

CJCE 27 SEPTEMBRE 1988
Aff.65-86
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1989.IV.10

GUIDE DE LECTURE

- LICENCE - CLAUSE DE NON CONTESTATION ***

I - LES FAITS

- : M.SUELLHOEFER est titulaire de modèle d'utilité et de brevet allemand ainsi que de différents titre parallèles à l'étranger (brevet 1).
- : BAYER est titulaire d'un brevet allemand sur un procédé de fabrication de panneaux en mousse portant sur des "*doubles bandes transporteuses*" sur des panneaux en mousse (brevet 2).
- : SUELLHOEFER fabrique des panneaux en mousse suspects.
- : SUELLHOEFER, d'une part, et HENNECKE-BAYER, d'autre part, concluent une transaction les engageant à se désister d'actions en justice relatives au brevet précité et comportant :
 - licence non exclusive gratuite pour l'Allemagne et onéreuse pour l'étranger des brevets 1 avec clause de non contestation du brevet à la charge de HENNECKE et BAYER
 - licence à titre onéreux du brevet 2.
- : Nouveau différend entre les parties
- 9 avril 1968 : SUELLHOEFER résilie l'accord transactionnel
- : Lands Gericht de Düsseldorf annule l'accord du 9 avril 1968
- : Saisine du BundesGerichtsHof
- : Le BundesGerichtsHof surseoit à statuer et pose à la Cour de Justice des Communautés Européennes le problème de la compatibilité avec les articles 30 et 35 du Traité CEE des clauses de non contestation inscrites dans les accords de licence.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME

A - LE PROBLEME

1°) *Prétention des parties*

a) Le demandeur en annulation de la clause (HENNECKE et BAYER)

prétendent que la clause de non contestation est toujours contraire à l'article 85 § 1 du Traité CEE.

b) Le défendeur en annulation de la clause (SUELLHOEFER)

prétend que la clause de non contestation n'est pas toujours contraire à l'article 85 § 1 du Traité CEE.

2°) *Enoncé du problème*

La clause de non contestation est-elle toujours contraire à l'article 85 § 1 du Traité CEE ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Une clause de non contestation insérée dans un accord de licence de brevet peut avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de la concurrence au sens de l'article 85 § 1 du Traité.

En ce qui concerne ce contexte, il y a lieu de préciser que le caractère restrictif de la concurrence fait défaut lorsque la licence est concédée à titre gratuit étant donné que, dans ces circonstances, le licencié n'a pas à subir les désavantages concurrentiels tenant au paiement de redevances.

Une clause de non-contestation contenue dans une licence concédée à titre onéreux n'a pas non plus de caractère restrictif de la concurrence lorsque la licence porte sur un procédé techniquement dépassé auquel ne recourrait pas l'entreprise intéressée".

2°) *Commentaire de la solution*

.-. **En Droit communautaire**, la Cour de Justice des Communautés refuse d'affirmer la nullité *per se* des clauses de non-contestation et réserve cette solution à des hypothèses étroitement liées au contexte juridique et économique de l'espèce.

S'agissant d'une licence à titre gratuit : le caractère restrictif de concurrence fait défaut lorsque la licence est concédée à titre gratuit *"étant donné que, dans ces circonstances, le licencié n'a pas à subir les désavantages concurrentiels tenant au paiement des redevances"*.

- En cas de licence à titre onéreux :

- portant sur un procédé "techniquement dépassé" :

"Une clause de non-contestation contenue dans une licence concédée à titre onéreux, n'a pas non plus de caractère restrictif de la concurrence lorsque la licence porte sur un procédé techniquement dépassé auquel ne recourrait pas l'entreprise intéressée".

- portant sur un procédé "techniquement non dépassé" : il y a lieu d'admettre la contradiction entre la clause et l'article 85 § 1 du Traité.

