteur au sens des règles concernant les biens immatériels est le droit de l'Etat pour le territoire duquel la protection est revendiquée.

(2) Le droit du pays protecteur au sens du paragraphe (1) comprend également les règles des traités qui sont applicables dans le pays concerné.

Article B: Droit national applicable aux étrangers

Dans la mesure où les règles des traités ne sont pas applicables, la protection des personnes qui ne sont pas ressortissantes du pays protecteur est définie selon la législation interne de celui-ci.

Article C: Renvois

L'application du droit du pays protecteur, prescrite dans les deux sections suivantes, englobe les dispositions visées à l'article A paragraphe (2) et à l'article B également dans les cas particuliers où ces dispositions contiennent des renvois au droit d'un autre Etat.

2. DEUXIEME SECTION: DROITS D'AUTEUR

Article D: Naissance, effets et extinction des droits d'auteur

La naissance, les effets et l'extinction des droits d'auteur portant sur des oeuvres littéraires et artistiques sont régis par le droit du pays protecteur.

Article E: Titulaire des droits d'auteur

(1) Sous réserve du paragraphe (2) le ou les premier titulaires des droits d'auteur ou de certains droits d'exploitation de ceux-ci est (sont) déterminé(s) selon le droit du pays protecteur.

(2) Dans le cas d'oeuvres créées par des employés ou sur

commande, la question de savoir si et dans quelle mesure les droits d'auteur ou certains droits d'exploitation de ceux-ci appartiennent à l'employeur ou au donneur d'ordre doit être appréciée selon les règles applicables, conformément à l'article F, à la cession et à la concession de droits.

#### Article F: Cession et concession de droits

(1) Le droit du pays protecteur détermine

a) la licéité de la cession et de la cession partielle des droits d'auteur ainsi que de la concession de droits exclusifs ou non exclusifs d'exploitation de l'oeuvre;

b) les actions fondées sur le droit d'auteur, que l'acquéreur d'un droit exclusif peut intenter en cas de violation de son droit;

c) si et à quelles conditions la cession ou la concession est opposable à un tiers qui revendique des droits résultant d'un contrat qu'il a conclu avec l'auteur ou son ayant cause après la cession ou la concession;

d) si et dans quels cas des accords relatifs à des droits d'adaptation ou de reproduction cinématographique ou à des droits portant sur des oeuvres cinématographiques doivent être inscrits dans un registre public pour être valables ou opposables aux tiers.

(2) Sans préjudice du paragraphe(1), les contrats qui ont pour objet la cession ou la concession au sens du paragraphe (1) ou l'obligation de cession ou de concession, sont soumis aux règles énoncées aux articles 1 à 5, 7, 8, 15, 18 à 24 et 27 de (l'avant-projet d) convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. La prestation caractéristique au sens de l'article 4 paragraphe 2 est la prestation de l'auteur ou de son ayant droit. Les contrats qui stipulent que l'acquéreur est tenu d'exploiter l'oeuvre ou de sauvegarder les droits ou qu'un droit exclusif est cédé ou concédé à l'acquéreur aux fins de l'exploitation, doivent toutefois être considérés en général comme plus étroitement liés à l'Etat sur le territoire duquel le siège social de l'acquéreur est situé; si l'acquéreur a plusieurs établissements, le lieu où est situé l'établissement principal doit être considéré comme siège social lorsque le contrat ne prévoit pas d'attribution de compétence à un établissement déterminé.

### 3. TROISIEME SECTION: DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

#### Article G: Règles générales

L'application des dispositions de la présente section est régie par les règles suivantes:

1. Les droits de propriété industrielle sont les brevets d'invention (brevet), les droits portant sur des dessins ou modèles, ainsi que les droits portant sur des marques de fabrique, de commerce et de service. Sont assimilés aux brevets des droits qui peuvent être revendiqués en vertu d'une publication officielle de la demande de brevet, les certificats d'inventeur, les droits portant sur des modèles d'utilité, les certificats d'utilité et certificats d'addition ainsi que les droits sur les obtentions végétales.

