
Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 1 - Septembre 2015

ÉDITORIAL – L'internationalisation de la pensée juridique francophone par Paulin Edou Edou	p. 1
IN MEMORIAM – Pierre NUSS par Yves Reboul	p. 3
AFRIQUE – Le Concours de l'arbitrage à la protection de la propriété industrielle en Afrique francophone subsaharienne par Ampah Johnson-Ansah	p. 4
AFRIQUE – De l'insécurité juridique induite par les incohérences pratiques de l'action en nullité des brevets d'invention en Égypte : une analyse comparatiste à la lumière du droit arabe de la propriété industrielle par Yasser Omar Amine	p. 19
AFRIQUE – L'entrée en vigueur de l'accord de validation entre l'Organisation Européenne des Brevets et le Maroc par Daoud Salmouni Zerhouni	p. 33
AMÉRIQUE DU NORD – La compétence juridictionnelle de la contrefaçon sur internet en droit américain, une bonne leçon pour l'Europe par Elsa Malaty et Charles de Haas	p. 43
AMÉRIQUE DU SUD – Les instruments de protection des « Marques Célèbres » au Brésil par Pedro Frankovsky Barroso	p. 52
AMÉRIQUE DU SUD – L'indication géographique comme fondement du rejet de la marque en Colombie : la protection particulière octroyée au « Café de Colombie » par Lola Kandelaft	p. 64
ASIE – La possession personnelle antérieure : analyse du fondement au travers des visions japonaises, françaises et allemandes par Tsukasa Aso	p. 76
EUROPE – La réforme du contrat d'édition en France par Alexis Boisson	p. 87
EUROPE – La saga « Laguiole », illustration du conflit entre marques et indications géographiques par Carloine Le Goffic	p. 100
EUROPE – Liberté d'expression, parodie et propriété littéraire et artistique : réflexions à propos de la décision Deckmyn par Tatiana-Eleni Synodinou et par Philippe Jougleux	p. 109
OCEANIE – Revue d'actualité et jurisprudentielle - Australie par Philippe Girard-Foley	p. 118

Direction de la Revue

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace

Karlo FONSECA TINOCO

Docteur en droit, Avocat

Comité Éditorial Central

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace

Georges BONET

Professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Président honoraire de l'IRPI

José Roberto D'AFFONSECA GUSMAO

Professeur à l'Université Catholique de São Paulo, Avocat

Paulin EDOU EDOU

Docteur en droit et Directeur Général de l'OAPI

Karlo FONSECA TINOCO

Docteur en droit, Avocat

Christophe GEIGER

Professeur à l'Université de Strasbourg et Directeur Général du CEIPI

Francis GURRY

Directeur général de l'OMPI

Jacques LARRIEU

Professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole

Christian LE STANC

Professeur des Universités, Avocat

Céline MEYRUEIS

Maître de conférences à l'Université de Strasbourg et Directrice des études du CEIPI

Yves REBOUL

Professeur émérite, Directeur de la section française du CEIPI

Edouard TREPPOZ

Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du centre Paul Roubier

Comité Régional Afrique

Yasser OMAR AMINE

Chercheur en droit de la propriété intellectuelle, Avocat au Barreau du Caire

Ampah JOHNSON

Enseignant-chercheur à l'Université de Lomé

François-Xavier KALINDA

Maître de conférences à l'Université du Rwanda, Doyen de la faculté de droit

Daoud Salmouni ZERHOUNI

Avocat

Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HASS

Avocat

Florian MARTIN-BARITEAU

Maître de conférences à l'Université de Ottawa

Comité Régional Amérique Latine

Enzo BAIOCCHI

Professeur à l'Université fédérale de Rio de Janeiro et à l'Université de l'état de Rio de Janeiro

Lola KANDELAFT

Avocate

Comité Régional Asie

Shujie FENG

Professeur de droit, Université Tsinghua (Pékin)

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

Maître de conférences à l'Université de Kyushu

Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

Maître de conférences à l'Université Pierre-Mendès-France

Nicolas BRONZO

Maître de conférences à l'Université Aix-Marseille

Uroš ĆEMALOVIC

Professeur à la Faculté de droit, d'administration publique et de sécurité, Université John Naisbitt, Belgrade, Serbie

Jean-Pierre GASNIER

Avocat, Professeur associé à l'Université Aix-Marseille

Caroline LE GOFFIC

Maître de conférences à l'Université Paris Descartes

Natalia KAPYRINA

Doctorante en droit, Assistant-chercheur au CEIPI

Dušan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Comité Régional Océanie

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

Textes révisés par:

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace

Nicolas BRONZO

Maître de conférences (en disponibilité) à l'Université Aix-Marseille

Amélie FAVREAU

Maître de conférences à l'Université de Grenoble

Caroline LE GOFFIC

Maître de conférences à l'Université Paris Descartes

ISSN: 2490-8347

Éditorial

L'internationalisation de la pensée juridique francophone

Paulin EDOU EDOU

Docteur en droit privé

Directeur général

Organisation africaine de la propriété intellectuelle

(OAPI)

Elle est là, la Revue francophone de la propriété intellectuelle. Éditée dans le cadre de l'Association francophone de la propriété intellectuelle qui s'est donné pour ambition de publier, au rythme de deux parutions annuelles, des articles de doctrine en ligne rédigés par d'anciens étudiants du CEIPI et, plus généralement, par des francophones spécialistes en propriété intellectuelle.

Vue sous cet angle, la Revue apparaît comme un point de ralliement de tous ceux qui, unis par la langue française, sont susceptibles de contribuer à la promotion de la pensée juridique dans ce secteur du droit encore peu connu du grand public.

S'il est plus aisé de parler d'une pensée juridique française, son extension à l'ensemble de l'espace francophone paraît moins évidente. La disparité des systèmes juridiques, les écarts de développement des différents pays et l'absence d'un cadre transfrontalier de discussions sur les sujets d'actualité et les enjeux liés à la propriété intellectuelle n'y contribuent guère.

Et pourtant, plusieurs atouts concourent à l'internationalisation de la pensée juridique francophone.

Pour des raisons historiques, la pensée juridique française a impacté tant le cadre juridique et institutionnel que l'élite des autres pays francophones. Les juristes et autres experts en propriété intellectuelle, formés à l'Université française, ont embrassé, de retour dans leurs pays d'origine, une carrière d'enseignant, de chercheur ou simplement de praticien de ce droit. Ils constituent, à côté de leurs collègues français, le socle sur lequel peut s'appuyer l'animation de la présente Revue.

La France, à travers ses hommes et ses institutions, y contribue déjà pour leur part.

Paul Roubier a incarné, à sa manière, cette internationalisation juridique de la pensée française. Juriste, il a exercé à la fois en France et à l'étranger. Doyen de la faculté de droit de l'université Jean Moulin de Lyon, Président du tribunal consulaire et Directeur de l'école de droit de Beyrouth au Liban ; il aura, à ces différents titres, côtoyé des juristes et intellectuels de tous horizons.

D'autres enseignants de renom l'ont tout aussi bien incarné au sein de l'Université française : Jean-Jacques Burst, Jean-Marc Mousseron, Paul Mathély, et plus récemment, Jacques Azéma, Yves Reboul, Michel Vivant, Jean-Christophe Galloux, Frédéric

Pollaude-Dulian, Christophe Geiger pour ne citer que ceux-là.

L'internationalisation de la pensée juridique française est aussi le fait des institutions. L'on se souviendra du rôle joué par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans l'assistance technique française aux pays en développement ou celui, tout aussi déterminant du Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) dans la formation des cadres et autres praticiens en provenance du monde entier.

L'un des tout premiers directeurs généraux de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Denis Ekani, n'a-t-il pas soutenu sa thèse en droit de la propriété intellectuelle à l'université de Strasbourg, en 1963 ? Le rédacteur des présentes lignes, au parcours quasi-identique, n'est autre qu'un produit de la même université.

Tous ces talents ont, pour l'essentiel, porté l'étude et l'analyse juridiques sur leur système national ou régional de protection.

C'est donc tout le mérite de Yann Basire d'avoir initié ce projet. Il fallait oser. La transgression des frontières à travers le débat doctrinal que suscitera la présente revue est propice à l'éclosion d'une pensée juridique dans le domaine ô combien complexe de la propriété intellectuelle à l'échelle de l'espace francophone.

L'honneur m'échoit d'intervenir, aux côtés de grands noms du monde de la propriété intellectuelle, tels que Francis Gurry, Christophe Geiger, Yves Reboul, Céline Meyrueis, Christian Le Stanc, Jacques Larrieu, Karlo Fonseca Tinoco, Édouard Treppoz, José Roberto D'Affonseca, comme membre du comité scientifique central dans l'animation de la présente revue.

Plein succès à la Revue internationale de la propriété intellectuelle.

P. E. E.

In Memoriam

Pierre Nuss, grande figure de la propriété intellectuelle, vient de nous quitter. Il était de l'étoffe des géants, de ceux qui ont construit l'Europe, en l'occurrence, l'Europe de la propriété intellectuelle.

Pierre Nuss a conduit deux carrières, avec le même succès et le même talent.

Une carrière de professionnel tout d'abord, reprenant à son compte un cabinet familial qui avait souffert des ravages de la Seconde Guerre mondiale, le développant aux plans européen et international pour le hisser aujourd'hui au rang des cabinets d'excellence, dans le domaine des brevets et du droit européen en particulier, mais également dans le domaine des marques, des dessins et des modèles, bref dans toutes les matières qui jalonnent la vie juridique des titres de propriété intellectuelle. Le nom de NUSS n'est-il pas devenu au fil du temps une marque notoire, ce qui le réjouissait d'autant plus qu'il était lui-même un spécialiste éminent de cette branche du droit.

Une carrière de Professeur, aussi, en accompagnant le CEIPI dans son développement avec l'arrivée du brevet européen, l'harmonisation des droits de propriété intellectuelle, l'instauration de la marque et du modèle communautaires. Combien de générations d'ingénieurs et de juristes n'a-t-il pas initiées et formées au droit des marques ? Combien de professionnels, avocats, conseils, universitaires n'ont-il eu la vocation de la propriété intellectuelle, en préparant sous sa direction des mémoires dont il avait pris la responsabilité du choix du sujet et auxquels il prodiguait de précieux conseils et partageait le fruit de son expérience ?

Le CEIPI d'aujourd'hui doit beaucoup à Pierre Nuss, lui qui a toujours soutenu l'institution universitaire à Strasbourg et contribué à définir cette image particulière du Centre, si chère à ses *alumni*, à savoir la quête infinie de la connaissance où souffle l'esprit du monde de la propriété intellectuelle.

Yves Reboul
Professeur émérite à l'Université de Strasbourg
Directeur de la section française du CEIPI
Président de l'AFPI

Afrique



Comité Régional Afrique

Yasser OMAR AMINE

*Chercheur en droit de la propriété intellectuelle,
Avocat au Barreau du Caire*

Ampah JOHNSON

Enseignant-chercheur à l'Université de Lomé

François-Xavier KALINDA

*Maître de conférences à l'Université du Rwanda,
Doyen de la faculté de droit*

Daoud Salmouni ZERHOUNI

Avocat



Le Concours de l'arbitrage à la protection de la propriété industrielle en Afrique francophone subsaharienne

Ampah Johnson-Ansah

Docteur en droit

Assistant à la Faculté de droit de l'Université de Lomé

La nature transfrontalière et la complexité des litiges de la propriété industrielle interrogent sur la conciliation entre la propriété industrielle et l'arbitrage en Afrique francophone subsaharienne. L'arbitrage peut constituer un palliatif à l'absence de juridictions spécialisées pour ces contentieux dans la sous-région qui offre les atouts d'un espace harmonisé à travers l'OAPI et l'OHADA. Pour autant, cette coexistence, sans être compromise, doit faire face à l'épreuve de l'ordre public.

La pratique a fait naître le besoin de l'arbitrage dans les échanges commerciaux, la mondialisation en a doublé l'intérêt. Les espaces régionaux ne l'ignorent point. Aux temps postmodernes de l'économie du savoir dont la propriété intellectuelle est le fer de lance, les biens protégés ont acquis une valeur inestimable en commerce international. La nature transfrontalière du contentieux relatif aux droits de propriété industrielle montre que l'arbitrage peut jouer un rôle important dans le règlement efficace de ces litiges sur le continent africain.

À l'heure actuelle, il est banal de constater l'essor retentissant¹ que connaît l'institution OHADA dans sa visée panoptique² sur la vie des affaires en Afrique subsaharienne. Aucune sphère ne semble épargnée dans l'harmonisation³. L'arbitrage a été l'une des premières matières faisant l'objet d'un acte uniforme. Il est consacré par le préambule du Traité OHADA du 17 décembre 1993 et par le titre IV du Traité comme un mode normal de règlement

juridique des conflits commerciaux. L'Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage (AUA) est entré en vigueur le 11 juin 1999 et constitue avec le Règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), le cadre juridique du Droit de l'Arbitrage qui s'applique lorsque le siège du Tribunal arbitral se trouve dans l'espace OHADA. Il apparaît dès lors que l'OHADA, à travers ces Actes uniformes et le succès de l'harmonisation du droit des affaires, ne peut rester à la marge de l'évolution du droit de propriété intellectuelle en Afrique résultant du commerce international des biens intellectuels⁴ et de l'arbitrage des conflits transfrontaliers qui peuvent en découler. De ce fait, l'OHADA, dans sa dynamique exceptionnelle d'intégration⁵ « d'harmonisation et de simplification »⁶ du droit des affaires semble avoir partie liée avec la propriété industrielle qui, conceptuellement, a toujours été associée au droit des affaires et considérée comme une branche du droit commercial. Il n'y a aucun problème à la rattacher à

¹ Sur toute la question OHADA, voir P.-G. Pougoué (dir.), *Encyclopédie OHADA*, 2012; *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, Vol. I, PUAM, 2010.

² Le terme est de M. Foucault, *Surveiller et punir*, Gallimard, 1975.

³ Il est prévu que la propriété intellectuelle et la concurrence feront l'objet d'Acte uniforme de l'OHADA.

⁴ N. Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 2^e éd., 2012, p. 33.

⁵ F. K. Deckon, « La valeur juridique des normes communautaires en droit comparé », *RTSJ*, n° 0, p. 153.

⁶ L.-D. Muka-Tshibende, « Harmonisation et simplification du droit francophone africain des affaires », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, Vol. I, PUAM, 2010, pp. 13-33.

la matière du droit des affaires de l'OHADA en dépit la primauté de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) dans l'uniformisation de la législation et de l'administration des titres de propriété industrielle. En ce sens, la question de l'arbitrage peut marquer la complémentarité des deux institutions qui sont loin d'être rivales.

«Rouage clef des institutions de la société marchande »⁷ pour accompagner le particularisme de la célérité du droit des affaires, l'arbitrage est marqué par le choix d'une privatisation de la justice en vue de répondre aux besoins du monde des affaires et, principalement, au caractère international des différends. Il procède comme le règlement de litiges non seulement par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également par des institutions d'arbitrage permanentes⁸. Il est donc indéniablement un « mode privilégié de résolution des conflits de litiges contractuels dans les accords d'importance, spécialement internationaux »⁹. Or, les contrats, modes originels de régulation¹⁰ des droits de propriété intellectuelle, constituent aussi le critère déterminant de l'exploitation des biens intellectuels irrémédiablement voués à la circulation.

Toutefois, les droits de propriété industrielle étant des droits nationaux indépendants soumis à la législation des États membres de l'OAPI dans lesquels ils produisent leurs effets, le législateur OAPI a implicitement confié aux juges nationaux l'essentiel de la protection desdits droits qui subissent, par ricochet, les effets pervers des dysfonctionnements de la justice étatique¹¹. Face à ces carences, l'arbitrage ne peut susciter que des intérêts légitimes pour des acteurs soucieux de trouver des solutions rapides à leurs contestations. Il paraît être une voie de sortie de crises dues à la conjonction de situations telles que la complexité juridictionnelle¹² des litiges de droit de propriété

industrielle, l'inexistence de juridiction supranationale en la matière¹³, ou encore le défaut de spécialisation des tribunaux¹⁴. Toutes ces imperfections renforcent l'arbitrage dans ses prétentions à s'affirmer comme un mode alternatif de règlement des conflits des droits de propriété intellectuelle en Afrique francophone subsaharienne, mais aussi comme une réponse prompte et opportune aux préoccupations des litigants.

L'arbitrabilité des litiges de droit de propriété intellectuelle ne fait plus aucun doute¹⁵. À ce titre, l'année 1994 a généré une heureuse coïncidence : la genèse simultanée de l'Accord de Marrakech arrimant le sort des droits de propriété intellectuelle au commerce international et la naissance de l'arbitrage international au sein de l'OMPI¹⁶. Cela ne peut être le fait du hasard, mais d'un programme qui allie l'arbitrage avec la mondialisation des droits de propriété intellectuelle. De même, en Europe, le récent lancement de service de médiation par l'Office de l'harmonisation du marché intérieur (OHMI)¹⁷ pour les marques et dessins ou modèles industriels, ainsi que la création d'un centre

industrielle : *Vers une harmonisation des jurisprudences européenne et françaises*, organisé à Lille le 29 mai 2009, par le LERADP, RLDA, 2009, n° 41, p. 77, spéc. p. 78.

¹³ P. Édou Édou, *Les incidences de l'Accord ADPIC sur la protection de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)*, thèse, Strasbourg III, 2005, p. 65.

¹⁴ L. Y. N'Gombé, « Le droits d'auteur dans les États membres de l'OAPI, une harmonisation inachevée », *Bulletin du droit d'auteur*, janv.-mars 2005, p. 9.

¹⁵ Sur toute la question : A.-C. Chiariny-Daudet, *Le règlement judiciaire et arbitral des contentieux internationaux sur les brevets*, Litec, Coll. Bibl. Droit de l'entreprise, n° 71, 2006, p. 50; J. De Werra, « Arbitrage et propriété intellectuelle : (aussi) une question contractuelle », *Propri. intell.* 2013, n°46, p. 24 ; G. Bonet & C. Jarosson, « L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle » in *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Litec, 1994, p. 61 et s. ; M. Friocourt, « Arbitrage et propriété intellectuelle », *APD*, t. 52, 2009, pp. 239-282; M. Vivant, « Recherche litige non arbitral laborieusement », *RLDA* 2004, n° 72, p.5; W. C. Ribgoalinga, « L'OHADA et l'OAPI, entre conflits et complémentarités : la question de l'arbitrage des différends en matière de propriété intellectuelle dans les États membres de l'espace OAPI », in *Études réunies en l'honneur de Jean Yado Toe*, *Revue Burkinabè de droit*, 2013, pp. 245-265; V. également C. M. Dongmo Guimfack, *L'arbitrage en droit de propriété intellectuelle dans l'OAPI*, Mémoire de DESS, Université de Yaoundé, 2009.

¹⁶ L'OMPI a créé son propre Centre d'arbitrage en 1994. Il est dénommé Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI. Il a pour but de proposer des services de règlement extra judiciaire des litiges comme tout centre d'arbitrage.

¹⁷ Depuis automne 2011, l'Office offre des services de médiation.

⁷ B. Oppetit, *Théorie de l'arbitrage*, PUF, 1998, p. 10.

⁸ La CCJA en est un parfait exemple.