C'est dans ces circonstances que vont s'appliquer les solutions hostiles à la clause de non-contestation prévue par :

. Règlement n.2349/84 "concernant l'application de l'article 85 § 3 du Traité CEE à des catégories d'accords de licence de brevet" (JO.CEE, L.219, 16 août 1984) dont l'article 3 dispose :

"Les articles 1 et 2 § 2 - exemption au titre de l'article 85 § 3 - ne s'appliquent pas lorsque :

1) il est interdit au licencié de contester la validité des brevets concédés en licence ou d'autres droits de propriété industrielle et commerciale, protégés dans le Marché commun, appartenant au donneur de licence ou à des entreprises liées à ce dernier. La présente disposition ne porte pas atteinte au droit du donneur de licence de résilier l'accord de licence en cas de contestation".

. Règlement n.556/89 du 30 novembre 1986 "concernant l'application de l'article 85 § 3 du Traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire" (v. Cah.dr.ent.1989-I, n.sp. : Les nouveaux règlements communautaires, p.27 s.) dont l'article 3 dispose :

"L'article 1 et l'article 2 § 2 - exemption par catégorie au titre de l'article 85 § 3 - ne s'appliquent pas lorsque :...

Il est interdit au licencié de contester le caractère secret du savoir-faire concédé ou la validité de brevets concédés en licence à l'intérieur du marché commun, qui appartiennent au donneur de licence ou à des entreprises liées à ce dernier, sans préjudice du droit du donneur de licence de résilier l'accord en cas de contestation".

Il n'y a pas de contradiction entre la solution retenue par la Cour de Justice et les solutions énoncées par les deux règlements d'exemption par catégorie. Il est normal que ce dernier soit le plus sévère et qu'il soit, alors possible, aux auteurs d'accords ne pouvant pas bénéficier du règlement d'exemption par catégorie de rechercher, soit auprès de la Commission par voie de demande d'exemption individuelle, soit auprès des autorités juridictionnelles appliquant le Droit communautaire la reconnaissance qu'en l'espèce, la clause de non-contestation ne vaut pas entrave à la concurrence. Il n'en reste pas moins que, à cet égard, les parties à des accords comportant pareilles clauses complèteront les indications données par les règlements d'exemption par les "précédents" constitués par la décision sous étude de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

.- On rappellera la tolérance dont le **Droit français** des contrats a fait preuve à l'égard de ces clauses de non-contestation admises, notamment, par

.Com.7 et 17 décembre 1964, D.1966.182, note R.Plaisant;

. 23 avril 1974, D.1975.537, note J.P.Sortais; 26 mars 1979, Dossiers Brevets 1979.IV.6

. Colmar 18 avril 1984, PIBD 1984.III.221, Dossiers Brevets 1984.III.5 (v.JM.Mousseron, V° *Brevets d'invention*, Rep.dr.com.Dalloz, 2ème éd.1985, n.584).

Il ne semble pas, toutefois, que le Droit français de la concurrence se soit préoccupé de la conformité à ces dispositions de pareilles clauses de non-contestation.

Il est certain que le caractère particulier des accords accueillant ces clauses de non-contestation a joué et que la valeur de transaction de ces clauses a milité en faveur de leur tolérance. On pourrait, également, penser que des clauses de non-contestation inscrites dans des contrats de non-opposition pourraient bénéficier de la même attitude.

Après avoir été considérée comme une "clause maudite", la "clause de non-contestation" fait, sinon un retour en force, du moins l'objet d'une attitude plus compréhensive des autorités appliquant le Droit communautaire... comme elle l'avait été des autorités appliquant notre Droit interne.

B

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
DOMSTOL

GERICHTSHOF
DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

ΑΙΚΑΙΤΗΡΙΟ
ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

COURT OF JUSTICE
OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES

TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS



LUXEMBOURG

COUR DE JUSTICE
DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

HOF VAN JUSTITIE
VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DAS
COMUNIDADES EUROPEIAS

Traduction

ARRET DE LA COUR

du 27 septembre 1988

"Interprétation des articles 30 et 85 du traité CEE - licéité
d'une clause de non-contestation de la validité de certains
droits de propriété industrielle contenue dans un accord de
licence"

