

Besprechung / Compte rendu

The Law and Practice of Trademark Transactions: A Global and Local Outlook

IRENE CALBOLI / JACQUES DE WERRA (ÉDS)

Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) et Northampton (USA) 2016, LXII + 617 pages, £ 175.50, ISBN 978 1 78347 212 3 (cased), ISBN 978 1 78347 213 0 (eBook)

Le droit de la propriété intellectuelle peut être divisé en trois catégories: les droits absolus, la procédure et le droit contractuel. Bien qu'omniprésents en pratique, les aspects contractuels liés aux droits de propriété intellectuelle constituent, à n'en point douter, la catégorie ayant fait l'objet du moins de développement en doctrine.

L'ouvrage *The Law and Practice of Trademark Transactions: A Global and Local Outlook*, édité par Madame le Professeur Irene Calboli et Monsieur le Professeur Jacques de Werra, contribue brillamment à remédier à cette lacune. En réunissant vingt-trois contributions rédigées par des académiciens et praticiens de renom et provenant des ordres juridiques les plus variés, l'ouvrage aborde, sous une perspective tantôt internationale ou comparative, tantôt nationale, une multitude de problématiques relatives à différents aspects des contrats en matière de marques, notamment les contrats de cession et de licence.

Les vingt-trois contributions composant l'ouvrage sont réparties en deux parties, elles-mêmes subdivisées en sections.

La première partie compile treize contributions abordant sous une perspective internationale et/ou comparative divers aspects des transactions en matière de marques, offrant au lecteur non seulement une analyse des conventions internationales et recommandations d'organisations internationales ayant une incidence sur cette matière, mais également des informations statistiques et stratégiques utiles tant au praticien qu'au théoricien.

La section A est consacrée au cadre légal international applicable aux transactions en matière de marques. Dans une première section, DANIEL J. GERVAIS examine la latitude laissée aux États membres par l'ADPIC en matière de contrats de transfert de marque et de licence (*TRIPS, Trademarks, and Trademark Transactions: A Forced Reconciliation?*, 5 ss). Sur un plan plus général, MARCUS HÖPPERGER passe en revue les différents traités internationaux abordant des questions relatives aux transactions ayant pour objet des marques et examine comment certains d'entre eux, en particulier les Traités de Singapour et de Madrid, traitent les problématiques découlant d'un changement de titulaire, d'une licence et d'une restriction du droit de disposer de la marque (*Trademark Transactions and the Normative Framework of the World Intellectual Property Organization*, 29 ss).

Dans une deuxième section (Section B) ayant trait à des considérations stratégiques, JANE C. GINSBURG aborde les difficultés pouvant résulter de l'exercice des droits sur une marque lorsque cette dernière fait ou faisait également l'objet d'une protection par le droit d'auteur, plus précisément lorsque le titulaire de la marque n'est plus titulaire des droits d'auteur, lorsque le déposant n'est pas l'auteur original de l'œuvre et lorsque le titulaire de la marque revendique le fait que son signe distinctif constitue une œuvre protégée (*Licensing Commercial Value: From Copyright to Trademarks and Back*, 53 ss). Dans son domaine de prédilection, CÉDRIC MANARA soulève un certain nombre de questions pouvant survenir en matière de transactions portant sur un nom de domaine et auxquelles il convient de répondre avant de conclure celles-ci (*The Complexities of Domain Names Transactions: Contracts for a Market Where Value Increases with Time*, 82 ss). GREGOR BÜHLER et LUCA DAL MOLIN explorent quant à eux les moyens à disposition d'une entreprise souhaitant procéder à un partage de son portefeuille de marques et examinent les éléments devant figurer dans un *portfolio splitting agreement* (*How to Make Two Out of One: the Ins and Outs of Trademark Portfolio Splitting Transactions*,

98 ss). Enfin, sur un plan plus économique et dogmatique, SHUBHA GHOSH propose une approche heuristique de l'analyse économique des marques basée sur la théorie de la *non-price competition* et expose son application en matière de transactions portant sur des marques (*Competition, Markets, and Trademark Transactions*, 121 ss).

Plusieurs contributions abordant la problématique de la prise en compte des marques et leur évaluation, en particulier dans le contexte d'une transaction, sont regroupées dans la Section C. ROY P. D'SOUZA aborde ainsi la question de l'évaluation de la valeur d'une marque par une entreprise (*Brand Differentiation and Industry Segmentation: Drivers for Trademark Valuation in Corporate Transactions*, 149 ss). JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA passe en revue le *BEPS report* publié par l'OCDE et son implication fiscale sur les transactions en matière de marques, en particulier au regard du droit fiscal suisse (*Trademark Transactions and International Tax Strategies*, 171 ss). ROBERT BURRELL et MICHAEL HANDLER examinent quant à eux l'incidence sur un acquéreur de bonne foi d'une inscription – ou d'une absence d'inscription – d'une sûreté sur une marque au *Personal Property Securities Register* australien (*Registering Security Interests Over Trademarks in Australia: Theory and Practice*, 197 ss). Enfin, en particulier au travers de plusieurs décisions américaines, XUAN-THAO NGUYEN expose les effets de la faillite du donneur de licence sur cette dernière (*The Intersection of Trademarks, Licenses and Bankruptcy: Ending Uncertainties in the Law*, 220 ss).