⁹ M. Vivant et J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, Précis Dalloz, 2^e éd., 2012, n° 644, p. 545.

¹⁰ A. Abello, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, LGDJ, 2008, p. 68.

¹¹ A. Dicko, « Les procédures et mesures correctives civiles et administratives dans les actes uniformes de l'OHADA », *Document OMPI/PI/COO/00/14.2*, 18 juin 2000.

¹² B. Warufsel, « La complexité juridictionnelle des litiges de propriété industrielle en Europe », *Colloque Propriété*

d'arbitrage et de médiation dans le futur Accord européen relatif à une juridiction unifiée en matière de brevet¹⁸ traduisent la réalité de l'expansion incontestable de l'arbitrage en matière de propriété industrielle. L'Afrique n'a aucune raison de se mettre en dehors de ce vaste mouvement de consensus autour des modes alternatifs de règlement des conflits relatifs à la propriété industrielle. Aussi, l'articulation des textes du traité OHADA avec ceux de l'OAPI ne relève-t-elle pas de l'utopie, mais d'une forte urgence. Elle se dessine déjà avec clarté, d'autant plus que plusieurs pays sont membres des deux organisations renforçant l'essence communautaire du droit en Afrique francophone. Le binôme propriété intellectuelle et arbitrage peut en être une éloquente expression. Pour autant, on ne peut manquer de se poser des questions. Est-il tout aussi évident que les deux institutions puissent cohabiter sans heurts ? L'essaimage de l'arbitrage dans le droit international de commerce n'est guère discutable en soi. Appliquer les procédures d'arbitrage aux droits de propriété industrielle à partir de l'interaction des textes de l'OAPI et de l'OHADA, pourrait-il contribuer au renforcement de la circulation des biens intellectuels dans la sous-région ? Quel est l'état de rapprochement de ces institutions pour que leurs vocations législatives constituent la base d'une appréhension concrète du système de protection des droits de la propriété intellectuelle par l'arbitrage ? Autrement dit, est-ce que l'OHADA avec l'institutionnalisation de l'arbitrage dans la sous-région peut-elle devenir une alliée de l'OAPI dans l'amélioration du règlement des conflits relatifs à la circulation des biens intellectuels et la défense des titulaires de ces droits ? Telle est la question à laquelle cette étude est appelée à donner des réponses.

L'intérêt de la présente contribution réside dans l'établissement de la conciliation de la propriété intellectuelle avec l'arbitrage dans deux espaces juridiques séparés, mais presque territorialement confondus dès lors que la majorité des États membres se retrouvent dans les deux institutions. Les deux matières partagent apparemment une visée universelle qui les rapprocherait substantiellement au-delà de leur originalité et de

leurs différences indiscutables¹⁹. Il y a indubitablement une consécration d'un binôme arbitrage/propriété intellectuelle au cœur de la mondialisation dont il est important de découvrir les linéaments en droit de l'OAPI en rapport avec les textes de l'OHADA sur l'arbitrage. Nul besoin de revenir sur la question des droits arbitrables qui, on le sait très bien, sont ceux prioritairement relatifs à l'exploitation des droits de propriété industrielle, mais de relever l'opportunité qu'offre l'arbitrage dans la défense de ces droits de manière spécifique dans les espaces interétatiques de l'OHADA et de l'OAPI. La légitimité incontestable du binôme dessine les traits de la convergence de leurs finalités. On y lit une défense efficace des droits de propriété industrielle par la voie de l'arbitrage (I), sans qu'il y ait lieu d'occulter la rémanence de certaines difficultés (II).

I. La défense efficace des droits de propriété industrielle par la voie de l'arbitrage

La nature privée de l'arbitrage, en dehors de la sphère de l'ordre étatique, convient particulièrement bien au monde des affaires, tourné vers la quête de l'effectivité d'une décision de justice, doublée de célérité sans aucune négation des règles de droit. De cette juridicité²⁰ incontestable découlent les principales caractéristiques de l'arbitrage qui répond à une volonté d'optimisation de l'échange social, particulièrement dans le domaine de l'investissement et du commerce²¹. De fait, au plan régional, il apparaît naturellement que l'alternative de l'arbitrage est une remarquable opportunité pour une autre forme de règlement des litiges de droits de propriété industrielle (A) et ce, d'autant plus qu'il est renforcé par l'efficacité de la sentence (B).

¹⁹ M. Friocourt, « Arbitrage et propriété intellectuelle », préc., p. 229 ; V. également A. Chavanne, « Arbitrage, propriété intellectuelle et ordre public » in *Mélanges dédiés à J. Vincent*, Dalloz, 1981, p. 51 s.

²⁰ J. Carbonnier, *Sociologie du droit*, PUF, 1978, p. 192.

²¹ A. Stone Sweet, « L'arbitrage international : du contrat dyadique au système normatif », in *APD*, t. 52, *op.cit.*, p. 76.

¹⁸ Art. 35 de l'accord (dont le siège est fixé à Ljubljana et Lisbonne), document 16351/12 du 11 janv. 2013.

A. L'opportunité de l'arbitrage dans le règlement des litiges de droit de propriété industrielle

En Afrique, c'est la possibilité du double choix, à savoir celle de l'arbitre et celle des règles applicables au conflit qui se pose comme palliatif de l'absence de juridictions spécialisées (1) et la préservation des intérêts des parties (2).

1. L'arbitrage comme palliatif de l'absence de juridictions spécialisées des litiges de propriété industrielle

La doctrine africaine²² a dénoncé l'absence de juridictions spécialisées en matière de contentieux relatif à la propriété intellectuelle. La complexité de la matière appelle souvent des difficultés qui ne peuvent recevoir de solutions adéquates qu'avec une appréhension particulière des questions posées. De ce fait, il y a un présupposé relatif à une certaine inefficacité des juridictions compétentes à connaître de ces litiges en Afrique. Si l'on suppose la complexité des litiges portant sur une cession ou une licence de brevet, de marque ou de dessin et modèle, on peut comprendre aisément l'inquiétude de la doctrine africaine soucieuse d'un règlement efficace de ces contentieux²³. L'arbitrage induit certaines règles spécifiques qui viendraient atténuer cette carence. Il faut relever, dans ce sens, la flexibilité qui gouverne l'arbitrage à travers le libre choix des arbitres.

Les visages multiples du contentieux des droits de propriété industrielle tels que les actions en nullité, l'appréciation des contrats portant sur la cession ou la licence de brevets d'invention ou de marques, des contrats de vente de produits protégés, l'épuisement des droits ou encore la contrefaçon, requièrent une formation appropriée en la matière. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas pour les magistrats de la sous-région. Pourtant, une telle spécialisation est exigée. L'arbitrage pourra

aisément compenser le défaut de ce prérequis par le libre choix de l'arbitre. Il s'agira alors pour les parties en présence de choisir un arbitre qui aurait reçu une solide formation en droit de propriété intellectuelle. L'arbitrage pourra alors s'imposer de manière évidente comme la clef de la résolution appropriée des litiges de ladite discipline. La complexité des litiges se diluera alors facilement dans l'expérience et la compétence, voire l'érudition des arbitres en la matière.

Outre le consensualisme²⁴ consacré par l'article 3 de l'AUA, l'arbitrage est imprégné de la règle de la liberté de choix de l'arbitre. On ne peut choisir son propre magistrat qui est un fonctionnaire de l'État. C'est là une réalité spécifique de l'arbitrage qui a son importance. Les parties choisissent un arbitre auquel elles font confiance. Cela participe de l'autonomie²⁵ de l'arbitrage. Ainsi donc, les arbitres peuvent être choisis de manière tout à fait libre²⁶. Toute personne jouissant de ses droits civils et de sa capacité peut être arbitre dans un litige. Il n'est d'ailleurs exigé ni formation, ni habilitation particulière. Il suffit d'être investi de la confiance des parties tout en demeurant indépendant de celles-ci²⁷. La confiance doit néanmoins se mériter. Les parties peuvent en effet choisir d'un commun accord un arbitre unique. Si elles optent pour un tribunal arbitral composé de trois membres, chaque partie désigne l'un des deux arbitres appelés ultérieurement à nommer l'arbitre qui présidera ce tribunal²⁸.

La qualité de l'arbitre appelle à réflexion. L'arbitre en question, et c'est ce qui est de loin le plus intéressant, ne peut être une personne ignorant tout de la matière. Aucune partie d'ailleurs n'accepterait l'arbitrage de quelqu'un qui ne connaît nullement la propriété intellectuelle. Du reste les arbitres n'ont jamais été choisis au hasard, mais eu égard à leur compétence dans le domaine en question. Au

²² S. Ngo Mbeng, *La protection des dessins et modèles industriels dans l'OAPI*, Thèse, Strasbourg, 2007, p. 181 : elle propose la création d'une instance qui sera chargée des questions préjudicielles comme dans l'Union européenne ; V. également L. Y. N'Gombé, préc., p. 9.

²³ A.-C. Chiariny-Daudet, « Un juge capable... mais incompetent », *Propriété ind.* 2011, n° 11, comm. 77.

²⁴ J.-M. Tchakoua, « La volonté de recourir à l'arbitrage : retour sur quelques difficultés de la pratique de l'arbitrage au Cameroun », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, PUAM, 2010, p. 535 et s.

²⁵ Article 4 AUA : « La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique... ».

²⁶ Article 5 de l'AUA.

²⁷ P. Chevalier, « Impartialité de l'arbitre, étendue de son obligation de révélation et promptitude à agir des parties », *D.* 2014, p. 1981.

²⁸ Article 5 AUA

contraire, les arbitres nommés par les parties peuvent être de « véritables techniciens »²⁹ en matière de propriété industrielle, qu'ils soient juristes, économistes, gestionnaires, ou éventuellement d'ingénieurs.

Ce libre choix peut influencer positivement sur la relation entre l'arbitrage et la propriété industrielle et constituer un excellent remède à l'absence de juge spécialisé. À côté du libre choix des arbitres, on retrouve la liberté de choix des règles gouvernant la procédure arbitrale qui contribue à la défense des intérêts des parties en présence.

2. L'arbitrage au service de la préservation des intérêts des parties

Cette liberté de choix des règles est un autre symbole de l'adéquation de l'arbitrage au règlement des litiges de droit de propriété industrielle. Il faut d'ores et déjà préciser que le droit OHADA, en matière d'arbitrage, embrasse très large, en escamotant la distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. L'acte uniforme a « vocation à s'appliquer à tout arbitrage »³⁰. L'article 15 vient idéalement préciser que « les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international ». Ainsi, les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige. À défaut d'indication par les parties du droit applicable, les arbitres, suivant les règles de détermination de la loi applicable, pourront appliquer la loi désignée par la règle de conflit³¹, ou choisiront directement les règles de droit qu'ils jugeront appropriées en l'espèce³². Dans les deux cas, les arbitres doivent tenir compte des stipulations du contrat.

Le choix par les parties des règles applicables peut, sans conteste, porter également sur l'Accord de Bangui révisé (ABR). L'on sait qu'une loi unique est appliquée dans l'ensemble de l'espace OAPI. Si l'on conçoit en droit international privé de la propriété industrielle que la *lex loci protectionis* est applicable au conflit international, la règle du conflit des lois est vidée de sa substance par l'uniformisation complète du droit de propriété industrielle dans l'espace OAPI. Les espaces OAPI et OHADA peuvent alors se fondre dans une surprenante cohésion dans le cas où pratiquement tous les pays des deux institutions sous régionales peuvent se voir appliquer à la fois les règles organisant la procédure d'arbitrage et celles régissant la protection des droits de propriété industrielle. En réalité, c'est une heureuse opportunité qui recèle l'inévitable conjonction de l'arbitrage et de la propriété industrielle dans leur quête réciproque d'uniformisation. On pourrait dire que leur rencontre sera le signe d'une uniformisation achevée, s'il s'avère que les parties demandent l'application des règles de l'AUA et de l'ABR au règlement de leur litige.

Parfois, il est aussi précisé que les arbitres statueront en amiables compositeurs, à la double condition que cela résulte de la volonté des parties et que la loi régissant l'arbitrage le permette³³. Dans ce cas, l'arbitre doit faire preuve d'audace en identifiant les finalités d'intérêt général qui pourraient soit encourager les inventeurs, considérés comme parties faibles en particulier pour ce qui est de l'inventeur isolé ou solitaire comme c'est généralement le cas en Afrique, soit identifier des objectifs sociaux, par exemple en cas d'usage des marques à des fins humoristiques. L'arbitre peut alors participer à l'émergence d'un droit de propriété industrielle en formation en allant « au-delà des subtilités du conflit des lois en matière d'arbitrabilité »³⁴. L'arbitre dispose incontestablement, à cause de la « double figure contractuelle et juridictionnelle »³⁵ de son office, d'une marge de manœuvre très importante quant à

²⁹ T. Azzi, « Les obstacles à l'arbitrage des droits e la propriété industrielle au lendemain de la loi du 17 mars 2011, », CCE 2012, n° 2, étude 4.

³⁰ Article 1^{er} de l'AUA : « Le présent acte uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal se trouve dans l'un des États parties ».

³¹ En ce qui concerne la méthode du conflit des lois, on peut relever l'article 7 du Règlement du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, l'article 17 du règlement d'arbitrage de la CCJA.

³² C'est la méthode du choix direct qu'on peut relever à l'article 15 de l'Acte uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage.

³³ Article 7 du Règlement du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, article 15 de l'Acte uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage et article 17 du Règlement de l'arbitrage de la CCJA.

³⁴ Ph. Fouchard, « Le conflit des lois en matière d'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle », *Rev. Arb.* 1977, p. 639.

³⁵ P. Chevalier, préc. 1981.

l'appréciation de la loi applicable qui ne sera pas toujours celle du lieu de l'arbitrage. Cela veut dire que l'une des caractéristiques principales des litiges de propriété industrielle peut se voir évincer : l'application des règles territoriales. C'est à juste titre qu'on a conclu que les règles d'arbitrage sont « a-nationales »³⁶. C'est un libre choix qui semble laisser la destinée de la procédure entre les mains des parties qui peuvent opter pour des règles qui leur semblent avantageuses. L'amiable composition³⁷ est justement la volonté des parties de s'affranchir de la rigidité de la loi, en faisant appel à l'équité ou d'autres considérations qui ne participeront pas moins à la protection de leurs droits.

Outre la liberté de choix des règles, il y a également la confidentialité et le principe du contradictoire qui contribuent à la préservation des intérêts des parties. D'un côté, la confidentialité apparaît comme l'« atout majeur de la procédure arbitrale »³⁸. Elle demeure l'un des critères absolus de la coexistence entre l'arbitrage et la propriété industrielle dans un monde des affaires où l'on abhorre l'ébrulement intempestif des secrets³⁹. Elle entraîne la « convivialité » et le maintien des relations d'affaires entre les parties soucieuses de préserver leurs intérêts réciproques⁴⁰. D'un autre côté, l'arbitrage ne déroge pas au principe du contradictoire⁴¹ dont le corollaire est le respect des droits de la défense. Il fait alors écho à un « combat dialectique et rhétorique permanent »⁴² puisque, comme au procès, la visée des parties est la même : apporter les preuves afin de convaincre l'arbitre.

On se contentera de dire tout simplement que l'arbitre ne doit pas manquer de donner le primat à « l'attente légitime des parties, au regard de leurs

dispositions contractuelles »⁴³. Voilà qui peut rendre l'ordre public diffus sur la question de l'efficacité des sentences arbitrales.

B. L'efficacité de la sentence arbitrale comme une garantie de la protection des droits de propriété industrielle

Tourné vers l'harmonisation, l'AUA a institué un cadre juridique favorable à l'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA, sans lequel l'efficacité des sentences arbitrales serait un leurre. L'importance de telles procédures peut efficacement protéger la propriété industrielle. Il ne faut pas oublier que les titres de l'OAPI demeurent substantiellement des titres nationaux, bien qu'octroyés par un seul organisme interétatique. C'est l'une des spécificités de l'Accord de Bangui. Le titre unique délivré est scindé en un faisceau de titres correspondant au nombre des États membres. Il serait alors intéressant de relever les conséquences de l'arbitrage sur cette conception de la validité des titres en rapport avec le principe de territorialité. En effet, le fait que la sentence soit hors de tout ordre juridique étatique, n'a pas pour conséquence qu'elle soit dépourvue de force exécutoire (1). En sus, il faut induire une certaine osmose des espaces OHADA et OAPI favorisant la circulation internationale des sentences arbitrales (2).

1. La force exécutoire des sentences arbitrales

Si la naissance de tout contentieux postule un règlement du litige, l'exécution de la décision en est le véritable dénouement. L'action saisit le juge et le jugement le dessaisit. Il en est de même avec l'arbitrage selon les termes de l'article 22 de l'AUA. La sentence arbitrale est une décision parce que justement elle est susceptible d'être exécutée, passée en force de chose jugée comme arbitrée⁴⁴. La force exécutoire fait partie intégrante de la sécurité juridique. Ceux qui ont opté pour l'arbitrage doivent avoir la garantie que la sentence ne sera pas contestée sans fondement et son exécution paralysée⁴⁵. Mais cela ne veut pas dire que les

³⁶ J. Robert, *op. cit.*, p. 310.

³⁷ B. Diallo, « Jurisprudence, Chronique OHADA », *Penant*, avr.-juin 2009, n° 867, pp. 226-256.

³⁸ L. Kiffer, « L'arbitre, l'avocat et le juge » in *APD, op. cit.*, p. 193.

³⁹ D. Schmidt, « Secret des affaires et liberté d'expression », *D.* 2015, p. 369; F. Fages, « La confidentialité de l'arbitrage à l'épreuve de la transparence financière », *Rev. Arb.*, 2004, p. 647.

⁴⁰ B. Moreau, « Intérêt de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle », in *Arbitrage et propriété intellectuelle, op. cit.*, p. 9.

⁴¹ G. Wiederkehr, « Le principe du contradictoire », *D.* 1974, chr. 95.

⁴² P.-Y. Gautier, « Convaincre l'arbitre », in *Mélanges en l'honneur du professeur B. Audit*, LGDJ, 2014, p. 396.

⁴³ J. Robert, *op. cit.*, p. 311.

⁴⁴ Art. 25 AUA et art. 27 Règlement de la CCJA.

⁴⁵ W. J. Ngoué, « L'après sentence arbitrale en droit OHADA », *RTSJ*, n° 1, p. 111.

sentences sont exclusives de tout recours. Au contraire, il est bien entendu que dans le double système d'arbitrage OHADA, les sentences rendues en application du règlement de la CCJA sont attaquées par le biais du « recours en contestation de validité » devant la CCJA⁴⁶, tandis que les sentences rendues en application de l'AUA sont attaquées par un recours en annulation devant le juge compétent de l'État du siège de l'arbitrage⁴⁷. Le fait que l'arbitre soit investi de son pouvoir juridictionnel par la volonté commune des parties ne lui dénie pas la qualité d'une juridiction relevant de la Cour suprême des États membres de l'OHADA⁴⁸.