Dans l'affaire 65/86,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en
application de l'article 177 du traité CEE, par le
Bundesgerichtshof et tendant à obtenir, dans le litige
pendant devant cette juridiction entre

la Société Bayer AG, Leverkusen

La Société de constructions mécaniques Hennecke GmbH, St
Augustin-Birlinghofen

et

Heinz Süllhöfer, Niederrheinstrasse 58, Düsseldorf,
commerçant

une décision à titre préjudiciel sur la compatibilité avec les articles 30 et suivants et 85 du traité CEE, de l'introduction, dans un accord de licence, d'une clause par laquelle les parties conviennent contractuellement que le licencié s'abstiendra de contester la validité de certains droits techniques de propriété industrielle d'une teneur identique à ceux qui lui sont concédés en licence et qui ont été octroyés au donneur de licence dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne,

LA COUR

composée de : M. Mackenzie Stuart, président, MM. G. Bosco, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodriguez Iglesias, présidents de chambre, MM. T. Koopmans, U. Everling, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, juges

avocat général : M. M. Darmon

greffier : Mme D. Louterman, administrateur

considérant les observations présentées

- pour les sociétés Bayer A.G., Leverkusen et Maschinenfabrik Hennecke GmbH, St. Augustin-Berlinghoven, parties demandereses au principal, représentées par Me Dietrich Hoffmann, avocat au barreau de Düsseldorf,

- pour M. Heinz Sülhöfer, Düsseldorf, partie défenderesse au principal, représenté par Me Oliver Brändel, avocat au barreau de Karlsruhe,
- pour la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Norbert Koch, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience et à la suite de la procédure orale du 7 mai 1987,

ayant entendu les conclusions de l'avocat général présentées à l'audience du 7 juillet 1987,

rend le présent

Arrêt

- 1 Par ordonnance du 4 février 1986, parvenue à la Cour le 6 mars suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 30 et suivants et 85 du traité CEE, en vue de déterminer la compatibilité avec ces dispositions d'une clause, insérée dans un accord de licence, par laquelle le licencié s'engage à ne pas contester la validité de certains droits techniques de propriété industrielle d'une teneur identique à ceux qui lui sont concédés en licence et qui ont été octroyés au donneur de licence dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne.

- 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige entre M. Süllhöfer (ci-après Süllhöfer), commerçant à Düsseldorf, et les sociétés Bayer AG et Hennecke GmbH, dont le capital appartient en totalité à la première (ci-après Bayer et Hennecke), ayant leur siège en République fédérale d'Allemagne. Le litige porte sur la validité de l'accord mentionné ci-dessus ainsi que sur l'obligation pour ces sociétés de rendre des comptes et verser des dommages-intérêts à Süllhöfer.
- 3 Le 20 décembre 1950, Bayer a obtenu un brevet ("Moroni") concernant des procédés et dispositifs destinés à la fabrication en continu de panneaux, lés et feuilles continus en substances moussables, à base notamment de polyuréthane. Le 22 juillet 1965, Süllhöfer a déposé un modèle d'utilité et une demande de brevet pour l'installation d'une double bande transporteuse destinée à la fabrication de panneaux, à base de mousse rigide de polyuréthane. Le modèle d'utilité a été enregistré le 21 juillet 1966. S'agissant de la demande de brevet, elle a été publiée le 17 août 1967, date à compter de laquelle le délai d'opposition commençait à courir.
- 4 Des actions en justice ont opposé ensuite Süllhöfer à Hennecke de 1967 jusqu'au début de l'année 1968. Süllhöfer, se prévalant du modèle d'utilité précité, avait mis Hennecke en garde, ainsi que les clients de celle-ci. Hennecke demandait pour sa part que le modèle d'utilité précité soit déclaré nul et Süllhöfer condamné à payer une indemnité pour mise en garde illégale et fautive.

5 Entre-temps, Bayer et Hennecke, qui étaient alors deux entreprises autonomes, s'étaient opposées à la demande de brevet précitée, formulée par Süllhöfer.