2. Lorsque des droits de propriété industrielle peuvent être revendiqués dans un Etat aussi bien sur la base d'une demande nationale que sur la base d'une demande internationale, dans la mesure où les prescriptions divergent, il faut considérer comme règles du pays protecteur les dispositions applicables au droit de propriété revendiqué sur la base de la demande.

3. Aux droits de propriété industrielle qui sont protégés dans un groupe d'Etats en tant que droits uniformes, est applicable, en lieu et place du droit du pays protecteur, le droit communautaire du groupe d'Etats.

#### Article H: Acquisition, effets et extinction des droits

L'acquisition, les effets et l'extinction des droits de propriété industrielle sont définis selon le droit du pays protecteur.

#### Article I: Dispositions particulières applicables aux brevets et aux droits portant sur les dessins ou modèles

(1) Le droit au brevet appartenant à l'inventeur et la situation juridique existant en cas de demande de brevet par une personne non habilitée sont définis selon le droit du pays protecteur. C'est également selon ce droit qu'il y a lieu d'apprécier à qui appartient le droit au brevet lorsque plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre.

(2) Sans préjudice du paragraphe (1) deuxième phrase, dans le cas d'inventions réalisées par des employés, la question de savoir si et à quelles conditions le droit au brevet appartient

à l'employeur doit être appréciée selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. Les droits de l'employé à la rémunération dans le cas où le droit au brevet appartient à l'employeur sont également définis selon le droit de cet Etat.

(3) Le droit de l'inventeur d'être mentionné comme tel lors de la demande, lors de sa publication ou dans le brevet est défini selon le droit du pays protecteur.

(4) Les règles énoncées aux paragraphes (1) - (3) sont également applicables aux droits qui peuvent être revendiqués sur la base de la création d'un dessin ou modèle.

#### Article K: Cessions et contrats de licence

(1) Le droit du pays protecteur détermine:

a) la licéité de la cession et de la cession partielle de droits de propriété industrielle ainsi que de la concession de licences;

b) les actions fondées sur le droit de propriété qu'un licencié peut intenter en cas de violation de ses droits;

c) la forme des déclarations qui ont pour objet la cession du brevet ou la concession de licences;

d) si la validité de la cession du brevet ou de la concession de licences ou leur opposabilité aux tiers est subordonnée à l'inscription dans un registre public.

(2) Sans préjudice du paragraphe (1), les contrats relatifs à des droits de propriété industrielle ayant pour objet la cession du brevet ou la concession de licences ou l'obligation de cession du brevet ou de concession de licences sont soumis aux règles énoncées aux articles 1 à 5, 7, 8, 15, 18 à 24 et 27 de (l'avant-projet de) convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. La prestation caractéristique au sens de l'article 4 paragraphe 2 est la prestation de celui qui cède le brevet ou concède la licence. Lorsqu'ils stipulent que le cessionnaire ou le licencié s'engage à exploiter le droit de propriété ou qu'une licence exclusive est concédée, les contrats doivent toutefois être considérés en générale comme plus étroitement liés à l'Etat sur le territoire duquel le

siège social du licencié est situé; si le licencié a plusieurs établissements, le lieu où est situé l'établissement principal doit être considéré comme siège social lorsque le contrat ne prévoit pas d'attribution de compétence à un établissement déterminé.

(3) Les règles énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont également applicables à la cession du droit de priorité ainsi qu'aux contrats qui ont pour objet la cession ou la concession du droit au brevet ou au dessin ou modèle ou d'une demande de droit de propriété.

**ANNEXE**

**Avant-projet de Convention  
sur la loi applicable aux obligations contractuelles  
et non contractuelles**

---

**PREAMBULE**

Les Hautes parties contractantes (au traité instituant la Communauté Economique Européenne).