Il ne faut pas oublier que le droit de l'arbitrage n'est pas limité aux seules sources juridiques produites par l'OHADA⁴⁹. Il faut y ajouter les conventions internationales liant les États de l'OHADA, dont la plupart portent sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. C'est une donnée fondamentale dans la défense des droits de propriété industrielle, à partir du moment où les titres octroyés par l'OAPI protègent en grande partie des inventions allochtones (en ce qui concerne les brevets). Une sentence arbitrale rendue, par exemple, en Europe peut être exécutée en Afrique dans l'espace OHADA. L'arbitrage international peut avoir à cet égard un « effet mobilisateur »⁵⁰ puisque ses conséquences peuvent s'étendre à d'autres États. Il semble qu'il y ait une forte coordination entre la justice étatique et la justice arbitrale, la sentence arbitrale étant auréolée d'un « statut international »⁵¹ puisqu'elle est susceptible d'être reconnue et exécutée dans tout pays d'accueil. Cela ne pourrait qu'être bénéfique à la défense des droits de propriété industrielle. Bénéficiant en outre des effets positifs de la doctrine Hilmarton⁵², la sentence CCJA relative au droit de propriété industrielle pourrait également être facilement exequaturée dans les États externes à

l'OHADA et l'OAPI. La sentence arbitrale apparaîtra alors comme « une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées »⁵³. Ce fut justement le cas d'une décision de la CCJA qui a été exequaturée en France, alors qu'elle faisait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel d'Abidjan⁵⁴.

L'énigme de l'arbitrage résulte ainsi de cette force exécutoire, apparemment exclusive au premier abord de toute contrainte étatique, mais procédant uniquement de la volonté contractuelle des parties⁵⁵. Cela dit, on ne peut pas rester rigide quant à l'exclusion de l'État de cette privatisation de la justice. En même temps que l'arbitrage apparaît comme une « véritable théorisation d'un droit sans l'État »⁵⁶, il n'est pas moins marqué par les conceptions positivistes du droit qui l'intègre dans la sphère étatique, puisque la sentence arbitrale a nécessairement besoin d'être exequaturée⁵⁷ afin d'être reconnue et devenir exécutoire⁵⁸. *Stricto sensu*, l'arbitre ne dispose pas de l'imperium du juge, son office ne procéderait en réalité que d'une articulation entre la reconnaissance expresse des États intéressés et l'autorisation implicite des parties⁵⁹. Or une reconnaissance expresse de l'État ne traduit que la pertinence du besoin par l'arbitrage de la justice étatique qui facilite largement l'exécution de la sentence arbitrale autant au plan interne qu'au plan international.

2. L'émergence d'un ordre public transnational

Un phénomène d'osmose au sens d'une réelle interpénétration juridique des espaces OAPI et OHADA pourrait s'observer à partir de la libre

⁴⁶ Article 29 Règlement de la CCJA : la conséquence étant la nullité (article 29.5)

⁴⁷ Article 25 AUA.

⁴⁸ *Contra* V. la surprenante décision de la Cass. Com, 28 juin 2011, D. 2011, p. 1754.

⁴⁹ Art. 34 de l'AUA.

⁵⁰ J.-P. Ancel, « L'arbitrage international en France », in *APD, op. cit.*, p. 197, spéc. p. 201.

⁵¹ *Ibid.*, p. 209.

⁵² Cass. civ, 1^{re} ch., 23 mars 1994, *Bull. civ.*, n° 104.

⁵³ CA Paris, 31 janv. 2008, *RTDC* 2009, p. 101, note D. Motte-Suraniti.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Cass. civ, 1^{re} ch., 6 juil. 2000, *Bull. Civ.*, n° 207, État du Qatar: la signature de la clause d'arbitrage a pour effet d'impliquer de la part de l'État signataire sa renonciation à l'immunité d'exécution dont bénéficient les États.

⁵⁶ A. Stone Sweet, *préc.*, p. 95.

⁵⁷ Art. 30 à 32 de l'AUA et art. 30 du Règlement CCJA.

⁵⁸ W. J. Ngoué, *préc.*, p. 113 ; V. également T. A. Brabant et M. Desplats, « Arbitrage international : le nouveau contentieux de la suspension de l'exécution provisoire », *JCP E*, n° 5, 29 janv. 2015, 1053.

⁵⁹ D. Chekroun, « L'imperium de l'arbitre », in *APD, op. cit.*, p. 180.

circulation des sentences arbitrales. À cet égard, quelques remarques s'imposent.

D'abord, on relève que l'article 18 de l'Accord de Bangui révisé⁶⁰ pose le principe de libre circulation des décisions judiciaires sans faire état préalablement du caractère supranational de l'OAPI, mais en relevant l'exception de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'efficacité de cet article réside dans la cohésion des décisions judiciaires relatives à la propriété industrielle. Elle porte le sceau d'une unité législative inséparable d'une homogénéité jurisprudentielle conformément à l'égalité des titulaires de titres de propriété industrielle dans tout l'espace francophone subsaharien. Cet article 18 a intronisé le caractère national des titres de propriété industrielle par l'entremise justement de l'ordre public et des bonnes mœurs. Cela induit, à titre illustratif, que la perception de caractère contraire à l'ordre public d'une marque serait « influencée par des conceptions propres de chaque État »⁶¹. L'ordre public d'un État musulman étant différent de l'ordre public d'un État laïc, il est évident que l'appréhension cette notion par chacun des États ne pourrait pas toujours être identique. L'exception de l'ordre public se lira de façon très restrictive, à savoir territoire par territoire. La portée de cet article doit alors être tempérée en matière d'arbitrage, puisqu'il est relatif à la validité des titres, conflit dont l'arbitrabilité est très controversée⁶².

Ensuite, les textes de l'AUA semblent *a priori* induire une libre circulation des sentences arbitrales en Afrique francophone subsaharienne. On

retiendra deux grandes orientations qui se dégagent des textes de l'OHADA.

En premier lieu, il faut relever que le Règlement d'arbitrage de la CCJA institue en son article 30.2 une procédure d'exequatur unique, valable dans l'ensemble des États membres de l'OHADA⁶³. Le souci d'harmonisation est prégnant dans une telle option. Le réalisme voudrait que la portée de l'exequatur unique de la CCJA ne soit limitée qu'à l'espace OHADA. Il est alors évident que seules les procédures arbitrales faisant application du Règlement d'arbitrage de la CCJA peuvent en bénéficier. En rapport avec la propriété industrielle, cet article peut avoir une portée non négligeable. Il suppose en effet qu'un litige arbitré a la force de chose jugée dans tous les États membres de l'OHADA, mais aussi dans tous les États de l'OAPI. La sentence arbitrale peut revêtir la forme de la reconnaissance qu'opère l'article 18 de l'ABR, qui attribue la force de la chose jugée, et bénéficier d'une circulation internationale dans tout l'espace OAPI. *Lato sensu*, dans ce cas précis, cet article viendrait compenser les faiblesses relevées par la doctrine⁶⁴ dans l'applicabilité de l'article 18 du fait de l'absence d'un véritable principe de libre circulation des décisions judiciaires par le principe de libre circulation des sentences arbitrales de la CCJA. De ce point de vue, l'arbitrage institutionnel présente, selon toute vraisemblance, un avantage notable pour les investisseurs.

En second lieu, on serait tenté de conjuguer la disposition de l'article 18 de l'ABR avec celle de l'article 31, alinéa 3 de l'AUA relatif à l'arbitrage *ad hoc* qui dispose : « la reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international ». En s'appuyant toujours sur l'Acte uniforme de l'arbitrage en droit OHADA, l'article 26 concède qu'un recours en annulation d'une décision est possible si l'on constate que « le tribunal a violé une règle internationale des États signataires ». Dans ce cas précisément, il y a lieu de vérifier si la sentence

⁶⁰ Article 18 ABR : « Les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des États membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent Accord font autorité dans tous les autres États membres, exceptées celles fondées sur l'ordre public et les bonnes mœurs ».

⁶¹ N. Binctin, « Propriété intellectuelle et ordre public transnational », in *Mélanges en l'honneur de B. Audit*, op. cit., p. 115.

⁶² À l'extrême, il peut se poser la question de savoir si une sentence d'annulation d'un brevet ou d'une marque peut être exequaturée et notifiée à l'OAPI pour transcription dans le Bulletin officiel de la Propriété industrielle (BOPI). On peut percevoir la portée d'une telle question dans des pays qui ont un organisme commun chargé d'administrer les titres. Sur l'arbitrabilité de la validité des droits, v. *infra* deuxième partie.

⁶³ Article 30. 2 : « L'exequatur est accordé par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les États parties. Cette procédure n'est pas contradictoire ».

⁶⁴ R. Kiminou, « La révision du droit des marques de l'OAPI », *RPIA* 2001, p. 42

arbitrale a violé une disposition de l'Accord de Bangui révisé qui, de toute façon, a été unanimement acceptée par la majorité des États membres des deux institutions (au cas où par exemple les parties auraient opté pour son application). Par conséquent, l'arbitre, soucieux de l'effectivité de sa sentence, sera toujours enclin à porter un regard attentif sur les normes législatives pertinentes, dont l'ABR en ce qui concerne la propriété industrielle. Une lecture conjuguée de l'article 18 de l'ABR et de l'article 31, alinéa 3 de l'AUA peut constituer le ferment de la formation d'un ordre public régional qui s'apparenterait à un ordre public transnational des États francophones de l'Afrique subsaharienne.

Enfin, à notre sens, deux conceptions peuvent se dégager de l'« *ordre public des États signataires* ». D'une part, il peut résulter de l'agrégat des ordres publics internes des différents États. La conséquence en sera l'émergence d'un ordre public cumulatif⁶⁵ des États signataires admettant une intégration plus ou moins parfaite. Une telle conception durcirait la conception de l'ordre public. Se justifierait alors le caractère symboliquement unitaire de l'ordre public régional dans l'OHADA, qui peut avoir une portée restrictive équivalente à la conception qu'en fait l'ABR. D'autre part, toute uniformisation apparaît déjà comme un cheminement vers un ordre public transnational, dont la réalité ne se traduirait que par la volonté des juges et, ici, des arbitres de tenir compte d'un dénominateur commun, lieu de cristallisation des contraintes étatiques. La quête de ce dénominateur commun aurait pour conséquence un certain affadissement de l'ordre public national. Dans ce cas, la CCJA, privilégiant l'application du même droit partout et de la même façon, peut devenir un moteur de la construction d'une jurisprudence communautaire homogène en Afrique subsaharienne dans sa fonction de juridiction supranationale et de centre international d'arbitrage⁶⁶. Elle apparaît indéniablement comme l'institution orchestre de l'OHADA. S'agissant de la sentence arbitrale relative à la propriété industrielle, elle jouira d'une aura particulière dans un esprit de

libre circulation dans tous les États membres de l'OHADA et de l'OAPI satisfaisant ainsi les ambitions uniformisatrices des deux institutions.

Il est rassurant pour les titulaires des droits de propriété industrielle que les sentences arbitrales marquées par le sceau de la force de chose jugée puissent circuler librement dans toute l'Afrique subsaharienne francophone avec le coup de pouce des juges nationaux chargés d'apporter le glaive qui manque à la balance de l'arbitre⁶⁷. C'est une véritable garantie pour la défense efficace des droits de propriété industrielle par la voie de l'arbitrage dans les espaces OHADA/OAPI sécurisés par des législations uniformisées et cohérentes. Cependant, il ne suffit pas d'avoir un espace homogène ; encore, faut-il que les conditions soient réunies pour que les conflits soient arbitrables.

II. La rémanence de difficultés dans l'arbitrage des conflits de droit de propriété industrielle

La doctrine a affirmé que « tout est arbitrable »⁶⁸ en droit de propriété intellectuelle. Aussi, ne subsisterait-il aujourd'hui que « quelques îlots d'inarbitrabilité au milieu d'un océan d'arbitrabilité »⁶⁹. En réalité, c'est l'ordre public⁷⁰, dans sa réalité polymorphe⁷¹ qui demeure l'un des points d'achoppement sur lesquels bute l'arbitrage. La question est de savoir comment opérer le démêlement entre l'arbitrable et le non-arbitrable. Il y a une insolubilité de l'ordre public dans le binôme arbitrage et propriété industrielle en ce qui concerne les actes volontaires (A). Au contraire, les actes autoritaires en tant qu'acte administratif

⁶⁷ Le professeur Giorgio Benini affirmait que « l'arbitre dispose de la balance de la justice mais non de son glaive » cité par C. Reymond, « Réflexions sur quelques problèmes de l'arbitrage international. Faiblesses, menaces et perspectives », in *Mélanges en l'honneur de F. Terré. L'avenir du droit*, Dalloz, 1999 p. 797.

⁶⁸ M. Vivant, préc., n°35, p. 5.

⁶⁹ M. Friocourt, préc., p. 255.

⁷⁰ J. B. Racine, *L'arbitrage commercial international et l'ordre public*, LGDJ, 1999, n°117 ; F. Pollaud-Dulian, *Propriété industrielle*, Economica, 2011, n°809, p. 420.

⁷¹ B. Fauvarque-Cosson, « L'ordre public », in *1804-2004 : Le Code civil : un passé, un présent, un avenir*, Dalloz, 2004, p. 454.

⁶⁵ N. Binctin, « Propriété intellectuelle et ordre public transnational », préc., p. 115.

⁶⁶ G. Kenfack Douajni, « L'expérience de la CCJA de l'OHADA », *Penant*, n° 868, p. 358.

interviennent, eux, de façon sanctionnatrice résistant de manière énergique à l'arbitrage (B).

A. La part irréductible de l'ordre public dans l'arbitrage relatif aux actes volontaires

On connaît toutes les difficultés que soulèvent l'arbitrabilité et l'ordre public en matière de droit de propriété industrielle. La doctrine a bien mis en exergue les obstacles de l'arbitrage des droits de propriété industrielle⁷². La question de l'arbitrabilité de certains droits demeure une pomme de discorde entre une doctrine tolérante⁷³ à l'égard de l'arbitrage et, une autre, qui y paraît plutôt réservée⁷⁴. Aux difficultés tenant à la qualité des parties (1), s'ajoutent celles relatives au litige lui-même (2).

1. Les difficultés de l'arbitrage découlant de la qualité des parties

Deux principaux axes se dégagent autour de la question de la qualité des parties en matière d'arbitrage en droit de propriété industrielle : les personnes morales de droit public et les salariés.

D'une part, en ce qui concerne les personnes morales de droit public, il est heureux de constater que l'AUA a résolu la question en son article 2, alinéa 2 en énonçant que « les États et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les établissements publics peuvent également être parties à l'arbitrage ». Une telle approche ne peut que satisfaire les ambitions uniformisatrices de cette législation qui récupère en réalité les acquis de la jurisprudence arbitrale internationale sur la question de la capacité des personnes morales de droit public à compromettre. À cet égard, on pense évidemment à la jurisprudence qui a abouti aux arrêts Galakis et Labinal⁷⁵, affirmant judicieusement que toute personne physique ou morale de droit public peut compromettre. L'article 2 alinéa 2 de l'AUA étend le domaine de l'arbitrage aux contrats

qui touchent au droit public. On peut donc affirmer avec le professeur Reymond que « de façon générale, (...) c'est tout le contentieux des contrats d'État qui est soumis à l'arbitrage, qui opère ainsi aux confins du droit interne privé ou public, et du droit international »⁷⁶. Cette règle qui vise l'arbitrage interne demeure une solution novatrice puisqu'à l'international, la solution était déjà admise⁷⁷. Les termes de l'article 2 sont assez significatifs dans la possibilité de l'État et de tous ses démembrements à compromettre. Le pragmatisme du législateur OHADA doit être salué, car il prouve qu'il ne réinventera pas la roue de l'arbitrage en revenant sur la question dépassée de l'impossibilité des personnes morales de droit public à compromettre. Les litiges auxquels sont parties les personnes morales de droit public en propriété industrielle sont donc arbitrables en Afrique subsaharienne.

D'autre part, s'agissant de l'arbitrabilité des litiges relatifs aux salariés, le problème ne se pose guère. Il a été reconnu en tout temps que le salarié, partie faible pour le compte duquel est organisé le droit du travail, ne peut compromettre⁷⁸. Les litiges de droit de la propriété industrielle impliquant des salariés sont assez fréquents. On pense immédiatement à l'hypothèse de l'inventeur salarié. L'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle français distingue les inventions « de mission », attribuées à l'employeur en échange d'une rémunération supplémentaire, et les inventions « hors mission », dont le salarié demeure en principe propriétaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une invention hors mission « attribuable » à l'employeur en contrepartie d'un juste prix. On retrouve l'équivalent de ces situations dans l'Accord de Bangui Révisé (ABR) à l'article 11, relatif au droit au brevet dans le cadre d'une invention des salariés. Il s'agit des dispositions des alinéas 1 à 4. Dans l'ensemble, les dispositions de l'OAPI essaient de trouver le juste milieu entre les droits du salarié et ceux de l'employeur⁷⁹. Ces dispositions sont

⁷² T. Azzi, « Les obstacles à l'arbitrage des droits e la propriété industrielle au lendemain de la loi du 17 mars 2011, », CCE 2012, n° 2, étude 4 ; C. Reymond, préc., p. 788.

⁷³ M. Vivant, préc., p.5.

⁷⁴ F. Pollaud-Dulian, *op.cit.*, p. 420.

⁷⁵ Cass. civ, 2 mai 1966, D. 1966, p.575, note J. Robert ; V. aussi CA Paris, 19 mai 1993, Labinal : *Rev. arb.* 1993, p. 645, note C. Jarosson.

⁷⁶ C. Reymond, préc., p. 786.

⁷⁷ La preuve en est l'acceptation générale de la Convention de Washington du 18 mars 1965.

⁷⁸ E. Loquin, « Arbitrabilité et protection des parties faibles », TCFDIP 2005, p. 134, spéc. p. 145.

⁷⁹ Selon les termes de l'article 11 alinéa 1 : « le droit au brevet pour une invention faite en exécution dudit contrat appartient

« d'ordre public »⁸⁰. La doctrine a proscrit l'éventualité d'un arbitrage de tels litiges opposant l'employeur à l'inventeur salarié⁸¹. Il doit donc être automatiquement prohibé à l'inventeur salarié d'invoquer une clause compromissoire. Avec une telle approche, il est clair que la clause se trouve privée d'effet sur l'initiative de la partie faible qu'est le salarié. L'affirmation ne saurait être contredite, car aucune société moderne ne peut se désintéresser du sort et donc de la protection des plus faibles. Le droit a toujours pris le parti des faibles face aux puissants qui tiennent les rênes de l'économie mondialisée. Ce n'est certes pas pour une telle raison que le salarié ne peut compromettre, mais il est naturellement de l'apanage du droit de chercher tout simplement à protéger les plus vulnérables dans la société. Sur ce plan, le lien de subordination suffit amplement au vu du législateur à rompre l'équilibre contractuel permettant de compromettre librement entre le salarié et l'employeur. On pourrait toutefois se poser la question de savoir si l'arbitrabilité du juste prix rémunérant une invention brevetée est possible. Les dispositions de l'ABR sur toute la question de l'invention salariée étant d'ordre public, il doit être maintenu comme le précise l'article 11, alinéa 3 que la rémunération à défaut d'entente entre les parties « est fixée par le tribunal ».