6 L'accord en question a été conclu le 9 avril 1968 pour mettre fin aux actions en justice susmentionnées. Par cet accord, Süllhöfer a concédé à Hennecke et Bayer une licence non exclusive à titre gratuit pour l'exploitation du modèle d'utilité et du brevet susmentionnés, avec la possibilité pour ces deux sociétés de concéder des sous-licences. Süllhöfer s'est engagé aussi à concéder à Hennecke et Bayer, par licence à titre onéreux, l'exploitation des droits de propriété industrielle correspondants dont il était titulaire dans d'autres Etats membres, avec le droit pour les deux sociétés de concéder des sous-licences.

7 Pour sa part, Bayer a concédé à titre onéreux à Süllhöfer une licence non exclusive et non cessible de fabrication des panneaux en mousse faisant l'objet d'un brevet allemand dont elle était titulaire, a renoncé à introduire contre Süllhöfer une action en contrefaçon de ce brevet et s'est engagée avec Hennecke, à ne pas contester la validité du brevet demandé par Süllhöfer concernant les doubles bandes transporteuses susmentionnées. Les parties contractantes se sont engagées, en outre, à se désister des actions en justice susmentionnées.

8 Quelques années après, de nouveaux différends ont surgi entre les parties, ce qui a conduit Süllhöfer à résilier l'accord du 9 avril 1968. A la suite de son recours, le Landgericht Düsseldorf a constaté la nullité de cet accord, au motif qu'il était fondé sur des manoeuvres dolosives. En appel, l'Oberlandesgericht de Düsseldorf a considéré que la clause de non-contestation était incompatible avec l'article 85, paragraphe 1, du traité, ce qui entraînait la nullité de l'accord dans son ensemble, en application de l'article 139 du code civil allemand, aux termes duquel "si une partie de l'acte juridique est nulle, cet acte juridique est nul dans son intégralité s'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il aurait été pris même sans la partie qui est nulle".

9 Considérant que la Cour ne s'est pas encore prononcée sur la compatibilité avec le traité CEE d'une clause de non-contestation, en vertu de laquelle le licencié s'engage à s'abstenir de contester la validité de certains droits techniques de propriété industrielle d'une teneur identique à ceux qui lui sont concédés par licence et dont le donneur de licence est titulaire dans plusieurs Etats membres de la Communauté, le Bundesgerichtshof a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Est-il compatible avec le traité instituant la Communauté européenne (articles 30 et ss. et article 85 du traité CEE) d'introduire dans un accord de licence une clause par laquelle les parties conviennent contractuellement que le

licencié s'abstiendra de contester la validité de certains droits techniques de propriété industrielle d'une teneur identique qui lui sont concédés en licence et qui ont été octroyés au donneur de licence dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne?"

- 10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la compatibilité de la clause de non-contestation avec les articles 30 et suivants du traité CEE

- 11 En ce qui concerne la question de savoir si la clause de non-contestation de certains droits de propriété industrielle est compatible avec les articles 30 et suivants du traité, il y a lieu de rappeler que ces articles font partie des règles qui visent à assurer la libre circulation des marchandises et à éliminer, à cette fin, les mesures des Etats membres qui sont susceptibles, de quelque manière que ce soit, d'entraver celle-ci. En revanche, les accords entre entreprises sont régis par les règles de concurrence qui, posées par les articles 85 et suivants du traité, tendent à maintenir une concurrence efficace à l'intérieur du marché commun.

12 La question préjudicielle vise l'insertion, dans un contrat de licence d'un brevet, d'une clause de non-contestation. Elle ne met donc pas en cause l'application d'une législation nationale relative à l'exercice d'un droit de propriété industrielle susceptible d'entraver la libre circulation des marchandises entre les Etats membres, mais la validité d'un accord entre entreprises qui pourrait avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

13 Par conséquent, le problème d'interprétation du droit communautaire soulevé par la question préjudicielle concerne l'article 85 et non les articles 30 et suivants du traité.

Sur la compatibilité de la clause de non-contestation avec l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE

14 Selon la Commission, la clause de non-contestation d'un droit de propriété industrielle insérée dans un accord de licence doit, en principe, être considérée comme une restriction de la concurrence. Toutefois, une telle clause serait compatible avec l'article 85, paragraphe 1, du traité lorsqu'elle est insérée dans un accord visant à mettre fin à un litige pendant devant une juridiction, à condition que l'existence du droit de propriété industrielle qui fait l'objet du litige soulève des doutes sérieux, que l'accord ne contienne

pas d'autres clauses restreignant la concurrence et que la clause de non-contestation soit relative au droit litigieux.