Soucieuses de poursuivre, dans le domaine du droit international privé, l'oeuvre d'unification juridique entreprise au sein de la Communauté,

désirant établir les règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles,

ont décidé de conclure la présente Convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## TITRE PREMIER

### Champ d'application

#### Article premier

Les règles de droit international privé de la présente convention sont applicables, dans les situations ayant un caractère international, aux obligations contractuelles et non contractuelles.

Elles ne s'appliquent pas :

- a) en matière d'état et de capacité des personnes physiques, sous réserve de l'article 20, ni en matière de régimes matrimoniaux, de successions, de testaments et de donations,
- b) aux effets de commerce, tels que lettre de change, chèque et billet à ordre,
- c) aux conventions d'arbitrage et d'élection de for,
- d) (aux contrats d'assurance),
- e) à la constitution, au fonctionnement interne et à la dissolution des sociétés et personnes morales,
- f) en matière de dommage dans le domaine nucléaire. (\*)

---

(\*) La question de la loi applicable aux ententes n'a pas été tranchée.

## TITRE SECOND

### Règles uniformes

#### Article 2

Le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

Les conditions relatives à la validité du consentement des parties quant à la loi applicable sont déterminées par cette loi.

(Toutefois, dans les relations de travail, le choix des parties ne peut en aucun cas porter atteinte aux dispositions impératives protectrices du travailleur, en vigueur dans le pays où il accomplit habituellement son travail).

#### Article 3

Le choix des parties quant à la loi applicable peut intervenir aussi bien au moment de la conclusion du contrat qu'à une date ultérieure. Ce choix peut être modifié à tout moment par un accord entre les parties. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

#### Article 4

A défaut de choix explicite ou implicite, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Ce pays est :

- a) celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, au moment de la conclusion du contrat ;
- b) celui où cette partie a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat, si la prestation caractéristique doit être fournie en exécution d'un contrat conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ;
- c) celui où est situé l'établissement secondaire de cette partie, s'il résulte du contrat que la prestation caractéristique sera fournie par cet établissement.

L'application de l'alinéa précédent est écartée lorsque la prestation caractéristique, la résidence habituelle ou l'établissement ne peuvent être déterminés ou qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

#### Article 5

A défaut de choix explicite ou implicite, les contrats de travail sont régis par la loi du pays

- a) où le travailleur accomplit habituellement son travail,
- b) où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur si ce dernier n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays,

à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays.

#### Article 6

A défaut de choix explicite ou implicite, les contrats ayant pour objet des immeubles qui sont régis par la loi du lieu où l'immeuble est situé, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

#### Article 7

Lorsque le contrat présente également des liens avec un pays autre que celui dont la loi est applicable en vertu des articles 2, 4, 5, 6, 16, 17, 18 et 19, 3ème alinéa, et que la loi de cet autre pays contient des dispositions réglant impérativement la matière d'une façon qui exclut l'application de toute autre loi, il sera tenu compte de ces dispositions dans la mesure où leur nature ou leur objet particuliers pourraient justifier cette exclusion.

#### Article 8

Les conditions relatives à la validité du consentement des parties au contrat sont déterminées par la loi qui est applicable en vertu des articles précédents.

### Article 9

Les dispositions des articles 2 à 8 ne s'appliquent pas au transfert de propriété ni aux effets réels du contrat.

### Article 10

Les obligations non contractuelles dérivant d'un fait dommageable sont régies par la loi du pays où ce fait s'est produit.

Toutefois, lorsque d'une part, il n'existe pas de lien significatif entre la situation résultant du fait dommageable et le pays où s'est produit ce fait et que, d'autre part, cette situation présente une connexion prépondérante avec un autre pays, il est fait application de la loi de ce pays.

Cette connexion doit se fonder normalement sur un élément de rattachement commun à la victime et à l'auteur du dommage et, si la responsabilité d'un tiers pour l'auteur est mise en cause, commun à la victime et à ce tiers.