Cependant, le compromis est possible après la rupture du contrat de travail qui entraîne la disparition du lien de subordination : l'inventeur salarié a alors toute la latitude de décider « en pleine connaissance de cause de renoncer au bénéfice de la justice étatique »⁸². On imagine alors qu'il a retrouvé sa pleine liberté pour compromettre. Une telle solution doit être reconduite en Afrique subsaharienne pour la protection de l'inventeur salarié.

Les obstacles ne tiennent pas seulement à la qualité des parties. Ils peuvent aussi résulter du litige relatif à la propriété industrielle.

2. Les difficultés de l'arbitrage tenant aux litiges des droits de propriété industrielle

Il est ici question de la libre disposition des droits, une condition essentielle à l'arbitrabilité des litiges en droit OHADA. L'on sait très bien que la propriété industrielle est marquée par le sceau de la puissance publique qui octroie un titre de protection après le dépôt fait par le titulaire de son invention, marque, dessin ou modèle industriel. Il est alors évident que l'arbitrage ne peut jamais s'étendre à la question de l'obtention de ces titres⁸³. L'arbitrabilité consiste justement à savoir si le litige peut être connu par une instance arbitrale ou uniquement par les juridictions étatiques. Autrement dit, les litiges arbitrables sont ceux portant sur des droits dont les parties en présence ont la libre disponibilité.

Tout d'abord, il est d'une évidence notoire que les litiges relatifs aux contrats d'exploitation de brevets, de marques, de dessins et modèles ou autres sont pleinement arbitrables⁸⁴. Il faut inclure parmi ces contrats ceux de recherche et développement, ainsi que ceux de transfert de technologie. Ces contrats permettent une régulation des droits de propriété industrielle. Ils sont disponibles en ce sens qu'ils n'ont aucune interférence avec l'ordre public⁸⁵ et peuvent aisément être arbitrés. Tous les contrats de cession ou de licence sont donc arbitrables. De même, la paternité de l'invention⁸⁶ a aussi fait l'objet d'arbitrage.

Se pose ensuite la taraudante question de l'arbitrage de la validité ou l'annulation des titres octroyés par l'OAPI. S'il ne fait aucun doute que toutes les contestations portant sur les contrats relatifs aux droits de propriété industrielle puissent être arbitrées, en revanche, il y a une réelle difficulté quant à l'arbitrabilité de celles portant sur la validité ou l'annulation des titres⁸⁷. L'on sait que lors des

au maître de l'ouvrage ou à l'employeur ». Les alinéas 2 et 3 organisent le régime de l'invention hors mission.

⁸⁰ Art. 11 al. 6.

⁸¹ A. Chavanne et J. Azéma, *Le nouveau régime des brevets d'invention : commentaire de la loi du 13 juillet 1978*, Sirey, 1979, n° 172.

⁸² T. Azzi, art. préc.

⁸³ A. Chavanne, art. préc., p. 54.

⁸⁴ Pour les brevets, V. CA Paris, 15 juin 1981, *Aplix* ; V. TGI Paris, 2 juil 1987 ; CA Paris 3 février 1992, en droit des marques, V. TGI Paris, 17 mars 1981, 2^e esp. : *Rev. Arb.* 1983, p. 89, note Françon.

⁸⁵ G. Bonet & C. Jarosson, préc., p. 61 et s. ; M. Friocourt, préc., p. 280.

⁸⁶ F. Pollaud-Dulian, *op.cit.*, n° 809.

⁸⁷ CA Paris, 3 févr. 1992, *PIBD* 1992, n° 525, III, p. 359 ; *RTDC* 1993, p. 293, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin : un litige est

litiges portant sur la contrefaçon ou parfois sur l'exécution d'un contrat de licence, le principal moyen soulevé par les parties est souvent la nullité du titre de brevet ou de marque. Or, il est uniquement de la compétence du juge étatique de juger de tels litiges tel qu'on le relève dans l'article 44. 1 de l'Annexe I de l'ABR s'agissant de l'action en nullité du brevet d'invention et l'article 24. 1 de l'Annexe III s'agissant de celle de la marque. En France, un arrêt de la cour d'appel de Paris *Liv Hidravlika* du 28 février 2008 a mis fin à cette forme de déni de l'arbitrage⁸⁸. Il ressort en substance de cette décision que l'arbitre peut se prononcer sur la nullité d'un brevet soulevée de façon incidente, mais sa sentence, sur ce point, est dépourvue de l'autorité de chose jugée et n'a d'effet qu'entre les parties⁸⁹. Cette solution n'est que la consécration d'une doctrine⁹⁰, particulièrement réceptive à l'arbitrage de la validité des titres, qui concédait, toutefois, que les effets devaient être limités *inter partes*.

Cette opinion découle du seul fait que l'arbitre, statuant sur l'exécution d'un contrat de cession ou de licence, peut, parfois, faire difficilement abstraction de la question de la validité du titre. À défaut de surseoir à statuer, il peut apprécier la validité du titre qui conditionnerait alors la validité du contrat de licence ou de cession du titre. Une telle appréciation aurait des effets limités et resterait « soumise à l'examen du juge étatique dans le cadre du contentieux de l'annulation »⁹¹. Il y a ici un cantonnement judiciaire des effets de la décision corrélé à la nature contractuelle de l'arbitrage puisque le contrat est, justement, une « procédure destinée à produire des effets »⁹² limités entre les parties contractantes.

Si cette difficulté peut être surmontée en Afrique francophone subsaharienne, il n'en demeure pas

moins qu'une telle solution est tout de même discutable⁹³. Elle comporte des risques, notamment ceux d'une contrariété de décisions entre un jugement et une sentence, d'une part, et de multiplication des brevets « boiteux » d'autre part⁹⁴. En clair, on peut avoir des brevets efficaces inter partes aujourd'hui qui seraient susceptibles d'être anéantis demain par des décisions judiciaires. Il faut donc s'en méfier en réservant la compétence exclusive au juge étatique sur « tous les litiges portant sur (...) la validité (du titre), que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception »⁹⁵. La raison en est simple : la validité ou la nullité du brevet, de la marque ou du dessin ou modèle industriel restreint ou étend le domaine public puisque le titre procède d'un organisme public, plus précisément de l'OAPI.

Enfin, en ce qui concerne la contrefaçon, le volet civil est arbitral eu égard à la nature contractuelle qui sous-tend l'exploitation des droits. Pour autant, en droit togolais, par exemple, l'arbitre ne disposant pas d'imperium, ne peut ordonner une saisie-contrefaçon qui appelle uniquement la collaboration du Président du tribunal de première instance. En revanche, le volet pénal n'est pas arbitral, le recours à l'arbitrage étant exclu chaque fois que le droit n'est pas disponible selon les termes de l'article 2. 1 de l'AUA. Il y a une exclusion catégorique de l'arbitrage « dans le domaine délictuel, quasi-délictuel ou quasi contractuel »⁹⁶. Il se pose le problème de la délicatesse de l'arbitrage de la contrefaçon pénale. À cet effet, il est indéniable que le volet pénal de la contrefaçon doit demeurer inarbitral. Même si une partie de la doctrine y est favorable, le monopole de la justice étatique en droit pénal est indiscutable, celui-ci étant lié à l'intérêt général et contraire à la nature contractuelle de l'arbitrage⁹⁷. Il est de bon ton de contenir ainsi la ferveur de l'arbitrage qui pourrait devenir déraisonnable⁹⁸ en posant des limites judiciaires et

arbitral « dès lors que la validité du brevet n'est pas en cause ».

⁸⁸ CA Paris, 28 févr. 2008, *Liv Hidravlika* : *RTDC* 2008, p. 516, obs. E. Loquin.

⁸⁹ J. Robert, préc., n° 43.

⁹⁰ C. Le Stanc, « Arbitrage et contrat de licence : expérience française », in *Creative Ideas for Intellectual Property : The Atrip Papers 2000-2001*, sous la direction de F. Dessemontet, CEDIDAC, 2002, p. 252.

⁹¹ M. Josselin-Gall, « Arbitrages et propriétés intellectuelle », *Droit et Patrimoine* 2002, juin, p. 63.

⁹² J. Ghestin, « La notion de contrat », *D.* 1990, chr, p. 147.

⁹³ F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 534, p. 295.

⁹⁴ T. Azzi, préc.

⁹⁵ F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 534, p. 295.

⁹⁶ J.-M. Tchakoua, « L'arbitrabilité des différends dans l'espace OHADA », *Penant*, n° 835, janv.-avr. 2001, p. 13.

⁹⁷ J. Béguin et alii., *Traité du droit du commerce international*, Litec 2005, p. 915.

⁹⁸ V. Heuzé, « Arbitrage international : quelle raison à la déraison ? », *D.* 2011, p. 2880.

opportunes qui préserveront l'institution de se détourner de son objectif.

En définitive, l'arbitrabilité des litiges de droit de propriété industrielle relève d'une « *casuistique délicate* »⁹⁹ où s'entremêlent nuances et incertitudes. Le tracé apparaît plus net avec les contrats non volontaires.

B. L'énergique résistance de l'ordre public à l'arbitrabilité des actes autoritaires

L'on n'ignore guère toute l'importance que recèle la question des licences non volontaires en Afrique. En effet, les licences forcées constituent « un instrument redoutable d'amoindrissement, d'érosion du droit du breveté »¹⁰⁰ du seul fait que ce dernier soit privé de la volonté de concéder ou non la licence et du libre choix du partenaire contractuel. Une licence obligatoire est donc une mesure de nature exceptionnelle¹⁰¹. Dans les années 1970, l'on sait très bien que la législation sur les brevets faisait de la déchéance pour non-exploitation et des licences d'office une dernière expression de la souveraineté des pays en développement face à la toute-puissance des pays occidentaux. La mesure a été loin d'être efficace. Au contraire, elle s'est même montrée improductive. En relation avec l'arbitrage, l'ordre public s'érige en barrière infranchissable écartant l'arbitrabilité des licences administratives (1) et des licences judiciaires (2).

1. L'inarbitrabilité des licences administratives

En matière d'arbitrage et en rapport avec l'ordre public, ces licences doivent faire l'objet d'un regard attentif. Les licences d'office sont celles qui mettent au premier rang l'intérêt public ou encore le besoin de la société d'accéder au libre usage des inventions. Ces licences d'office apparaissent comme la mise en œuvre de la fonction sociale des

droits de propriété industrielle par le législateur lui-même¹⁰². En effet, l'arbitrage doit être exclu en ce qui concerne ces licences d'office qui obéissent à d'autres impératifs en matière de santé publique, d'économie ou de défense nationale. Il est ainsi clairement précisé à l'article 56 de l'ABR que : « lorsque les brevets d'invention présentent un intérêt vital (...) ils peuvent être soumis par acte administratif du Ministre compétent de l'État membre en cause au régime de la licence non volontaire ».

Il est impossible d'admettre l'arbitrabilité de ces licences administratives qui sont des mesures imposées par l'autorité publique et, donc, des « hypothèses anormales de concession de licence »¹⁰³ dans un objectif qui relève, la plupart du temps, de la volonté du prince de faire face à une urgence d'intérêt public¹⁰⁴. Dans tous les cas, il faut relever que c'est par décret des ministres concernés que les licences d'offices sont prises. Un tel décret peut émaner du Ministre de la santé pour les licences d'office relatives à la santé publique, du Ministre des armées pour les licences d'office dans l'intérêt de la défense nationale et du Ministre de l'économie pour les licences d'office relatives à l'économie. Ce sont donc des licences de nature purement administrative¹⁰⁵. Il s'agit ici d'une forme d'inarbitrabilité des actes administratifs puisque ces licences sont prises par acte administratif.

Il faut toutefois nuancer cette position en faisant une distinction entre le contentieux portant sur la formation de la licence d'office qui est inarbitrable et celui ayant pour objet son exécution, en particulier le montant des redevances qui est parfaitement arbitral¹⁰⁶. Quel que soit le concessionnaire qu'il soit une autorité publique ou non et quelle que soit la nature de la licence d'office, que cette licence soit exclusive ou non, l'arbitrage est possible sur les redevances qui constituent en théorie le reste des prérogatives pécuniaires du breveté. En cas de licence obligatoire, le droit privatif ne subsiste plus que « sous la forme d'un droit à une redevance »¹⁰⁷. Les

⁹⁹ A. Chavanne, préc., p. 56.

¹⁰⁰ F. Pollaud-Dulian, *Propriété industrielle*, op. cit., n° 618.

¹⁰¹ Pour le Doyen Paul Roubier, ce sont des « hypothèses anormales de concession de licence » : *Le droit de la propriété industrielle*, T. 2, Librairie du Recueil Sirey, 1954, p. 276.

¹⁰² A. Pirovano, « La fonction sociale du droit », D. 1972, p. 67.

¹⁰³ P. Roubier, op. cit., p. 276.

¹⁰⁴ F. Pollaud-Dulian, op. cit., n° 618.

¹⁰⁵ J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2012, n°623 et s., p. 384.

¹⁰⁶ M. Vivant, *Juge et loi du brevet*, Litec, Coll. CEIPI, 1991, n° 66.

¹⁰⁷ P. Roubier, op. cit., p. 275.

parties en présence peuvent alors compromettre relativement à ces redevances qui ont un caractère essentiellement patrimonial et qui peuvent susciter des différends. La logique voudrait que le titulaire qui a été contraint à accorder une licence puisse au moins avoir une petite marge de liberté pour négocier ce qui constituera le montant de la compensation de cette contrainte.

Cette opinion, qui met en exergue la transfiguration du droit exclusif, souligne aussi la réalité économique qui entoure la conception des licences d'office qui se rapprochent des licences judiciaires.

2. L'inarbitrabilité des licences judiciaires

Aujourd'hui, même si la théorie du contrat social est contestée en matière de brevet, il n'en demeure pas moins qu'elle reste le critère absolu dans l'économie de l'obligation d'exploiter dans toute sa rigueur. Si l'État consent à l'inventeur un droit exclusif d'exploitation de son invention, c'est tout simplement à la condition que la société en tire profit. Nul ne songerait plus à la sanction de cette obligation d'exploitation par la déchéance comme c'était le cas dans les années 1970. Nul ne peut non plus l'ignorer même si l'admission de l'importation dans les droits conférés réduit sa possibilité en peau de chagrin.

La licence judiciaire est la sanction de ce manquement. C'est l'octroi à tout tiers qui en fait la demande d'une licence obligatoire. Aux termes de l'article 48 de l'ABR, « la requête en octroi d'une licence non volontaire est présentée au tribunal civil du domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à l'étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépôt ». En clair, les licences judiciaires ne sont accordées qu'au terme d'une procédure auprès des juridictions nationales compétentes. La compétence exclusive de ces juridictions nationales écarte d'office toute arbitrabilité des licences judiciaires. Cependant, comme c'est le cas pour les licences administratives, le montant des redevances peut faire l'objet d'arbitrage.

Conclusion

Le droit de la propriété intellectuelle ne déroge pas aux expériences qui pourraient affermir son système de protection dans l'espace OAPI. L'OHADA peut devenir une précieuse alliée là où la justice étatique nationale peine à trouver ses marques pour faire face à la complexité du litige de droit de propriété intellectuelle. L'arbitrage que cette institution a mis en place permet d'apporter un souffle nouveau au droit de la propriété intellectuelle. La mise en valeur du binôme propriété intellectuelle/arbitrage dans la zone francophone subsaharienne donne l'image d'un couple dont le ménage fonctionne bien. Elle peut aussi bien se traduire par l'oxymore d'« harmonie conflictuelle ». La vocation à la circulation qu'ils partagent ensemble dans la mondialisation en est une preuve patente. Dans les espaces uniformisés OAPI/OHADA, ils participeraient mieux à la défense des droits de propriété industrielle en l'absence de juridictions spécialisées (harmonie). En même temps, leur rencontre engendre des difficultés qui ne sont pas exclusives à leur coexistence (conflit). À cet égard, il n'y a pas lieu de sanctuariser l'arbitrage au point de gommer les obstacles qui s'opposeraient judicieusement à l'arbitrabilité de certains litiges, ni à offrir aux arbitres des passe-droits nébuleux qui dénatureront la dignité et la spécificité de cette institution. À condition de s'en tenir rigoureusement à ces principes, le couple propriété industrielle et arbitrage est promis à un bel épanouissement en Afrique francophone subsaharienne. Il ne reste qu'à espérer des sentences arbitrales sur la question des droits de propriété industrielle.

A. J. J.-A.

De l'insécurité juridique induite par les incohérences pratiques de l'action en nullité des brevets d'invention en Égypte : une analyse comparatiste à la lumière du droit arabe de la propriété industrielle

Yasser Omar Amine

Formateur agréé par l'OMPI auprès de l'Académie

Nationale de la Propriété Intellectuelle (Égypte)

Avocat au Barreau du Caire

Diplômé de la Faculté de droit de l'Université Jean Moulin (Lyon III)

et de l'Institut Régional de la Propriété Intellectuelle

de la Faculté de droit de l'Université de Helwan (Le Caire)

En dépit de l'existence d'un réel examen au fond des demandes de brevet en Égypte, il n'en reste pas moins que le Code égyptien de la propriété intellectuelle opère une rupture sur le plan pratique du fait de l'inefficacité de la vérification a posteriori de la validité du brevet afin de chasser les « mauvais brevets », ainsi que de préserver à la fois la qualité des brevets et le domaine public. Ce constat résulte de l'insécurité juridique induite par les incohérences pratiques de la mise en œuvre de l'action en nullité des brevets qui, par la rédaction imprécise et restrictive entachant l'article 28 du Code, pourrait aboutir à des résultats préjudiciables, engendrant une grande insécurité sur le contentieux ultérieur des brevets tant pour les titulaires que pour les tiers.

Tandis que l'action en nullité des brevets joue un rôle majeur dans la mesure où elle a pour but de préserver la qualité des brevets et d'assurer la sécurité juridique des tiers, en contrôlant la validité du titre afin d'éliminer les brevets obtenus abusivement, il est surprenant de constater que l'action en nullité des brevets dans le monde arabe reste, jusqu'à présent, le parent pauvre de la propriété industrielle et demeure encore assez incertaine.

Sous l'empire de l'ancienne loi égyptienne n° 132 de 1949 sur les brevets d'invention et les dessins et modèles industriels, et en l'absence d'un réel examen préalable au fond des demandes de brevet

par l'Office égyptien des brevets, l'action en nullité des brevets¹ semblait très importante dans la mesure où elle garantissait un minimum de sécurité

* Les décisions, les jugements et les arrêts ainsi que les articles des législations arabes reproduits dans la présente étude ont été traduits par nos propres soins, sauf les législations des pays du Maghreb et de Djibouti.