La Section D réunit plusieurs contributions en lien avec la prévention et la résolution des conflits. NEIL WILKOF examine les *consent agreements*, c'est-à-dire les accords par lesquels sont aménagés la façon dont le titulaire d'une marque peut enregistrer et/ou utiliser celle-ci, en particulier leur typologie, leur but et leurs effets (*Out of the Shadows: The Unique World of Trademark Consent Agreements*, 255 ss). Plusieurs questions juridiques et pratiques résultant des clauses d'élection de for et de droit dans le cadre des accords portant sur des marques sont abordées par DAI YOKOMIZO (*Choice-of-Court and Choice-of-Law Clauses in International Trademark Transactions*, 276 ss). Enfin, JACQUES DE WERRA passe en revue certaines méthodes de résolution des litiges applicables en matière de marques, à savoir la médiation, la procédure UDRP et l'arbitrage et, en ce qui concerne en particulier ce dernier, les conditions auxquelles un litige en matière de marques peut être soumis à une telle procédure, la question de l'élection de droit et la compétence d'ordonner des mesures provisoires (*Alternative Dispute Resolution Mechanism for solving Trademark Disputes [Mediation, UDRP, Arbitration]*, 293 ss).

La seconde partie de l'ouvrage réunit dix contributions, chacune d'elles étant consacrée à une législation spécifique.

La première contribution de la seconde partie, proposée par MARTIN SENFTLEBEN, est consacrée au droit communautaire et passe en revue les dispositions du Règlement n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et de la Directive n° 2008/95/CE du Parlement et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques qui ont une incidence sur les transactions en matière de marques. À la lumière des dispositions concernées et au travers de deux décisions de la CJUE, l'auteur examine ensuite deux problématiques distinctes: celle des prérogatives à disposition du titulaire d'une marque de luxe lorsque le preneur de licence ne respecte pas les exigences imposées au réseau de distribution sélective et celle de savoir si la répression de l'abus de droit par le droit d'un État membre peut faire obstacle aux droits du titulaire d'une marque découlant du droit communautaire (*Trademark Transactions in EU Law: Refining the Approach to Selective Distribution Networks and National Unfair Competition Law*, 327 ss).

Les neuf contributions suivantes examinent, après avoir exposé le cadre légal applicable, les contrats les plus fréquemment rencontrés en pratique en matière de marques, notamment les contrats de transferts de marques, les licences sur les marques et les marques en tant que sûretés, au regard de certaines législations nationales, à savoir:

- au Royaume-Uni (LAURA ANDERSON, *UK Perspectives on Trademark Transactions: A Liberal Approach*, 358 ss);
- en Allemagne (AXEL NORDEMANN/CHRISTIAN CZYCHOWSKI, *Trademark Transactions in Germany: A Continental European System Moves Towards Common Understanding with the US*, 387 ss);
- en France (NICOLAS BINCTIN, *French Perspectives on Trademark Transactions: from the Civil Code to the Business Law*, 410 ss);

- aux États-Unis d'Amérique (IRENE CALBOLI, *Trademark Transactions in the United States: Towards a De Facto Acceptance of The Trading In Gross*, 439 ss);
- au Brésil (JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS, *New Dress Code for Business Transactions in Brazil: Essentials and Peculiarities of Trademarks in the Spotlight*, 462 ss);
- en Chine (HE GUO, *Chinese Trademark Law and Trademark Transactions: A Law in Transition in the Global Economy*, 485 ss);
- au Japon (SHINTO TERAMOTO, *Japanese Perspectives on Trademark Transactions: Is Expansive Trademark Practice Prevailing Over the Conservative Stoicism*, 511 ss);
- dans les États de l'Asie du Sud-Est (SUSANNA H.S. LEONG, *Trademark Transactions in ASEAN: Convergences and Divergences in Emerging Markets*, 537 ss);
- en Inde (RAMAN MITTAL, *Trademark Transactions in India: Exploring the Genre, Scope and Consequence*, 558 ss).

Si la valeur de chacune de ces analyses est indéniable pour les ressortissants de la juridiction concernée, elle devrait également constituer une source d'inspiration d'une grande richesse pour le juriste suisse.

En conclusion, dans un contexte où une partie substantielle des rapports contractuels, en particulier en matière de marques, s'inscrivent dorénavant dans un contexte international, cet ouvrage trouvera aisément sa place chez le juriste, que ce soit dans sa bibliothèque ou fréquemment ouvert sur son bureau, que celui-ci soit suisse ou provenant d'une autre juridiction et que celui-ci soit actif en propriété intellectuelle ou plus généralement en droit des contrats.

Alain Alberini, docteur en droit, avocat, Lausanne