15 Le point de vue soutenu par la Commission ne saurait être accueilli. En interdisant certains "accords" conclus entre entreprises, l'article 85, paragraphe 1, du traité ne fait aucune distinction entre les accords qui ont pour objet de mettre fin à un litige et ceux qui poursuivent d'autres buts. Il y a lieu d'ajouter que l'appréciation portée sur un accord amiable de ce type ne préjuge pas la question de savoir si, et dans quelle mesure, une transaction judiciaire intervenue devant une juridiction nationale et constituant un acte judiciaire peut être frappée de nullité pour avoir violé le droit communautaire de la concurrence.

16 Une clause de non-contestation insérée dans un accord de licence de brevet peut avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

17 En ce qui concerne ce contexte, il y a lieu de préciser que le caractère restrictif de la concurrence fait défaut lorsque la licence est concédée à titre gratuit étant donné que, dans ces circonstances, le licencié n'a pas à subir les désavantages concurrentiels tenant au paiement de redevances.

- 18 Une clause de non-contestation contenue dans une licence concédée à titre onéreux, n'a pas non plus de caractère restrictif de la concurrence lorsque la licence porte sur un procédé techniquement dépassé auquel ne recourrait pas l'entreprise intéressée.
- 19 Il convient toutefois de préciser que, dans l'hypothèse où la juridiction nationale estimerait que la clause de non-contestation, contenue dans la licence concédée à titre onéreux, entraîne une atteinte à la liberté d'action du licencié, il lui incomberait encore de vérifier si, compte tenu de la position qu'occupent les entreprises concernées sur le marché des produits en cause, elle est de nature à restreindre la concurrence de manière sensible.
- 20 Il y a lieu de préciser enfin que, si cette condition est remplie, un accord de concession réciproque de licences portant sur des droits de propriété industrielle qui se trouvent protégés dans plusieurs Etats membres de la Communauté est susceptible d'affecter le commerce entre les Etats membres, même si les parties à l'accord sont établies dans le même Etat membre.
- 21 Compte tenu de ces éléments, il convient de répondre à la question posée par la juridiction nationale qu'une clause de non-contestation dans un accord de licence de brevet peut, en fonction du contexte juridique et économique, avoir un caractère

restrictif de la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Une telle clause n'a toutefois pas de caractère restrictif de la concurrence lorsque la licence qui la contient a été concédée à titre gratuit et que le licencié n'a, dès lors, pas à subir des désavantages concurrentiels tenant au paiement de redevances, ou encore lorsque la licence a été concédée à titre onéreux mais porte sur un procédé techniquement dépassé auquel ne recourrait pas l'entreprise qui a accepté l'obligation de non-contestation.

Sur les dépens

- 22 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

La Cour

statuant sur la question à elle soumise par le Dundesgerichtshof, par ordonnance du 4 février 1986, dit pour droit:

Une clause de non-contestation dans un accord de licence de brevet peut, en fonction du contexte juridique et économique, avoir un caractère restrictif de la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Une telle clause n'a toutefois pas de caractère restrictif de la concurrence lorsque la licence qui la contient a été concédée à titre gratuit et que le licencié n'a, dès lors, pas à subir des désavantages concurrentiels tenant au paiement de redevances, ou encore lorsque la licence a été concédée à titre onéreux mais porte sur un procédé techniquement dépassé auquel ne recourrait pas l'entreprise qui a accepté l'obligation de non-contestation.

MACKENZIE STUART

BOSCO .

MOITINHO DE ALMEIDA

RODRIGUEZ IGLESIAS

KOOPMANS

EVERLING

KAKOURIS

JOLIET

SCHOCKWEILER

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27
septembre 1988.

Le président

A.J. MACKENZIE STUART

Le greffier

J.G. GIRAUD