¹ Sur l'action en nullité des brevets (sous l'empire de l'ancienne loi de 1949) : V. D. Gréaux El Sirgany, *Les brevets d'invention en Égypte*, L'Organisation égyptienne générale du livre, Le Caire, 1978 (Préface du Professeur H. Abbas), p. 137 et s. ; M. Chafik, *Droit commercial égyptien*, t. 1, Dar Nashr El Sakafa, Alexandrie, 1949, p. 659 et s., n° 473 s. (en arabe). Sous l'empire de la nouvelle loi de 2002, V. A. M. Ramadan, *L'abus du droit de brevet, étude comparée de droit français et égyptien*, thèse Montpellier I, 2012, p. 148 et s. ; S. El-Kalyoubi, *La propriété industrielle*, Dar El Nahda El Arabia, Le Caire, 7^e éd., 2008, p. 332 et s., n° 243 s. et p. 217 et s., n° 143 s. (en arabe).

juridique en ce que cette action était la seule sanction des conditions de validité d'un brevet. En témoigne l'arrêt de la Cour d'appel du Caire, en date du 26 mars 1961, qui n'a pas manqué de souligner qu' : « il est constant en doctrine et en jurisprudence que l'émission du brevet ne constitue qu'une présomption des conditions de fond requises par les articles 2 et 3 de la loi relative à l'invention, objet du brevet, [sic]² parce qu'il n'appartient pas à la direction des brevets selon les articles de cette loi, de vérifier l'existence de ces conditions, partant, la question peut être soumise à la justice ; au cas où un jugement de nullité est rendu, le brevet est annulé avec la déchéance des droits qu'il a institués »³. Ainsi, la délivrance du brevet ne faisait que naître une présomption simple de la validité du titre.

D'ailleurs, l'importance de l'action en nullité de brevets a été accrue dans la célèbre affaire El Assas⁴, puisque le tribunal administratif a rappelé que « le brevet est émis sans qu'il soit besoin de constater que les conditions de fond nécessaires à sa validité soient réunies ; la décision l'ayant accordé signifie seulement que le titulaire du brevet a présenté une demande à une date déterminée⁵, visant à obtenir la

protection de la loi pour l'initiative nouvelle figurant dans le brevet, et qu'il a accompli, à cet effet les formalités requises par la loi ».

Pourtant, il convient de remarquer qu'en dépit de l'absence d'une disposition expresse relative à l'examen préalable dans l'ancienne loi n° 132 de 1949, la jurisprudence égyptienne avait admis, depuis longtemps, et avec créativité, l'examen de fond de la demande par l'Office des brevets, et ce, malgré l'adoption du système intermédiaire⁶.

Cela étant, comment la nouvelle loi n° 82 du 2 juin 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle⁷ assure-t-elle l'efficacité du système des brevets en Égypte ?

Si les dispositions de la loi assurent un véritable examen préalable au fond des demandes de brevet,

publié par les soins et aux frais du déposant, au Journal Officiel, et dans l'un des journaux désignés pour les annonces judiciaires », cité par D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 15, n° 7. La demande d'enregistrement était déposée aux greffes des tribunaux mixtes d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah (Sur la question de l'enregistrement, V. A. de la Pradelle et J. P. Niboyet, *Répertoire de droit international*, « les brevets d'invention en Égypte », 1928, p. 675 ; R. Mercinier, *L'enregistrement en Égypte de la propriété industrielle et intellectuelle*, Librairie judiciaire, Alexandrie, 1933, p. 5 ; nn R. Salem, *Recueil général de la législation et des traités concernant la propriété industrielle*, 1899, t. 3, p. 41 ; Cf. également A. Wahl et K. Amin, *Traité théorique et pratique du droit commercial égyptien, mixte et indigène comparé avec le droit français*, 1933, t. I, n° 847, p. 457, cité par D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 15, note 5. Adde « Enregistrement de la propriété industrielle » in *Rev. la Propriété industrielle* (Organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle), 1904, p. 79 ; V. Sur les inconvénients de cet enregistrement, M. Chafik, *op. cit.*, n° 337). Cependant, la Cour d'appel mixte, dans son assemblée générale qui a eu lieu le 30 novembre 1928, a décidé que l'intérêt général implique que l'enregistrement soit effectué dans un seul endroit, à savoir au greffe de la Cour d'appel mixte d'Alexandrie. Ce système est entré en vigueur le 1^{er} novembre 1929. Cependant, ce service administratif d'enregistrement n'était qu'un simple moyen de preuve de la priorité d'usage de la marque, de l'invention ou des dessins et modèles industriels. Plusieurs jugements et arrêts mixtes ont affirmé que : « Le dépôt ne sert qu'à donner date certaine à l'usage du nom, de l'enseigne ou de la marque ».

⁶ V. notamment le jugement du Tribunal du contentieux administratif (ci-après « TCA ») du 30 avr. 1985, Aff. n° 1771/37^e A.J. V. dans le même sens, Haute Cour administrative (ci-après « HCA »), 27 févr. 1994, recours n° 3411/31^e A.J. ; TCA, 15 nov. 1994, Aff. n° 5497/44^e A.J., cités par S. El-Kalyoubi, *op. cit.*, p. 222. V. aussi Y. Omar Amine, « Lettre d'Égypte - Protection des brevets d'invention en Égypte : premier bilan sur l'Office égyptien des brevets (EGPO) : 60 ans après... », *Propri. intell.* 2012, n° 44, pp. 365 et 366.

⁷ JO n° 22 bis du 2 juin 2002.

² Il est surprenant de relever que la Cour d'appel du Caire affirme, avec autant de certitude, que les conditions de fond de brevetabilité ne sont requises que par les articles 2 et 3 de la loi sur les brevets d'invention en omettant l'article 1^{er} qui disposait : « Il sera accordé, en conformité des dispositions de la présente loi, un brevet d'invention, pour toute invention nouvelle susceptible d'une exploitation industrielle, soit qu'il s'agisse de produits industriels nouveaux, ou de moyens ou procédés industriels innovés, ou d'une application nouvelle de moyens ou procédés connus ». Il nous semble que la Cour confondait entre les conditions positives et négatives de la brevetabilité.

³ CA Caire, 26 mars 1961, Aff. Abdel Moneim Ibrahim Saleh, n° 254 et 283/76^e Année Judiciaire (ci-après « A.J. ») (inédit), cité par D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 138.

⁴ Trib. Adm., 29 nov. 1966, Aff. El Assas, recours n° 117/18^e A.J. (inédit), cité par D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 139.

⁵ La Cour d'appel mixte, dans un arrêt du 2 mars 1909, a décidé que : « L'enregistrement de l'invention au greffe des tribunaux mixtes en Égypte n'est qu'un simple moyen de preuve de la date de l'invention et démontre que son titulaire bénéficie des droits qui portent sur l'invention mais ne démontre pas que l'invention est nouvelle ou présente un intérêt ». Avant la promulgation de la première loi sur la propriété industrielle, les tribunaux mixtes ont institué un registre spécial en vue d'enregistrer les inventions, les dessins et modèles, les marques et les noms commerciaux, mais « cet enregistrement ne conférait pas à l'inventeur un droit de monopole d'exploitation, mais lui assurait date certaine [arrêt du 3 mars 1909]. Pour tout enregistrement, un procès-verbal de dépôt était

le législateur ayant introduit le système dit « de l'examen préalable » des conditions de brevetabilité, il ne faut pas méconnaître pourtant l'inefficacité de la vérification a posteriori de la validité du brevet égyptien afin de chasser les « mauvais brevets ». Ce constat résulte des aspects négatifs, voire des incohérences juridiques, du chapitre premier du Livre I consacré aux « brevets d'invention et aux modèles d'utilité » du Code égyptien de la propriété intellectuelle (ci-après « CEPI », art. 1 à 44), mis en place par la loi n° 82 de 2002, au premier rang desquelles figure, à titre d'exemple, celle de l'article 28 relatif à l'action en nullité (ancien art. 35 de la loi n° 132 de 1949 sur les brevets d'invention et les dessins et modèles industriels, aujourd'hui abrogée). En effet, selon ce texte : « L'Office des brevets d'invention, et toute personne intéressée, peut demander au Tribunal d'annuler les brevets qui seraient délivrés contrairement aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi ; l'Administration susdite procédera à l'annulation de ces brevets sur la présentation d'un jugement ayant acquis la force de chose jugée ».

De prime abord, ce texte pourrait laisser penser qu'il n'est pas plus difficile d'annuler un brevet en Égypte que dans le reste des pays arabes. Mais il n'en est rien ; du fait de la rédaction imprécise et restrictive qui entache cet article, sa mise en œuvre pourrait sans doute aboutir à des résultats préjudiciables dans la pratique, engendrant une grande insécurité juridique dans le domaine des brevets. Ainsi, la question qui se pose, à l'aune de la présente étude, est de savoir si l'action en annulation des brevets ne couvre seulement que les cas relatifs aux manquements des conditions négatives et la seule condition positive de « nouveauté » ou bien au contraire doit-on adopter une interprétation plus large ? Par ailleurs, quid de la prescription applicable à l'action en annulation ? Le texte reste muet sur cette question. De même, quid de la portée de la nullité sur le droit privatif ? En d'autres termes, le titulaire du brevet peut-il opposer son droit privatif aux tiers malgré l'annulation de son brevet ?

Toutes ces questions sont d'une importance primordiale dans la pratique. Il est dès lors légitime de s'interroger sur l'opportunité de maintenir une telle situation déconcertante. D'autant plus que la

rectification de cet état de choses entraînera un certain nombre de conséquences, notamment quant à la méthode d'interprétation ayant trait au domaine et à la prescription de l'action en nullité. Pour cette raison, il sera tenté dans cette étude d'analyser les effets induits par une telle rédaction sur le contentieux ultérieur des brevets égyptiens, voire sur le système arabe des brevets.

Si l'action en nullité des brevets d'invention dans les pays arabes n'a pas fait l'objet d'études dans la littérature juridique, il n'en reste pas moins qu'en pratique, il s'agit d'une action essentielle qui suscite d'intéressants débats tant sur le domaine de l'action en annulation (I), que sur celui de la procédure et de la prescription de l'action en nullité (II), ainsi que sur les effets de l'annulation d'un brevet (III).

Nous allons donc examiner toutes ces questions dans une approche de droit comparé principalement à la lumière de la législation et de la jurisprudence égyptienne, mais aussi à travers les lois des pays arabes dont 17 législations seront examinées (Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Lybie, Maroc, Oman, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen).

I. Le domaine de l'action en annulation

A. Un domaine volontairement réduit sous l'empire de l'ancienne loi de 1949 et de la nouvelle loi de 2002

1. Les causes de nullité d'un brevet égyptien

L'analyse des causes de nullité en droit égyptien nous montre qu'elles sont différentes de celles du droit français lorsque nous constatons que les causes de nullité énumérées par l'article 28 du CEPI ne sont pas assez précises. En effet, selon ce texte : « L'Office des brevets d'invention, et toute personne intéressée, peut demander au Tribunal d'annuler les brevets qui seraient délivrés contrairement aux

dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi (...) »⁸.

En d'autres termes, le législateur égyptien ne prévoit que deux séries de causes de nullité soit en violation de l'article 2 ou de l'article 3 ! En premier lieu, l'article 2 énonce les conditions négatives, c'est-à-dire les catégories exclues de la brevetabilité. Il s'agit « des inventions dont l'exploitation porterait atteinte à la sécurité nationale, aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou dont l'exploitation nuirait gravement à l'environnement, à la vie et à la santé de l'Homme, des animaux, ou des plantes ainsi que les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les programmes d'ordinateur⁹ et les plans ; les méthodes de diagnostic et de traitement thérapeutique et chirurgical du corps humain ou de l'animal ». Par ailleurs, un brevet ne peut pas être délivré pour « les plantes ou les animaux quel que soit son degré de rareté ou d'étrangeté ainsi que les méthodes qui sont essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux – à l'exception des micro-organismes et les méthodes non biologiques et microbiologiques – les membres du corps, les tissus, les cellules vivantes, les matières biologiques naturelles, l'ADN et le génome ». Quant à l'article 3, il concerne en second lieu la seule condition de « nouveauté ». L'article 35 de l'ancienne loi de 1949 ne prévoyait également que deux causes de nullité en renvoyant aux articles 2 et 3 de la même loi.

Dès lors, on voit bien les répercussions d'une telle autolimitation du domaine de l'action en nullité, car

il en résulte alors par l'application de la lettre de ces articles qu'elle pourrait laisser penser que le domaine de l'action en nullité est très restrictif, et ne couvre que les cas relatifs aux manquements des conditions négatives et la seule condition positive de « nouveauté ». Par conséquent, l'Office des brevets et toute personne intéressée se trouveraient dans l'incapacité d'obtenir l'annulation sur le terrain du défaut « d'activité inventive », et ledit article risquerait d'amputer la nullité de son domaine naturel qui est précisément toutes les conditions négatives et positives de brevetabilité¹⁰. De plus, des commentateurs de la loi à l'époque critiquaient fort justement cette incohérence en soulignant qu'« on aboutirait ainsi à un résultat illogique et paradoxal »¹¹.

Cette situation paradoxale entretient une forme d'insécurité juridique dès lors que l'on constate qu'« une partie essentielle – pour ne pas dire dominante – du contentieux de la contrefaçon de brevet se trouve consacrée en réalité à la vérification a posteriori de la validité du brevet français »¹² principalement sur le terrain du défaut « d'activité inventive ». À vrai dire, la délivrance de titres sans la mise à disposition d'une réelle action en annulation portant sur les principaux critères de brevetabilité accroît l'insécurité juridique sur le contentieux ultérieur des brevets tant pour les titulaires que pour les tiers.

Il convient cependant de relever une légère nuance. Si l'on s'en tient au seul article 28, le texte apparaît comme nettement restrictif et n'est pas conforme à l'esprit de la loi. Faut-il rappeler l'article 16 de la loi de 2002 qui dispose : « L'Office des brevets examine

⁸ Cet article est en effet équivalent à l'ancien article 35 de la loi n° 139 de 1949. Selon ce dernier : « Le Bureau des Brevets d'invention ou toute personne intéressée peut requérir à la Cour du Contentieux Administratif au Conseil d'État l'annulation des brevets qui seraient délivrés contrairement aux stipulations des articles 2 et 3 de la présente loi ; le Bureau susdit procédera à la radiation de ces brevets sur la présentation d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. (...) ».

⁹ Les programmes d'ordinateur (logiciels) sont protégés expressément par l'article 140 qui énumère la liste des œuvres éligibles au droit d'auteur du Livre III consacré au « droit d'auteur et aux droits voisins » de la loi n° 82 de 2002 en tant qu'« œuvres littéraires ». Sur cette question, V. Y. Omar Amine, « Chronique d'Égypte », *RIDA* 2010, n° 223, p. 277 et 279. Avant que la loi de 2002 vint exclure expressément les programmes d'ordinateur, D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, n° 92, a pu souligner que la question ne s'était guère posée en Égypte puisque, à l'époque, on ne fabriquait pas encore de telles machines.

¹⁰ On ne saurait tenter de justifier la rédaction actuelle de l'article 28 du CEPI par le fait que l'intervention du législateur de 2002 modifiait le système de l'examen, et dans la mesure où il introduisait le système dit « de l'examen préalable » des conditions de brevetabilité en vertu duquel l'Office égyptien des brevets ne délivre le brevet qu'après un examen en amont de l'invention quant à la forme (examen préliminaire : conformité de la demande aux prescriptions de la loi) et quant au fond (examen technique et juridique qui concerne les modifications, les conditions de brevetabilité : nouveauté de l'invention, activité inventive et application industrielle ainsi que les inventions non brevetables et les inventions relatives à la sécurité nationale ou à la production militaire).

¹¹ H. Abbas, *Rev. de la Propriété Industrielle*, 1970, n° 12, p. 407, cité par D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 140, n° 278.

¹² B. Warusfel, « Pour un véritable examen au fond des demandes de brevet français », *Propri. intell.* 2012, n° 43, p. 275.

la demande de brevet ainsi que ses annexes en vue de s'assurer que l'invention est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi ». Par ailleurs, il paraît difficile de présumer que le seul domaine de l'action en nullité a trait à une seule condition positive (art. 2) et aux conditions négatives (art. 3)¹³. À vrai dire, s'il semble possible de dire que cet article ne doit pas être pris au « pied de la lettre »¹⁴, la problématique est toutefois délicate, car la nullité est une sanction très sévère qui ne peut être édictée que par le législateur. Ainsi, doit-on se demander si la liste des cas de nullité de brevet fournie par l'article 28 n'est pas limitative ?¹⁵ Il semble qu'une réponse affirmative n'est pas possible. On ne manquera pas de souligner l'arrêt rendu par la Haute Cour administrative qui est allé jusqu'à l'annulation des brevets fondée sur d'autres causes, voire d'origine jurisprudentielle (cf. *infra* B. 1°). À titre d'exemple, dans un arrêt du 14 mai 1966,

la Haute Cour administrative a décidé d'annuler un brevet, car l'invention avait été acquise par le vol¹⁶.

Mais plus encore, notons qu'au-delà des conditions de brevetabilité, le domaine de la nullité des brevets égyptiens est limité d'autant. S'agissant de la description de l'invention, les législateurs égyptien, bahreïnien, koweïtien et libyen restent silencieux sur ce point. En revanche, nous pouvons remarquer que les pays du Maghreb (Algérie, art. 53/2 ; Maroc, art. 85 (b) ; Tunisie, art. 55 alinéa 3), ainsi que les législateurs djiboutien, libanais, soudanais et syrien (respectivement art. 84/b ; art. 31/3 ; art. 47, b ; art. 36, b à f) prévoient expressément parmi les causes de nullité le cas de l'insuffisance de la description de l'invention, dès lors qu'elle n'expose pas l'invention d'une façon suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Les autres législateurs arabes emploient une formule plus générale : « si l'invention est contraire aux dispositions de la présente loi »¹⁷. Enfin, nous pouvons remarquer que deux pays arabes seulement (l'Algérie et le Soudan) ont prévu parmi les causes de nullité l'hypothèse où la même invention « a fait l'objet d'un brevet d'invention dans l'État à la suite d'une demande antérieure ou bénéficiant d'une priorité antérieure » (art. 53, 3° ; art. 47, c).

2. Les causes de nullité d'un brevet dans les législations arabes : l'anomalie des législations égyptienne, koweïtienne et libyenne

Après l'examen des législations arabes en la matière, on s'aperçoit que les rédacteurs du CEPI, ainsi que ceux de la loi koweïtienne n° 4 de 1962

¹³ V. En faveur de cette interprétation : S. El-Kalyoubi, *op. cit.*, p. 333, souligne que l'article 28 doit être pris au pied de la lettre. Selon elle si le brevet est délivré pour une invention ne présentant pas une activité inventive ou qui n'est pas susceptible d'application industrielle, il ne faut pas, dit-elle, demander la nullité du brevet, car « pas d'annulation conformément aux règles générales sans loi (texte) » et spéc. p. 326. Contra : on peut lire dans une étude en langue anglaise du Professeur H. El-Din El-Saghir, « Égypte » sur les brevets et le domaine public dans le cadre de l'OMPI, 27 avr. 2011, p. 67, que : « Pour préserver le domaine public, l'article 28 de la loi égyptienne prévoit que, lorsque le brevet a été délivré en l'absence de la condition de nouveauté ou lorsque son objet n'est pas brevetable, une action en justice peut être intentée pour annuler le brevet (...) ». Par ailleurs, ce même professeur souligne que : « While the IP Law expressly provides that the annulment may be based on two grounds; lacking the novelty requirement or where the subject matter of the patented invention is non-patentable (...) », *op. cit.*, p. 71 et 72. (Souligné par nous).

¹⁴ Le professeur H. Abbas est en faveur d'une interprétation plus large des textes relatifs aux causes de nullité. V. A. M. Ramadan, *op. cit.*, p. 150, n° 284.