En cas de pluralité de victimes la loi applicable est déterminée séparément à l'égard de chacune d'entre elles.

### Article 11

La loi applicable aux obligations non contractuelles aux termes de l'article 10 détermine notamment :

1. les conditions et l'étendue de la responsabilité ;
2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ;
3. l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ;
4. les modalités et l'étendue de la réparation ;
5. la mesure dans laquelle le droit de la victime à réparation peut être exercée par ses héritiers ;
6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi ;
7. la responsabilité du fait d'autrui ;
8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais.

## Article 12

Quelle que soit la loi applicable aux termes de l'article 10, il sera tenu compte, dans la détermination de la responsabilité, des règles de sécurité et de police en vigueur au lieu et au moment où le fait dommageable s'est produit.

## Article 13

Les obligations non contractuelles dérivant d'un fait autre qu'un fait dommageable sont régies par la loi du pays où il s'est produit. Toutefois si, en raison d'un élément de rattachement commun aux parties intéressées, il existe une connexion prépondérante avec la loi d'un autre pays, cette loi est applicable.

## Article 14

Les dispositions des articles 10 à 13 ne s'appliquent pas à la responsabilité de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public ainsi qu'à celle de leurs organes ou agents pour les actes relevant de la puissance publique et accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

## Article 15

La loi qui régit une obligation détermine également les conditions de son exécution, les divers modes de son extinction et les conséquences de son inexécution.

En ce qui concerne les modalités d'exécution, on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu.

## Article 16

Les obligations entre le cédant et le cessionnaire d'une créance sont régies par la loi applicable en vertu des articles 2 à 8.

La loi qui régit la créance originaire détermine le caractère transférable de celle-ci, ainsi que les rapports entre cessionnaire et débiteur et les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et aux tiers.

### Article 17

Le transfert d'une créance par l'effet de la loi est régi par la loi de l'institution juridique pour laquelle il a été créé.

La loi qui régit la créance originaire détermine néanmoins le caractère transférable de celle-ci ainsi que les droits et les obligations du débiteur.

### Article 18

Pour être valable quant à la forme, un acte juridique doit satisfaire aux conditions établies, soit par la loi qui le régit ou le régissait au fond au moment de sa passation, soit par celle du lieu où il est intervenu. Lorsqu'un acte juridique est formé de plusieurs déclarations, la validité quant à la forme de chacune d'elles est appréciée séparément.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la constitution, au transfert et à l'extinction des droits réels portant sur une chose.

### Article 19

L'existence et la force des présomptions légales ainsi que la charge de la preuve sont régies par la loi applicable au rapport juridique. Toutefois, les conséquences à déduire de l'attitude des parties au cours du procès sont régies par la loi du for.

Les modes de preuve des actes juridiques sont déterminés, quant à leur admissibilité, par la loi du for. Toutefois, les parties peuvent également se prévaloir des modes de preuve admis par toute loi, visée à l'article 18, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que ces modes de preuve ne soient pas incompatibles avec la loi du for.

La mesure dans laquelle un document écrit sous seing privé, constatant des obligations à la charge de son ou de ses signataires, fait preuve suffisante de ces obligations, ainsi que les modes de preuve admis outre ou contre le contenu de ce document sont déterminés par la loi qui régit la validité en la forme de l'acte selon l'article 18. Si ce document vaut comme instrument de preuve tant selon la loi qui régit l'acte au fond que selon celle du lieu où il a été établi, la première de ces deux lois est seule applicable.

#### Article 20

Aucune personne physique ne peut invoquer son incapacité contre celui qui, dans un acte juridique, l'aura de bonne foi et sans imprudence, conformément à la loi du lieu de l'acte, considérée comme capable.

#### Article 21

Au sens des dispositions qui précèdent, la loi d'un pays s'entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.