¹⁵ Les causes de nullité d'un brevet français sont *limitativement* prévues par l'article L. 613-25 : Cass. com., 2 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 214, cité par J.-C. Galloux et J. Azéma, *Droit de la propriété industrielle*, 6^e éd., Précis Dalloz, Paris, 2006, n° 418. Rapp. A. Françon, « La nullité du brevet », *RIDC* 1986, n° 2, p. 576, qui mettait l'accent sur le fait qu'« il est admis que la liste des cas de nullité de brevet fournie par l'article 49 est limitative. Il n'est donc pas possible, sous l'empire de la loi de 1968 modifiée, de prononcer la nullité du brevet pour une cause autre que celles qu'on a énoncées ci-dessus ».

¹⁶ HCA, 14 mai 1966, Aff. n° 1582/7^e A.J. (inédit), cité par H. El-Saghir, art. préc., p. 72, note 209.

¹⁷ Quant à l'extension induite de l'objet du brevet, les législateurs djiboutien, libanais et tunisien prévoient parmi les causes de nullité, « si l'objet de l'invention s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée » (Pour une application en France : TGI Paris, 8 déc. 1986, *PIBD* 1987, 411, III, 177, cité par J. Schmidt-Szalewski et J. M. Mousseron, *Rép. com. Dalloz*, v° Brevet d'invention, avril 2003, n° 290) ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire (respectivement art. 84/c ; art. 31/4 ; art. 55/3). Par ailleurs, les législateurs algérien et djiboutien prévoient la nullité si les revendications du brevet d'invention ne définissent pas la protection demandée (art. 53/2 et art. 85 ; art. 84/d). Le législateur marocain en prévoit si l'objet de l'invention s'étend au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée ; si les revendications ne définissent pas l'étendue de la protection demandée (art. 85 (c), (d)).

concernant les brevets d'invention et les dessins et modèles industriels, modifiée par la loi n° 3 de 2001¹⁸ et de la loi libyenne n° 8 de 1959 sur les brevets et les dessins et modèles industriels¹⁹ ont voulu réduire le domaine de l'action en nullité, notamment lorsque nous constatons que tous les autres législateurs arabes ont précisé les causes de nullité de brevets, et ont renvoyé de manière claire à l'ensemble des conditions positives et négatives de la brevetabilité²⁰.

Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner les dispositions des législations arabes en la matière. À titre d'exemple, conformément à l'article 53 de l'ordonnance algérienne n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention, le législateur algérien a précisé, de manière claire, les causes de nullité de brevets²¹. Il en est de même en Arabie

Saoudite²², au Djibouti²³, aux Emirats Arabes Unis²⁴, en Iraq²⁵, en Jordanie²⁶, au Maroc²⁷ et au Liban. Selon l'article 31 de la loi libanaise n° 240/2000 de 2000 sur les brevets d'invention : « Le brevet d'invention est déclaré nul par décision de justice dans les cas suivants : (1) s'il est prouvé que l'invention n'est pas nouvelle ou n'implique pas une activité inventive ou n'est pas susceptible d'application industrielle ; (2) si l'invention est relative à l'un des cas prévus aux articles 3 et 4 de la présente loi (...) ». Par ailleurs, en vertu de l'article 55 de la loi tunisienne n° 2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets d'invention : « Le brevet est déclaré nul par décision de justice : – Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles 2, 3, 4, 5

¹⁸ L'article 34 de la loi koweïtienne est équivalent à l'article 28 du CEPI : « L'Administration des brevets d'invention et des marques de commerce et toute personne intéressée peut demander au Tribunal de prononcer la nullité des brevets qui seraient délivrés contrairement aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi ; l'administration des brevets d'invention et des marques de commerce procédera à l'annulation de ces brevets sur la présentation d'un jugement définitif (...) ». Les articles 2 et 3 de cette loi ne concernent que la seule condition positive de nouveauté et les conditions négatives. L'article premier de la loi koweïtienne est conforme à celui de l'ancienne loi de 1949. La seule différence consiste en ce que le législateur koweïtien a employé le terme « création » au lieu d'« invention » de la manière suivante : « Il sera accordé un brevet d'invention, en conformité des dispositions de la présente loi, pour toute création nouvelle susceptible d'une exploitation industrielle, soit qu'il s'agisse de produits industriels nouveaux, ou de moyens ou procédés industriels innovés, ou d'une application nouvelle de moyens ou procédés industriels connus » (Souligné par nous).

¹⁹ En Libye, l'article 32 prévoit que : « Le Bureau de la protection de la propriété industrielle et commerciale et toute personne intéressée peut demander à la Haute Cour fédérale de prononcer la nullité du brevet qui serait délivré contrairement aux dispositions de l'article 1 (b) et l'article 2 (B, n° 1) de la présente loi et le Bureau procédera à l'annulation de ces brevets sur la présentation d'un jugement passé en force de chose jugée (...) ».

²⁰ *Contra* : A. M. Ramadan, *op. cit.*, p. 150, qui souligne qu'« il ne faut pas détacher l'article 28 de l'ensemble des articles traitant, d'une part, les conditions de brevetabilité et, d'autre part, les conditions de régularité formelle de la demande de brevet ».

²¹ Aux termes de cet article : « La nullité totale ou limitée à une ou plusieurs revendications du brevet d'invention, est prononcée par la juridiction compétente, à la demande de tout intéressé : 1°) si l'objet du brevet d'invention ne répond pas aux prescriptions des articles 3 à 8 ci-dessus (...) ». Ces derniers articles 3 à 8 concernent les conditions positives et négatives de la brevetabilité.

²² L'article 32 de la loi du 16 juillet 2004 sur le système des brevets, des schémas de configuration de circuits intégrés, des obtentions végétales et des modèles industriels prévoit que : « Toute personne intéressée peut former un recours devant le comité contre la décision portant délivrance du titre de protection en demandant de prononcer la nullité totale ou partielle sur le fondement de la violation des conditions prévues pour la délivrance du titre de protection (...) ».

²³ L'article 84 de la loi n° 50/AN/09/6^{ème} I. portant protection de la propriété industrielle prévoit que : « La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne y ayant intérêt : a) si l'invention n'est pas brevetable aux termes des dispositions des articles 22 à 28 de la présente loi (...) ».

²⁴ Selon l'article 34 de la loi fédérale n° 31 de 2006, modifiant la loi n° 17 de 2002, concernant la réglementation et la protection de la propriété industrielle des brevets d'invention et des dessins et modèles industriels, toute personne intéressée peut s'adresser au Tribunal compétent pour demander la nullité d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'une licence obligatoire, si ces derniers ont été délivrés sans que les conditions prévues par la présente loi ou son règlement d'exécution ne soient remplies.

²⁵ Le texte de l'article 33 de la loi 65 de 1970, modifiée par la loi n° 28 de 1999, traitant la nullité des brevets, dispose que : « Toute personne intéressée peut demander au greffier ou le greffier lui-même a le droit de prononcer la nullité du brevet enregistré contrairement aux dispositions de la présente loi (...) ».

²⁶ L'article 30 (c) de la loi n° 32 de 1999 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 28 de 2007, prévoit que : « Toute personne intéressée peut s'adresser à la Haute Cour de justice pour prononcer la nullité du brevet qui serait délivré contrairement aux dispositions de la présente loi (...) ».

²⁷ Selon l'article 85 du Dahir n° 1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle : « La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne y ayant intérêt : a) si l'invention n'est pas brevetable aux termes des dispositions des articles 22 à 28 de la présente loi (...) ».

et 6 de la présente loi (...) ». Il en va de même pour l'Oman²⁸, le Qatar²⁹, le Soudan³⁰, et la Syrie³¹.

On ne peut donc que saluer le législateur français qui a prévu expressément à l'article L. 613-25 du CPI que : « Le brevet est déclaré nul par décision de justice : a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10 et suivants... », ainsi que la plupart des législateurs arabes. La généralité de la formule de ce dernier article permet de viser l'ensemble des conditions positives et négatives de la brevetabilité.

Enfin, on peut relever d'une part, le cas très particulier du Bahreïn dans les termes employés. Selon l'article 29 de la loi n° 1 de 2004 sur les brevets d'invention et les modèles d'utilité, modifiée par la loi n° 14 de 2006 : « Le ministère du Commerce et toute personne intéressée peut, à tout moment, demander à la Haute Cour civile de prononcer la nullité d'un brevet d'invention qui serait délivré sans aucun droit [illégalement] »³². D'autre part, convient-il d'évoquer le cas du Yémen, où le législateur n'a pas eu conscience de l'importance de l'action en nullité de sorte que la nouvelle loi n° 2 de

2011 sur les brevets d'invention et les modèles d'utilité, les schémas de circuits intégrés et les informations non divulguées³³ n'a pas traité la question de l'action en nullité des brevets, et ce, malgré la présence de l'article 19 qui prévoit qu'« Est déchu le brevet et les droits issus du brevet dans l'un des cas suivants : (c) si le brevet est déclaré nul par une décision irrévocable de justice » !

En tout état de cause, il serait souhaitable que le législateur égyptien intervienne afin de renvoyer expressément à l'ensemble des conditions de brevetabilité, qu'elles soient positives ou négatives, pour renforcer et préserver à la fois la sécurité juridique des tiers et la qualité des brevets³⁴. La question est évidemment délicate et peut donner lieu à des appréciations divergentes par les juges du fond dans l'interprétation des dispositions concernées. Comme le souligne Madame Dorothée Gréaux El Sirgany³⁵ « la nullité est une sanction très sévère, de ce fait, elle doit être expressément édictée par le législateur ».

B. Une rédaction en rupture avec les enseignements de la jurisprudence ancienne

1. Égypte

À vrai dire, l'impression qui ressort de la rédaction actuelle de l'article 28 du CEPI opère une rupture avec les enseignements antérieurs de la jurisprudence administrative égyptienne, consacrée

²⁸ L'article 14 du décret royal n° 67/2008 portant promulgation de la loi sur la propriété industrielle dispose que : « (1) Toute personne intéressée peut présenter une demande au Tribunal compétent pour annuler la décision portant délivrance de brevet ; (2) Le Tribunal peut prononcer l'annulation de la décision portant délivrance de brevet si le demandeur démontre que la demande de brevet n'a pas rempli les conditions prévues par la présente loi (...) ».

²⁹ L'article 20 du décret-loi n° 30 de 2006 promulguant la loi sur les brevets d'invention prévoit que : « Toute personne intéressée peut demander au Tribunal compétent de prononcer la nullité du brevet d'invention ou la licence obligatoire si l'une d'entre elle est délivrée dans l'une des deux cas suivants : (1) les conditions prévues par la présente loi ne sont pas remplies ou par son règlement d'exécution (...) ».

³⁰ L'article 47 de la loi n° 58 de 1971 sur les brevets d'invention prévoit que : « Le Tribunal doit prononcer l'annulation du brevet, à la demande de toute personne intéressée dans les cas suivants : (a) si l'objet du brevet d'invention n'est pas brevetable aux termes des articles 3 à 7 (...) ».

³¹ L'article 36 de la nouvelle loi n° 18 de 2012 sur la délivrance des brevets d'invention prévoit que : « Le brevet d'invention est considéré nul par décision de justice passée en force de chose jugée dans les cas suivants : a) si le brevet d'invention a été obtenu en violation des dispositions de la présente loi (...) ».

³² Quant au texte irakien de l'article 33 de la loi 65 de 1970, modifiée par la loi n° 28 de 1999, traitant la nullité des brevets, il est relativement ancien. Selon cet article : « Toute personne intéressée peut demander au greffier (registrar) ou le greffier lui-même a le droit de prononcer la nullité du brevet enregistré contrairement aux dispositions de la présente loi (...) ».

³³ Pour un aperçu sur cette loi, V. Y. Omar Amine, « Le "Printemps arabe" de la propriété industrielle : évolutions législatives récentes en matière de propriété industrielle dans le monde arabe », *Propri. ind.* 2013, n° 2, alerte 11, p. 2.

³⁴ Comme le souligne le Professeur R. Kovar : « autant la protection légale accordée par le brevet à une invention réelle destinée à une utilisation licite est justifiée, autant un brevet qui pourrait être invalide pour défaut d'activité inventive, ou en raison d'une extension anormalement étendue ou, enfin, de son utilisation à des fins anticoncurrentielles doit être sanctionné. La préservation de la qualité des brevets constitue donc un enjeu majeur pour l'innovation et la concurrence, tant une dégradation qu'elle viendrait à souffrir sera susceptible de décourager les initiatives des concurrents » : « Les innovations abusives : à la croisée des droits de la propriété intellectuelle et de la concurrence », in *Liber amicorum Georges Bonet, Les droits de propriété intellectuelle*, Litec, coll. IRPI, t. 36, 2010, p. 318.

³⁵ D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 139, n° 276.

depuis près de soixante ans, notamment celle de la Haute Cour Administrative et du Tribunal du Contentieux administratif. Sous le régime de l'ancienne loi de 1949³⁶, celle-ci avait décidé, sans ambiguïté et à plusieurs reprises, l'annulation pour sanctionner l'absence des conditions de brevetabilité et cela malgré l'exigence explicite, il convient de le rappeler, de deux conditions, seulement, de brevetabilité (nouveau et application industrielle).

Ainsi, face à la formule réductrice de l'ancien article 35, la jurisprudence administrative n'est pas restée immobile, mais elle a contribué à établir une œuvre créatrice pour combler cette lacune. La jurisprudence avait admis, en effet, la nullité des brevets dans les cas où les conditions posées par les articles 1^{er}, 15 et 18³⁷ de l'ancienne loi n'étaient pas remplies³⁸. C'est ainsi que le tribunal administratif, dans l'affaire Abdel Moneim Ibrahim Saleh³⁹, a décidé d'annuler un brevet n° 934 au motif de l'absence d'une nouvelle application d'un procédé industriel dans les termes suivants : « Attendu qu'en se basant sur le fait que le rapport de l'expert dans l'affaire n° 978/1953 du tribunal de première instance du Caire, affaires ouvrières, ainsi que le rapport extra-judiciaire de Monsieur Ahmed Sélim, constatent que le 3^{ème} défendeur n'a créé ni un

produit nouveau, ni un procédé industriel nouveau, ni une nouvelle application d'un procédé industriel connu, que l'on ne peut partant, considérer son travail comme une invention susceptible d'être brevetée »⁴⁰.

D'ailleurs, à l'appui de la demande en nullité, il a été invoqué devant le tribunal administratif un point que l'Office des brevets n'avait pas le pouvoir de contrôler lors de l'examen de l'invention, à savoir « l'activité inventive ». Or, par un jugement du 29 novembre 1966, le tribunal administratif a prononcé l'annulation du brevet n° 3759, en se fondant sur l'absence d'une « idée inventive ».

Si la question est apparemment peu discutée en justice aujourd'hui, il ne faut pas cependant négliger le nombre considérable des actions intentées devant la 6^e chambre du Tribunal du contentieux administratif qui, par exemple, a atteint les 5 000 sur la seule année 2007 !⁴¹

2. Jordanie

Il ressort de l'examen de la jurisprudence jordanienne qu'elle s'inscrit également dans la ligne de l'ancienne jurisprudence égyptienne qui avait admis l'annulation des brevets fondée sur différentes causes, non prévues, nécessairement, par les textes. À titre d'exemple, la Haute Cour de justice, dans un arrêt en date du 5 mai 1990⁴², a eu l'occasion de se pencher sur l'annulation d'un brevet d'invention israélien sous l'empire de l'ancienne loi n° 22 de 1953 sur les privilèges d'invention⁴³ et les dessins en vigueur en Cisjordanie. Il convient de rappeler que conformément à cette loi, le registraire était tenu d'accorder le brevet d'invention à celui qui le demande, et ce, même sur la base de la production d'une déclaration sous serment, sans se préoccuper de savoir s'il n'est pas éventuellement un usurpateur. C'est ainsi que la Haute juridiction avait décidé que le demandeur du privilège avait

³⁶ Cependant, il était communément admis par les tribunaux égyptiens qu'une « idée inventive » devait émaner de l'invention. C'est ainsi que la jurisprudence égyptienne exigeait alors la condition du « niveau inventif » comme une condition de validité du brevet. Sur cette question et sur l'abondante jurisprudence des tribunaux égyptiens, V. Y. Omar Amine, « Lettre d'Égypte », préc., p. 362, note 32. Avec la promulgation de la nouvelle loi de 2002, elle a prévu que sont brevetables au titre de l'article 1^{er}, les inventions nouvelles, susceptibles d'application industrielle et impliquant une activité inventive, soit qu'il s'agisse de produits industriels nouveaux, ou de moyens ou procédés industriels innovés, ou d'une application nouvelle de moyens ou procédés connus.

³⁷ Art. 15 : « Toute demande de brevet doit être présentée au Bureau des brevets d'invention par l'auteur de l'invention ou par ses ayants-cause, dans les formes et conditions déterminées par le règlement d'exécution. La demande doit être limitée à une seule invention ». Art. 18 : « Le Bureau des brevets d'invention examine la demande de brevet ainsi que ses annexes en vue de s'assurer que : (1) la demande est présentée conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente loi (2) la description et le dessin représentent l'invention de façon à permettre aux industriels de l'appliquer (3) les éléments nouveaux dont l'intéressé requiert la protection sont mentionnés dans la demande d'une manière claire et précise ».

³⁸ D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 140, n° 279.

³⁹ Trib. Adm., 13 juin 1961, recours n° 552/14^e A.J. (inédit).

⁴⁰ Ce jugement a été confirmé par la HCA dans un arrêt du 14 mai 1966 : recours n° 1582/7^e A.J. (inédit), cité par D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 141.

⁴¹ D'après le quotidien égyptien Al-masry Al-youm du 21 mai 2007 ayant pour titre : « L'Office des brevets torture les créateurs ».

⁴² Décision n° 194/1989.

⁴³ Cette ancienne loi utilisait le terme « privilège » au lieu de « brevet ».

obtenu en l'espèce le brevet d'invention en fraude des droits du vrai inventeur « *fraus omnia corumpit* », dès lors qu'il était en pleine connaissance de cause que ladite invention était inscrite sous un nom israélien, et ce, à l'insu du registraire qui croyait, contrairement à la réalité, que le demandeur était l'inventeur sur la base de la déclaration sous serment ; ce qui permet au président du parquet général de présenter une demande pour annuler le privilège conformément à l'article 23 de la loi.

II. La procédure et la prescription de l'action en annulation

Naturellement, les tribunaux dans les pays arabes appliquent les règles générales de procédure qui permettent à toute personne justifiant d'un intérêt (personnel) d'agir en annulation⁴⁴. Les articles 28 du CEPI, 34 de la loi koweïtienne⁴⁵ et 32 de la loi libyenne⁴⁶ confèrent à « l'Office des brevets », à la différence de l'INPI en France⁴⁷, le droit d'agir en nullité de brevet, ainsi qu'à toute « personne intéressée ». Il est communément admis que cette expression doit être prise au sens large⁴⁸. La jurisprudence soudanaise a déjà rendu une décision qui s'inscrit dans ce sens. La Haute Cour du Soudan, par un arrêt du 10 octobre 1999, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en décidant, à propos d'une affaire relative à l'interprétation de l'article 47 de la loi n° 58 de 1971 sur les brevets d'invention ayant trait à la question de l'intérêt et du droit d'agir en nullité de brevet, que la formule de cet

article est claire et sans équivoque de manière que l'expression « personne intéressée » est employée au sens large, cette interprétation se justifiant par la volonté du législateur de créer une sorte de contrôle public sur les droits moraux du brevet d'invention. Et pour conclure, la Haute juridiction applique la maxime *generalia specialibus non derogant* au motif que la loi sur les brevets d'invention est une loi spéciale qui déroge aux dispositions générales de procédure civile, de sorte que ces dernières ne pouvaient pas l'emporter sur les dispositions spécifiques du texte de l'article 47⁴⁹.