#### Article 22

L'application de l'une des lois désignées par les dispositions qui précèdent ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

#### Article 23

Aux fins de l'interprétation et de l'application des règles uniformes qui précèdent, il sera tenu compte de leur caractère international et de l'opportunité de parvenir à l'uniformité dans la façon dont elles sont interprétées et appliquées.

## TITRE TROISIEME

### Dispositions finales

#### Article 24

L'application des articles 1 à 23 de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant.

#### Article 25

La présente Convention ne préjuge pas de l'application des dispositions de droit international privé relatives à des matières spéciales et contenues dans des actes normatifs émanant des institutions des Communautés européennes ainsi que dans le droit national harmonisé en exécution de ces actes.

La présente Convention ne déroge pas aux dispositions de droit international privé contenues dans les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes.

#### Article 26

Si après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, un Etat contractant désire, soit déroger dans une matière spéciale aux dispositions du titre précédent, soit leur apporter un complément, il communique son intention aux autres Etats signataires par l'intermédiaire du Secrétaire Général.

Dans un délai de six mois à partir de la communication faite au Secrétaire Général, tout Etat peut demander à celui-ci d'organiser des consultations entre Etats signataires en vue d'arriver à un accord.

Si, dans ce délai, aucun Etat n'a demandé la consultation ou si, dans les deux ans qui suivent la communication faite au Secrétaire Général, aucun accord n'est intervenu à la suite des consultations, l'Etat peut modifier sa législation dans le sens qu'il avait indiqué. La mesure prise par cet Etat est portée à la connaissance des autres Etats signataires.

### Article 27

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application dans un Etat contractant des conventions bilatérales ou multilatérales entrées antérieurement en vigueur à son égard.

### Article 28

Si après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, un Etat contractant désire devenir partie à une convention multilatérale dont l'objet principal ou l'un des objets principaux est un règlement de droit international privé dans l'une des matières régies par la présente Convention ou dénoncer une telle convention, il est fait application de la procédure prévue à l'article 26. Toutefois le délai de deux ans, prévu au paragraphe 3 de l'article 26, est ramené à un an.

### Article 29

Lorsqu'un Etat contractant considère que l'unification réalisée par la présente Convention est compromise par la conclusion d'accords non prévus à l'article précédent, cet Etat peut demander au Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes d'organiser une consultation entre les Etats signataires de la présente Convention.

### Article 30

Chaque Etat contractant, après consultation des autres Etats signataires par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes, peut demander la révision de la présente Convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil des Communautés européennes.

### Article 31

La présente Convention s'applique au territoire européen des Etats contractants, aux départements français d'outre-mer ainsi qu'aux territoires français d'outre-mer.

Le Royaume des Pays-Bas peut déclarer au moment de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes, que la présente Convention sera applicable au Surinam et aux Antilles néerlandaises.

### Article 32

La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes.

### Article 33

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du cinquième instrument de ratification. La Convention entrera en vigueur pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

### Article 34

Le Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats signataires :

- a) le dépôt de tout instrument de ratification ;
- b) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
- c) les communications faites en application des articles 26, 28, 29, 30 et 31.

### Article 35

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

### Article 36

La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne, en langue néerlandaise, en langue ..... et en langue ..... ces textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le Secrétaire Général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.

## DECLARATION COMMUNE

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, les Gouvernements .....

- soucieux d'éviter dans toute la mesure du possible la dispersion des règles de conflit de lois entre de multiples instruments et les divergences entre ces règles,
- souhaitent que les Institutions des Communautés européennes, dans l'exercice de leurs compétences sur la base des Traités qui les ont instituées, s'efforcent, lorsqu'il y a lieu, d'adopter des règles de conflit qui, autant que possible, soient en harmonie avec celles de la présente Convention,
- souhaitent que ces Institutions, pour la préparation des actes communautaires comportant des règles de conflit de lois, s'assurent de l'avis d'experts gouvernementaux de droit international privé et recherchent tous moyens propres à donner sa pleine efficacité au concours de ces experts.