D'ailleurs, s'il est rare que l'action en nullité soit intentée par le ministère public, nous pouvons remarquer que les législateurs libanais, djiboutien, marocain et tunisien reconnaissent au « Ministère public » le droit d'agir en nullité absolue des brevets⁵⁰. Quant au législateur bahreïnien, il donne le droit d'agir au Ministère du Commerce (art. 29, loi précitée). Enfin, le législateur irakien confère ce droit au greffier (art. 33).

Après avoir rappelé brièvement les parties à l'instance, il nous semble utile d'examiner successivement la juridiction compétente dans les pays arabes et les questions inhérentes aux conflits de compétence (A), ainsi que la prescription de l'action en nullité (B).

⁴⁴ V. A. Françon, art. préc., p. 577. V. TGI Rennes, 10 févr. 1997, *PIBD* 1997, n° 632, III, 264, cité par J. Schmidt-Szalewski et J. M. Mousseron, préc., n° 293.

⁴⁵ Administration des brevets d'invention et des marques de commerce.

⁴⁶ Bureau de la protection de la propriété industrielle et commerciale.

⁴⁷ A. M. Ramdan, *op. cit.*, p. 158, n° 306: « Ceci pourrait être expliqué par la volonté du législateur d'attribuer le droit d'agir à l'Office des brevets pour défendre l'intérêt général. L'office des brevets protège le domaine public lorsqu'il agit contre les brevets qu'il a, lui-même, délivré à tort ». En revanche, certains auteurs soulignent que le législateur français n'a pas voulu que « l'Administration ait encore des pouvoirs, à propos de la validité du titre, après qu'elle ait délivré le brevet »: A. Françon, *ibid.*

⁴⁸ Madame D. Gréaux El Sirgany souligne que l'expression « *personne intéressée* » doit être prise au sens large. Il peut s'agir du titulaire du brevet ou d'un licencié : *op. cit.*, p. 142, n° 283.

⁴⁹ Pourvoi n° 681 de 1999 dans l'aff. Mawaheb Abdel Moneim Kamal El Din c/ le greffier et al.

⁵⁰ Art. 86 de la loi marocaine précitée : « L'action en nullité peut être exercée par toute personne y ayant intérêt. Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité d'un brevet, **le ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité absolue du brevet. Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité** ». Art. 57 de la loi tunisienne précitée : « L'action en nullité est exercée devant le tribunal par toute personne intéressée. **Le ministère public peut intervenir dans tout procès ayant pour objet l'annulation d'un brevet. Il peut également agir d'office en nullité d'un brevet** ». Art. 30 de la loi libanaise précitée : « Toute personne intéressée peut intenter une action en nullité d'un brevet d'invention devant le tribunal compétent et **le ministère public peut intervenir dans le procès. Il peut également se pourvoir directement par action principale dans les cas prévus par les articles 3 et 4 de la présente loi** ». Art. 85 de la loi djiboutienne précitée : « L'action ou la demande en nullité peut être exercée par toute personne y ayant intérêt. Dans toute procédure tendant à faire prononcer la nullité d'un brevet, **le ministère public peut se rendre partie prenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité absolue du brevet. Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité** » (Souligné par nous).

A. Conflits de compétence entre les juridictions dans les pays arabes⁵¹ - Le cas de l'Égypte

Selon l'article 27 du CEPI : « Le Tribunal du contentieux administratif est compétent pour les affaires relatives aux décisions émanant de l'Office des brevets ». Par ailleurs, conformément à l'article 28 du CEPI, l'action en annulation doit être portée devant le Tribunal du contentieux administratif au Conseil d'État⁵². À l'exception des litiges et des affaires qui relèvent de la compétence du Conseil d'État, les Cours économiques⁵³ sont désormais compétentes de façon exclusive pour connaître les litiges et les affaires relatifs à l'application du CEPI (art. 6 de la loi n° 120 de 2008) depuis la promulgation de la loi n° 120 de 2008⁵⁴.

Naturellement, lorsqu'une décision administrative est rendue en matière de brevets et satisfait les exigences formelles, elle bénéficie d'une immunité devant les juridictions civiles et pénales⁵⁵. Mais la question qui se pose est de savoir si la juridiction administrative est la seule compétente pour prononcer la nullité d'un brevet. En d'autres termes, les juridictions civiles et pénales, à l'occasion de l'examen des conditions de validité d'un brevet, doivent-elles s'abstenir de les examiner ? La question se pose notamment lorsque la juridiction pénale est saisie d'une action en contrefaçon où

l'exception de non-validité d'un brevet est invoquée. La juridiction pénale pourra-t-elle se livrer à un tel examen ? Autant de questions délicates auxquelles la jurisprudence égyptienne a apporté sa pierre à l'édifice sous l'empire de l'ancienne loi de 1949.

Si, en principe, le tribunal du contentieux administratif est le seul compétent pour prononcer la nullité du brevet, la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 février 1968, n'a toutefois pas manqué de souligner que « le tribunal correctionnel peut examiner les conditions de validité du brevet, bien que l'invention jouisse d'un brevet protecteur, que ce brevet ne constitue pas une immunité qui empêche le juge pénal en remplissant sa tâche de juger un délit de contrefaçon, de se livrer à un examen des conditions de validité du brevet... ». On en déduisait alors que « le juge de la juridiction pénale saisi d'une action en contrefaçon peut apprécier la validité du brevet, pour les besoins de la cause, si la nullité du brevet est invoquée comme moyen de défense (...). Il a toute liberté pour statuer sur l'affaire pénale, et considérer le brevet comme valable ou nul, mais ne peut annuler le brevet. Les parties gardent la faculté de saisir le tribunal administratif, pour obtenir un jugement d'annulation »⁵⁶. À ce sujet, le professeur Hossam El-Saghir précise que : « La présence d'une action en annulation devant les juridictions administratives ne signifie pas que les tribunaux pénaux ou civils doivent rester dans l'attente de la décision du tribunal administratif, au contraire, ils continuent d'examiner de tels cas »⁵⁷.

En revanche, la Cour d'appel du Caire a eu l'occasion dans l'affaire Abdel Moneim Ibrahim Saleh d'exprimer sa position. En l'espèce, un employé reprochait à une société d'avoir utilisé ses services pour exploiter ses inventions et réclamait à ce titre des dommages-intérêts. En réplique, la société soulevait l'exception de la non-validité du brevet. La Cour d'appel, dans son arrêt du 26 mars 1961, a décidé : «...que des dommages-intérêts

⁵¹ Les juridictions compétentes en Jordanie et au Bahreïn sont respectivement la Haute Cour de justice (art. 30 (c) de la loi), et la Haute Cour civile (art. 29 de la loi). Les autres pays arabes attribuent la compétence au « Tribunal compétent » en se contentant d'employer ces seuls termes.

⁵² Le Tribunal du contentieux administratif (plus particulièrement, la 7^e chambre des litiges économiques et des investissements) est spécialisé dans le contentieux des brevets.

⁵³ Art. 2 des dispositions de la loi n° 120 de l'année 2008 portant promulgation de la loi relative à la création des Cours économiques.

⁵⁴ Art. 6 de la loi n° 120 de 2008 : « A l'exception des litiges et des affaires qui relèvent de la compétence du Conseil d'État, les Chambres de 1^{ère} instance des Cours économiques ont compétence exclusive pour examiner les litiges et les affaires dont la valeur n'excède pas cinq millions de livres égyptiennes, et qui découlent de l'application des lois suivantes: ...8^o Loi sur la protection des droits de la propriété intellectuelle (...) ». Sur les Cours économiques, V. Y. Omar Amine, « Compétence des Cours économiques égyptiennes en matière de propriété intellectuelle », *Bulletin de l'Association française pour le Droit de la Création Intellectuelle (BADCI)*, 15 avr. 2011, n° 6, pp. 16-18.

⁵⁵ H. El-Saghir, art. préc., p. 78.

⁵⁶ D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 149, n° 290. V. également M. Chafik, *op. cit.*, p. 662, n° 475.

⁵⁷ Ce même auteur ajoute que : « (...) L'affaire pénale devant les juridictions pénales ne rend pas les cas d'invalidation suspendus devant les juridictions administratives » : H. El-Saghir, art. préc., p. 78.

moyennant l'exploitation par la société de l'invention de l'appelant ne peuvent être alloués qu'après le vidé de l'action en sincérité du brevet d'invention par le magistrat compétent ; et par application des dispositions de l'article 293 du code de procédure civile, la Cour estime suspendre l'action jusqu'au vidé du jugement du contentieux administratif de l'affaire du brevet ».

Par ailleurs, dans le même ordre d'idées et dans une autre affaire, un demandeur réclamait des dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice causé par l'imitation de son produit breveté (des pilules contraceptives en l'espèce). Par un jugement du 20 janvier 1970, le Tribunal de première instance du Caire, en examinant les conditions de brevetabilité, n'a pas fait droit à sa demande, car il a estimé que le brevet a été délivré pour un produit qui ne remplit pas la condition de nouveauté. Débouté par la Cour d'appel du Caire qui confirma le jugement de première instance par un arrêt du 27 avril 1975⁵⁸, le demandeur s'est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement, et a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en concluant que la loi a déterminé une procédure spécifique d'opposition à la délivrance du titre devant un comité administratif durant la procédure. À cette fin, si le brevet est délivré en l'absence d'une opposition formée contre la procédure de délivrance d'un brevet au cours de la procédure, il reste valide devant tout le monde tant qu'il n'a pas été invalidé par une décision du tribunal administratif. Par conséquent, la Cour d'appel a commis une erreur en examinant les conditions de fond de la protection des brevets et en décidant de refuser d'octroyer les dommages-intérêts en raison de l'absence de la condition de nouveauté⁵⁹.

Pour conclure, on ne peut donc que se rallier à l'opinion de Madame Dorothee Gréaux El Sirgany selon laquelle : « Seul le tribunal administratif a la compétence pour juger de la validité d'un brevet⁶⁰. Cette solution est recommandable vu la

spécialisation et la complexité d'une telle matière. Dans le cas où l'exception de non-validité d'un brevet se pose lors d'une action en contrefaçon, le juge pénal saisi peut surseoir à statuer, jusqu'à ce que le tribunal administratif déjà saisi d'une action en nullité du brevet se prononce, mais il n'y est jamais tenu »⁶¹.

B. La prescription de l'action en nullité dans les pays arabes

La question de la prescription de l'action en annulation revêt une importance majeure dans la mesure où aucun texte ne vise, ni dans les législations des pays arabes, ni dans le livre I du CEPI, une quelconque prescription applicable à l'action en annulation en laissant de côté le délai spécial de prescription du recours contre les décisions rendues par la commission d'opposition concernant les demandes de brevet (art. 23 de l'ancienne loi égyptienne)⁶².

Dans le système judiciaire égyptien, la décision portant la délivrance du brevet est de nature administrative. Dès lors, on pourrait vraisemblablement en déduire qu'une telle action, faute de disposition spéciale, est soumise au délai de recours en nullité par application de l'article 22 de l'ancienne loi n° 55 de 1959 sur le Conseil d'État égyptien (aujourd'hui abrogée, nouvel art. 24 de la loi n° 47 de 1972 sur le CE)⁶³. Autrement dit, on pourrait soutenir l'application de l'article 24 de la loi du Conseil d'État selon lequel : « **La date pour intenter une action devant le tribunal concernant les demandes d'annulation est de soixante jours à compter de la date de la publication de la décision administrative attaquée dans le Journal Officiel ou dans les bulletins édités par les autorités publiques ou de la notification de la personne intéressée (...)** ».

Peut-on alors appliquer ce délai de prescription à l'action en annulation ? Pour trancher la question de la prescription (2°), la jurisprudence administrative

⁵⁸ CA Caire, 27 avr. 1975, appel n° 119/87e A.J.

⁵⁹ Cass. com., 21 févr. 1983, pourvoi n° 708/45e A.J., in *Recueil du Bureau technique de la Cour de cassation*, t. I, année 43, 1987/1988, pp. 523 à 527.

⁶⁰ H. El-Saghir, art. préc., p. 72. V. aussi l'arrêt de la Cour de cassation du 21 févr. 1983, préc.

⁶¹ D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 150, n° 291.

⁶² Selon cet article : « La décision sur opposition rendue par le Comité est susceptible de recours devant la Cour du Contentieux administratif au Conseil d'État, et ce dans le délai de trente jours de sa notification à l'intéressé. La Cour statuera d'urgence ».

⁶³ H. El-Saghir, art. préc., p. 77 et 78.

égyptienne a pris soin tout d'abord de qualifier la nature de l'action en nullité (1°).

1°) Nature de l'action en nullité

La Haute Cour administrative, dans un arrêt riche, en date du 14 mai 1966, a décidé, pour la première fois, que « l'action en nullité d'un brevet d'invention n'est pas en réalité un recours contre la décision administrative, qui l'a émis, mais elle porte sur le monopole d'exploitation assuré par la loi à son titulaire, et elle implique une contestation au sujet de l'existence ou de la propriété de l'invention, entre le titulaire du brevet, et celui qui lui conteste ses droits à l'invention, ou qui nie son existence, et partant une telle action n'est soumise à aucun délai de recours en nullité, conformément à la loi du Conseil d'État. Il s'agit d'une action similaire à celles que le législateur a fait entrer dans la compétence du tribunal du contentieux administratif, et qui ne sont pas assujetties au délai précité. Le jugement attaqué a donc rejeté à juste titre cette exception »⁶⁴.

Dans l'affaire El Assas, le tribunal administratif, dans un jugement rendu le 29 novembre 1966, a pris le relais de la jurisprudence de la Haute Cour administrative et a également décidé que « L'action en nullité du brevet est une action principale, de fond, et non un recours contre la décision administrative qui a émis le brevet, attendu en fonction de ce qui précède, que l'action en nullité d'un brevet d'invention n'est pas un recours contre la décision qui a accordé le brevet, mais porte sur le monopole d'exploitation accordé par la loi à son titulaire ; elle constitue une contestation au sujet de l'existence ou de la propriété de l'invention ; l'action se déroule entre le titulaire du brevet et l'intéressé qui lui conteste ses droits à l'invention ou en dénie l'existence »⁶⁵.

2°) Délai applicable à l'action en nullité

Après avoir déterminé la nature de l'action en nullité, la jurisprudence s'est penchée sur la

question de la prescription en décidant, à plusieurs reprises, que cette action relevait de la prescription de droit commun. À titre d'exemple, le Tribunal du contentieux administratif, dans la première affaire Abdel Moneim Ibrahim Saleh du 13 juin 1961, saisi d'une exception d'irrecevabilité de l'action pour avoir été introduite sans respecter le délai de soixante jours, a décidé : « Attendu qu'il s'agit d'une action de fond principale, et non pas d'un recours contre la décision administrative d'émission du brevet. Le droit d'action dans ce cas, n'est déchu que par la prescription ordinaire ». Dans la seconde affaire Abdel Moneim Ibrahim Saleh du 14 mai 1966, la Haute juridiction (Haute Cour administrative) est venue confirmer cette jurisprudence : « (...) une telle action n'est soumise à aucun délai de recours, il s'agit d'une action similaire à celles que le législateur a fait entrer dans la compétence de la juridiction du tribunal du contentieux administratif, et qui ne sont pas assujetties au délai précité [du Conseil d'État] ».

Dans d'autres décisions, la Haute Cour administrative, afin de rejeter l'exception d'irrecevabilité invoquée, a repris, mot pour mot, son attendu de principe aux termes duquel : « (...) Cette action n'est pas assujettie au délai de l'action en nullité prévue par l'article 22 de la loi du Conseil d'État n° 55 de 1959, il s'agit d'une action similaire à celles que le législateur a voulu faire entrer dans la compétence du tribunal du contentieux administratif, en vertu des dispositions de la loi n° 132 de 1949, qui ne sont pas soumises au délai précité ». C'est ainsi que la jurisprudence égyptienne fournit un excellent exemple sur cette question pour les pays arabes.

III. Les effets de l'action en annulation

En règle générale, en matière de nullité d'actes juridiques⁶⁶, l'effet de l'annulation des brevets entraîne la destruction rétroactive de celui-ci au jour

⁶⁴ Aff. Abdel Moneim Ibrahim Saleh, préc., cité par D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 146, n° 286. Elle souligne que : « (...) c'est la première fois, que la Cour Administrative Supérieure définit de façon précise l'objet de la nullité prévue à l'article 35 de la loi. C'est l'invention elle-même qui est annulée, et partant le brevet et le monopole y attachés ».

⁶⁵ Aff. El Assas, préc.

⁶⁶ TCA, 13 juin 1961, n° 552/14^e A.J. ; 29 nov. 1966, n° 79718 : aux termes de ces deux arrêts, l'action en nullité des brevets n'est pas en réalité une action d'annulation de la décision administrative de délivrance du brevet, mais il s'agit d'une action de nullité d'un acte juridique.

de la demande du brevet⁶⁷. Jadis, dès lors qu'une décision d'annulation avait été rendue, l'autorité de la chose jugée⁶⁸ attachée à cette décision permettait à l'Office des brevets de supprimer le brevet du registre et de procéder alors à l'inscription de la décision d'annulation au registre des brevets d'invention, ainsi qu'à sa publication dans le « Bulletin des brevets »⁶⁹. Or, la nouvelle loi de 2002 a opéré un déséquilibre sur cette question.

⁶⁷ A. Françon, art. préc., p. 580 ; J. Schmidt-Szalewski et J. M. Mousseron, préc., n° 297.

⁶⁸ En général, la solution est que l'autorité de la chose jugée n'est que l'autorité relative (En vertu de l'article 101 du code de procédure civile et commerciale, promulgué par la loi n° 13 du 7 mai 1968 (JO n° 19 du 19 mai 1968), « elle n'existe que par rapport aux litiges qui s'élèvent entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et qui portent sur des droits ayant le même objet et la même cause ». Cet article a été repris par les dispositions de l'article 405 du Code civil de 1948. Cependant, les articles 389 à 417 du code civil ont été abrogés par la loi n° 25 de 1968 sur la preuve dans les matières civiles et commerciales portant abrogation du Titre VI (Preuve de l'obligation) du Livre premier de la première partie du Code civil (JO n° 22 du 20 mai 1968), qui a été modifiée par la loi n° 23 de 1992 (JO n° 22 bis du 1^{er} juin 1992) et par la loi n° 18 de 1999 (JO n° 19 bis A du 17 mai 1999).