## A N N E X E

### Article 2, alinéa 4

#### Première variante

(La portée du silence d'une partie sur une proposition de la loi applicable, faite par l'autre partie avant la formation du contrat ou en connexion avec elle, est appréciée selon la loi de la résidence habituelle de cette partie. Toutefois, nonobstant les dispositions de cette loi, l'accord sur le choix de la loi applicable pourra être déduit du silence d'une des parties si cette interprétation résulte des habitudes précédemment établies entre les parties ou des usages du commerce international dont les parties ont ou devraient avoir connaissance en raison de leur profession).

#### Deuxième variante

(L'accord sur le choix de la loi applicable ne peut être déduit du silence d'une des parties que si cette interprétation résulte des habitudes précédemment établies entre les parties ou des usages pratiqués dans le commerce international. Toutefois, si le contrat est déjà formé, la loi qui le régit déterminera si le silence comporte ou non choix de la loi applicable).

### Article 8, alinéa 2

#### Première variante

(La portée du silence d'une partie quant à la formation du contrat est appréciée selon la loi de la résidence habituelle de cette partie. Toutefois, nonobstant les dispositions de cette loi, le consentement au contrat pourra être déduit du silence d'une des parties si cette interprétation résulte des habitudes précédemment établies entre les parties ou des usages du commerce international dont les parties ont ou devraient avoir connaissance en raison de leur profession).

#### Deuxième variante

(La formation du contrat ne peut être déduite du silence d'une des parties que si cette interprétation résulte des habitudes précédemment établies entre les parties ou des usages pratiqués dans le commerce international).

Communautés européennes — Commission

**La propriété intellectuelle et le droit international privé**

par M. le professeur Eugen ULMER

Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes

1980 — 152 p. — 17,6 x 25 cm

Collection Etudes, Série Secteur culturel — 1980 — 3

DA, FR, IT, NL

ISBN 92-825-1847-7

N° de catalogue: CB-NV-80-003-FR-C

BFR 150  
LIT 4300

DKR 29  
HFL 10,25

DM 9,50  
UKL 2.20

FF 21,50  
USD 4.80

IRL 2.50

La présente étude a pour objet les conflits de lois et le droit de la propriété intellectuelle. Le problème est examiné sous l'angle du droit interne et des conventions internationales en la matière.

Le texte vise notamment la loi applicable aux droits d'auteur, aux contrats relatifs aux droits d'auteur, aux droits de propriété industrielle et à la cession de droits de propriété industrielle.

Cette étude qui apporte une contribution remarquable à la connaissance de la matière est établie dans le but de préparer la documentation de base pour l'élaboration d'un instrument juridique communautaire destiné à l'unification des règles de conflit en matière de droits sur les biens incorporels.

# ETUDES

parues/ou en préparation à ce jour dans la série "Secteur culturel" (1):

8732 — n° 1

**La mobilité des travailleurs culturels dans la Communauté**

1976, 102 p. (DE, EN, FR) BFR 90; FF 11;

CB-NV-78-002-FR-C — n° 2

**Le droit d'auteur dans la Communauté européenne**

1978, 242 p. (FR) BFR 700; FF 99;

CB-NV-80-003-FR-C — n° 3

**La propriété intellectuelle et le droit international privé**

1980, 152 p. (DA, FR, IT, NL) BFR 150; FF 21.50

---

(1) Les signes abrégatifs DA, DE, EN, FR, IT et NL indiquent les langues dans lesquelles les textes ont été publiés (danois, allemand, anglais, français, italien et néerlandais).

**Salgs- og abonnementskontorer · Vertriebsbüros · Sales Offices  
Bureaux de vente · Uffici di vendita · Verkoopkantoren**

**Belgique - België**

*Moniteur belge - Belgisch Staatsblad*  
Rue de Louvain 40-42 -  
Leuvensestraat 40-42  
1000 Bruxelles - 1000 Brussel  
Tél. 512 00 26  
CCP 000-2005502-27  
Postrekening 000-2005502-27

*Sous-dépôts - Agentschappen:*  
Librairie européenne - Europese  
Boekhandel  
Rue de la Loi 244 - Wetstraat 244  
1040 Bruxelles - 1040 Brussel

**CREDOC**

Rue de la Montagne 34 - Bte 11 -  
Bergstraat 34 - Bus 11  
1000 Bruxelles - 1000 Brussel

**Danmark**

*J.H. Schultz Boghandel*  
Møntergade 19  
1116 København K  
Tlf. (01) 14 11 95  
Girokonto 200 1195

*Underagentur:*

Europa Bøger  
Gammel Torv 6  
Postbox 137  
1004 København K  
Tlf. (01) 15 62 73

**BR Deutschland**

*Verlag Bundesanzeiger*  
Breite Straße - Postfach 10 80 06  
5000 Köln 1  
Tel. (0221) 21 03 48  
(Fernschreiber: Anzeiger Bonn  
8 882 595)  
Postscheckkonto 834 00 Köln

**France**

*Service de vente en France des publica-  
tions des Communautés européennes*  
*Journal officiel*  
26, rue Desaix  
75732 Paris Cedex 15  
Tél. (1) 578 61 39 - CCP Paris 23-96

*Service de documentation*  
D.E.P.P.  
Maison de l'Europe  
37, rue des Francs-Bourgeois  
75004 Paris  
Tél. 887 96 50

**Ireland**

*Government Publications*  
Sales Office  
G.P.O. Arcade  
Dublin 1

or by post from

*Stationery Office*  
Dublin 4  
Tel. 78 96 44

**Italia**

*Libreria dello Stato*  
Piazza G. Verdi 10  
00198 Roma - Tel. (6) 8508  
Telex 62008  
CCP 387001

*Agenzia*

Via XX Settembre  
(Palazzo Ministero del tesoro)  
00187 Roma

**Grand-Duché  
de Luxembourg**

*Office des publications officielles  
des Communautés européennes*  
5, rue du Commerce  
Boîte postale 1003 - Luxembourg  
Tél. 49 00 81 - CCP 19190-81  
Compte courant bancaire:  
BIL 8-109/6003/300

**Nederland**

*Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf*  
Christoffel Plantijnstraat, 's-Gravenhage  
Postbus 20014  
2500EA 's-Gravenhage  
Tel. (070) 78 99 11  
Postgiro 42 53 00

**United Kingdom**

*H.M. Stationery Office*  
P.O. Box 569  
London SE1 9NH  
Tel. (01) 928 69 77, ext. 365  
National Giro Account 582-1002

**United States of America**

*European Community Information  
Service*  
2100 M Street, N.W.  
Suite 707  
Washington, D.C. 20 037  
Tel. (202) 862 95 00

**Schweiz - Suisse - Svizzera**

*Librairie Payot*  
6, rue Grenus  
1211 Genève  
Tél. 31 89 50  
CCP 12-236 Genève

**Sverige**

*Librairie C.E. Fritze*  
2, Fredsgatan  
Stockholm 16  
Postgiro 193, Bankgiro 73/4015

**España**

*Libreria Mundi-Prensa*  
Castelló 37  
Madrid 1  
Tel. 275 46 55

**Andre lande · Andere Länder · Other countries · Autres pays · Altri paesi · Andere landen**

Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer · Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften · Office for Official Publications of the European Communities · Office des publications officielles des Communautés européennes · Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee · Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen

Luxembourg 5, rue du Commerce Boîte postale 1003 Tél. 49 00 81 - CCP 19 190-81 Compte courant bancaire BIL 8-109/6003/300

BFR 150 DKR 29 DM 9,50 FF 21,50 IRL 2.50 LIT 4300 HFL 10,25 UKL 2.20 USD 4.80

---



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES  
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ISBN 92-825-1847-7

Boîte postale 1003 – Luxembourg

N° de catalogue: CB-NV-80-003-FR-C