Ainsi, elle n'est pas opposable à l'égard des tiers. Sous l'empire de l'ancienne loi n° 132 de 1949, l'article 35 exigeait pour que le Bureau procède à la radiation de ces brevets la présentation d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Quant à l'article 34 de la même loi, il concernait la déchéance des droits selon lequel : « la perte des droits découlant des brevets d'invention a lieu dans les cas de (...) c) La nullité du brevet prononcée par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée... ». La question délicate qui s'impose était de savoir si le jugement prononçant l'annulation est-il opposable aux tiers ? Madame D. Gréaux El Sirgany estimait que l'article 34 avait créé une exception au principe de la relativité de la chose jugée. Par conséquent, après la publication du jugement au bulletin des brevets d'invention conformément aux modalités prévues par la loi, et la radiation du brevet au registre des brevets d'invention, il a des effets absolus, opposables « *erga omnes* » (D. Gréaux El Sirgany, *op. cit.*, p. 151, n° 294). Si certains législateurs arabes prévoient expressément que la décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu (à titre d'exemple, la Tunisie, art. 58), cependant, le législateur égyptien est resté muet sur cette question (Toutefois, un auteur estime que « cela peut être déduit de l'ensemble des textes relatifs à l'annulation des brevets » : A. M. Ramadan, *op. cit.*, p. 163, n° 319).

⁶⁹ À cet égard, le législateur tunisien a prévu à l'article 59 que : « Les décisions d'annulation ayant acquis la force de la chose jugée sont notifiées à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par l'une des parties intéressées. Elles sont inscrites au registre national des brevets ». L'annulation du brevet peut être totale ou partielle dans les pays arabes (art. 53 de la loi algérienne ; art. 34 et 35 de la loi émiratienne ; art. 14/4 de la loi libyenne ; art. 32 et 33 de la loi saoudienne ; art. 47/2 de la loi soudanaise ; art. 36, f de la loi syrienne ; art. 14/4 de la loi omanaise). Par exemple, selon l'article 56 de la loi tunisienne : « Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la

À la lecture des anciens articles 34 et 35, on s'aperçoit qu'ils exigeaient pour que l'Office des brevets puisse supprimer le brevet du registre et pour que le titulaire du brevet soit déchu de son droit, un jugement ayant acquis « l'autorité de la chose jugée ». Or, sous l'empire de la nouvelle loi de 2002, les dispositions des articles 26/3 et 28 ne sont pas conformes sur ce point, parce que l'article 28 utilise l'expression « d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée ». Quant à l'article 26, il prévoit que : « les droits issus du brevet sont déchus et, le brevet tombe dans le domaine public dans les cas suivants : 1- ..., 2-..., 3- **Si le brevet est déclaré nul par une décision irrévocable de justice (...)** ». Il s'avère donc que la rédaction actuelle place le breveté dans une situation plus favorable – pour ne pas dire « d'immunité » – et n'assure certainement pas un équilibre entre l'autorité de la chose jugée et la sécurité juridique des tiers. En revanche, il est intéressant à cet égard de relever de l'examen des législations des pays arabes que les lois koweïtienne (art. 33 et 34), libyenne (art. 31 et 32) et syrienne (art. 35 et 36) ont adopté une expression uniforme qui témoigne de la volonté exprimée par le législateur d'uniformiser les expressions.

Dans cette perspective, M. Alaa M. Ramadan estime qu'« il fallait mieux que le législateur mette la disposition de l'article 26.3 en harmonie avec celle de l'article 28, par l'exigence d'une décision d'annulation passée en force de chose jugée pour la déchéance des droits attachés aux brevets, comme il l'a fait dans la loi ancienne n° 132/1949. Une telle rédaction de l'article 26.3 serait plus appropriée, d'une part, parce qu'elle prend en considération les dispositions de la loi relative au Conseil d'État et, d'autre part, parce qu'il apparaît illogique de pouvoir opposer aux tiers un brevet annulé et supprimé du registre des brevets pour la simple raison que la décision d'annulation n'est pas encore irrévocable »⁷⁰.

nullité prononcée ne concerne que les revendications objet de la nullité ». De même, en vertu de l'article 84 de la loi djiboutienne et de l'article 85 de la loi marocaine : « Lorsque les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications » (V. aussi l'art. 31 de la loi libanaise).

⁷⁰ M. A. Ramadan, *op. cit.*, p. 165, n° 323.

Rappelons que conformément à l'article 52 de la loi n° 47/1972 sur le Conseil d'État⁷¹ : « Toutes les règles concernant la force de chose jugée sont applicables à tous les jugements. Quant aux jugements d'annulation, ils sont opposables à l'égard de tous ». En effet, les jugements du Tribunal du contentieux administratif sont susceptibles de recours devant la Haute Cour administrative, et ce, pour être en présence d'une décision irrévocable. En pratique, il s'avère que les répercussions de l'application des dispositions des articles 26/3 et 28 seront illogiques et paradoxales : si la décision d'annulation fait l'objet d'un pourvoi devant la Haute Cour administrative, le breveté disposera encore de la possibilité d'opposer son droit privatif aux tiers, même ses droits ne seront déchus, malgré la présence d'une décision passée en force de chose jugée, et ce, tant qu'elle n'est pas encore irrévocable⁷². Cette solution n'est sans doute pas à l'abri des critiques : comment admettre, en effet, que le breveté puisse opposer son droit privatif aux tiers malgré l'annulation de son brevet. Les tiers doivent pouvoir invoquer la déchéance des droits attachés aux brevets pour exploiter l'invention sans craindre la poursuite en contrefaçon.

Au final, le législateur égyptien doit sans doute intervenir dans son souci très légitime d'uniformiser dans la plus large mesure possible les expressions employées par les articles 26/3 et 28, ainsi que de concilier l'intérêt du titulaire du brevet avec l'intérêt général.

Conclusion

À l'issue de cette analyse comparatiste, et malgré les incohérences et les imperfections inhérentes à l'article 28 du CEPI, il ressort que la jurisprudence ancienne a joué un rôle majeur pour combler certaines lacunes, ce qui témoigne de l'intérêt de l'Égypte pour la protection des brevets d'invention. Or, les avantages limités que procure la jurisprudence actuelle ne nous paraissent pas suffisants face à l'intérêt juridique et économique

qu'il y aurait à ce que l'Égypte se dote progressivement d'une véritable action en annulation des brevets afin de préserver à la fois la qualité des brevets et le domaine public. Rappelons qu'il s'agit d'une action importante et fréquemment exercée en pratique⁷³. Elle mérite que le législateur égyptien intervienne pour pallier ces petites lacunes qui menacent la sécurité juridique⁷⁴ afin que l'Égypte rejoigne le standard arabe, voire international.

Sur le plan du droit arabe des brevets, il est hautement souhaitable que le législateur yéménite intervienne pour traiter la procédure d'annulation des brevets, car il semble que le Yémen est le seul pays arabe à ne pas traiter la question, et ce, malgré la récente promulgation d'une loi moderne. Enfin, le législateur libyen aurait toutes les raisons d'intervenir en ce sens, la loi libyenne sur les brevets et les dessins et modèles industriels étant relativement ancienne en datant de 1959.

Y.O.A.

⁷¹ JO égyptien, n° 40 du 5 oct. 1972.

⁷² M. A. Ramadan, *op. cit.*, p. 165, n° 322.

⁷³ Suite aux plaintes et aux actions intentées devant la 6^e chambre du Tribunal du contentieux administratif le nombre des affaires a atteint les 5 000 en 2007 ! Selon le quotidien égyptien *Al-masry Al-youm* du 21 mai 2007 : « l'Office des brevets torture les créateurs ».

⁷⁴ Le professeur B. Warusfel souligne à juste titre qu' : « (...) un véritable droit public de la propriété industrielle devrait viser à ce que l'État, gardien de la loi et de son application rigoureuse, fasse le maximum de ce qui est en son pouvoir pour prévenir des abus de droits et de monopole résultant de la délivrance de brevets non conformes aux exigences de fond du droit des brevets », art. préc., p. 277.

L'entrée en vigueur de l'accord de validation entre l'Organisation Européenne des Brevets et le Maroc

Daoud Salmouni Zerhouni

Avocat au barreau de Paris

L'entrée en vigueur de l'accord de validation entre l'Organisation Européenne des Brevets et le Maroc illustre les efforts de ce dernier en matière de propriété industrielle. Si, sur le principe, un tel accord est à l'évidence bienvenu, les conditions entourant sa conclusion et son entrée en vigueur interrogent au point qu'il est permis de douter de son attractivité pour les déposants et donc de son efficacité.

« La rançon du savoir est sa diffusion »¹

« Focus Morocco ».

Voici le thème de la conférence qui s'est tenue à Munich le 12 mars 2015 pour marquer l'entrée en vigueur, le 1^{er} mars 2015, de l'accord entre l'Organisation Européenne des Brevets et le Maroc relatif à la validation des brevets européens signé le 17 décembre 2010².

« Focus IP » : le leitmotiv du Maroc ?

À l'évidence, le Maroc a perçu tout l'intérêt à se doter d'un système efficace en matière de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle tant pour rassurer et attirer les investisseurs étrangers que pour stimuler l'économie nationale.

Si le Maroc a depuis longtemps une législation en matière de propriété intellectuelle – il s'apprête à fêter le centenaire de l'adoption du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la propriété industrielle – et est partie à la plupart des grandes conventions internationales

en la matière – qu'il s'agisse des Conventions de Paris et de Berne, du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ou des accords ADPIC -, ses efforts se sont considérablement intensifiés ces dernières années pour protéger la propriété intellectuelle.

La création en 2000 de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et le dynamisme de son directeur n'y sont sans doute pas étrangers.

C'est ainsi que le Maroc a, dans un passé récent, notamment procédé à :

- la conclusion, le 1^{er} juin 2004, de l'accord de libre-échange avec les États-Unis qui comprend un important chapitre XV relatif aux droits de propriété intellectuelle³,
- la ratification, le 6 juillet 2006, de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
- l'adhésion, le 8 septembre 2006, à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV),

¹ Proverbe arabe, *Le grand livre des proverbes arabes*, Presse du Châtelet, 2001.

² V. le communiqué de presse de l'OEB du 13 mars 2015 disponible à l'adresse : http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150313_fr.html; V. également : http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/focus-morocco_fr.html, consultées le 5 mai 2015.

³ V. notamment : P. Arhel, « Propriété intellectuelle. Approche ADPIC-Plus : l'exemple de l'Accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc », *Propri. ind.* 2008, n° 1, étude 2.

- la ratification, le 6 avril 2009, du Traité sur le droit des marques,
- la signature, le 1^{er} octobre 2011, du controversé accord commercial anti-contrefaçon,
- la ratification, le 4 juin 2013, de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Au niveau national, les efforts consentis se sont traduits par une activité législative particulièrement dense. Peuvent être, entre autres, citées :

- la loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, promulguée le 26 Juin 1995,
- les lois n° 17-97 et 2-00 relatives respectivement à la protection de la propriété industrielle et aux droits d'auteur et droits voisins, promulguées le 15 février 2000,
- la loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, promulguée le même jour,
- la loi n° 99-71 sur le statut des artistes, promulguée le 19 juin 2003,
- ou encore les lois n° 31-05 et 23-13, promulguées les 14 février 2006 et 21 novembre 2014, modifiant la loi relative à la protection de la propriété industrielle.

La signature, le 17 décembre 2010, de l'accord de validation des brevets européens s'inscrit naturellement dans cette politique de renforcement de la protection de la propriété intellectuelle au Maroc.

S'agissant de l'Organisation Européenne des Brevets, cet accord illustre sa volonté d'étendre sa zone d'influence à des pays qui ne sont pas parties à la Convention sur le Brevet Européen.

L'accord de validation signé par le Maroc vient, en effet, prolonger l'ouverture de l'Organisation Européenne des Brevets, amorcée dès 1993 par la signature d'accords d'extension, à certains pays de

l'Europe de l'Est dont la plupart ont depuis adhéré à l'Organisation Européenne des Brevets⁴.

Outre celui conclu avec le Maroc, deux autres accords de validation ont été signés avec la Moldavie et la Tunisie, respectivement, les 16 octobre 2013 et 3 juillet 2014.

L'accord concernant le Maroc est cependant le seul à être en vigueur à ce jour⁵.

Sans boudier le plaisir de voir ainsi récompenser les efforts du Maroc en matière de protection de la propriété intellectuelle, il est toutefois permis de se demander si à trop vouloir embrasser cette cause, celle-ci ne s'en trouve pas, paradoxalement, mal étreinte.

L'accord de validation en est peut-être une illustration.

I. « Qui trop embrasse... »

Prises dans l'euphorie des fiançailles, les Parties à l'accord de validation ont semble-t-il « oublié »⁶ ... de publier le texte de cet accord pourtant signé dès le 17 décembre 2010.

Pour examiner cet accord « historique » et « gagnant-gagnant », selon les mots de l'Organisation Européenne des Brevets (OEB)⁷, il faut donc, à regret, se résoudre, d'une part, à se contenter des informations que celle-ci et l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) veulent bien donner et, d'autre part, à se tourner vers les autres expériences de l'Organisation en matière de coopération.

⁴ V. notamment pour une présentation du système d'extension : L. Dybdahl, *Les brevets européens*, Litec, Coll. du CEPI, n° 52, 2004, pp. 239 et 240 ; V. également les *Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets*, Partie A, Chapitre III, point 12, novembre 2014.

⁵ V. http://www.epo.org/about-us/organisation/validation-states_fr.html, consultée le 5 mai 2015.

⁶ On s'interrogera *infra* sur cet « oubli ».

⁷ Communiqués de presse de l'OEB des 19 janvier et 13 mars 2015, disponibles aux adresses http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150119_fr.html et http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150313_fr.html, consultées le 5 mai 2015.

A. Les informations données par l'OEB et l'OMPIC

Selon la note d'information de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale sur la procédure de validation des brevets européens au Maroc⁸ et la communication publiée au Journal Officiel de l'OEB du mois de février 2015⁹ :

- l'entrée en vigueur de l'accord de validation conclu avec le Maroc est fixée au 1^{er} mars 2015,
- les demandes de brevet européen et les brevets européens pourront être validés au Maroc, lesquels y jouiront essentiellement de la même protection que les brevets délivrés par l'OEB pour les 38 États actuellement membres de l'Organisation européenne des brevets,
- la validation au Maroc a lieu sur requête du demandeur, laquelle est réputée présentée pour toute demande de brevet européen ou toute demande internationale déposée à compter du 1^{er} mars 2015,
- cette possibilité de validation au Maroc n'existe cependant pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes,
- la taxe de validation s'élève à 240 euros et doit être acquittée à l'Office Européen des Brevets dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne ou, le cas échéant, dans le délai prévu pour accomplir les actes requis pour l'entrée d'une demande internationale dans la phase européenne,
- à l'expiration du délai de base applicable, la taxe de validation peut encore être valablement acquittée dans le délai

supplémentaire de deux mois, moyennant le versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50 % du montant de la taxe,

- lorsque la taxe de désignation n'a pas été acquittée en temps utile et qu'il est possible de poursuivre la procédure, la taxe de validation peut encore être acquittée en même temps que la poursuite de la procédure concernant la taxe de désignation,
- si la taxe de validation n'est pas acquittée en temps utile, la requête en validation est réputée retirée,
- une référence au Maroc comme État de validation sera incluse dans le formulaire de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB 1001) et le formulaire d'entrée dans la phase européenne (EPA/EPO/OEB 1200).

Les modalités de paiement de la taxe de validation ont fait l'objet d'une décision spécifique du Président de l'Office européen des brevets en date du 5 février 2015¹⁰.

Une idée assez précise du contenu de l'accord de validation peut ainsi se dégager.

B. Les autres accords de validation signés et l'expérience des accords d'extension

Les éléments ainsi fournis permettent, sans grande surprise, de constater que l'accord de validation signé avec le Maroc partage, *a priori*, le même contenu que ceux précités qui l'ont été avec la Moldavie et la Tunisie.

Ces derniers prévoient, en effet, de la même manière :

- qu'ils ont pour objet de « *développer un système de validation efficace des brevets européens* » en Moldavie et en Tunisie (article 1er),
- que « *l'OEB reçoit, traite et publie toute requête visant à faire valider les brevets européens en Tunisie et communique à l'Agence Nationale de la Propriété Intellectuelle de la République de*

⁸ Disponible à l'adresse : <http://www.ompic.org.ma/sites/default/files/Fiche%20de%20la%20proc%C3%A9dure%20de%20validation%20%20des%20brevets.pdf>, consultée le 5 mai 2015.

⁹ JO OEB, 2015 A 20.

¹⁰ JO OEB, 2015 A18.

Moldavie / l'Institut National de la Normalisation de la Propriété Industrielle toute information utile au sujet de la procédure applicable aux demandes de brevet européen et aux brevets européens concernés » (article 4),

- et que « *chaque requête en validation donne lieu au paiement d'une taxe de validation en faveur de l'OEB* », dont une part est reversée à l'office national (article 6).

Les accords de validation des brevets européens au Maroc, en Moldavie et en Tunisie apparaissent ainsi très proches des accords d'extension signés avec certains pays d'Europe de l'Est¹¹.

Il y a une différence – et c'est un détail – qui surprend cependant : celle du montant de la taxe. Alors qu'il est fixé à 102 euros pour l'extension, il s'élève à plus du double, 240 euros, pour la validation¹². Une telle disparité est suffisamment conséquente pour être soulignée.

Accords d'extension pour les uns, accords de validation pour les autres. Comment expliquer cette différence de terminologie ?

Une manière pudique d'indiquer qu'un accord d'extension a vocation à mener à une adhésion à l'Organisation Européenne des Brevets¹³ quand un accord de validation ne pourrait y prétendre ? Mais alors pourquoi la Moldavie, signataire d'un accord de validation, serait moins encline que la Roumanie voisine à en être Membre ?

Accords d'extension ou de validation, ces instruments partagent des objectifs communs, à savoir :

- une délivrance plus rapide et à moindre coût des brevets,

- un accès plus aisé à l'état de la technique,
- une coopération renforcée entre l'Office Européen des Brevets et les offices nationaux, notamment par la formation du personnel et le partage des ressources documentaires,
- et un renforcement de la sécurité juridique¹⁴.

Il doit encore être observé que dans la présentation de l'accord de validation avec la Tunisie au Conseil d'administration de l'Organisation Européenne des Brevets, le Président de l'Office Européen des Brevets indique que « *les modalités de la procédure sont les mêmes que dans "le système d'extension"* »¹⁵.

La mise en œuvre des accords d'extension depuis une vingtaine d'années – notamment par la jurisprudence rendue par les chambres de recours – donne alors, *mutatis mutandis*, un éclairage sur ce que pourra être l'application des nouveaux accords de validation et en particulier de celui signé par le Maroc.

Une évidence tout d'abord. Les accords d'extension – et donc les nouveaux accords de validation – sont des traités internationaux. Dans sa décision J 14/00 du 10 mai 2001, la chambre de recours juridique a, en effet, considéré à juste titre que l'accord d'extension signé avec la Slovénie est un Traité international. Est ainsi exclue toute qualification *sui generis* de ces accords – notamment en « *accords techniques entre offices* » – qui les ferait échapper à l'application du droit international public et du droit constitutionnel des États.

Ensuite, ainsi que l'a décidé la chambre des recours techniques 3.3.2 dans sa décision T 07/07 du 7 juillet 2011, ces accords n'emportent pas application directe de la Convention sur le Brevet Européen mais celle du droit national des États autorisant l'extension et cela même si, en pratique, le droit national est, le plus souvent, inspiré de cette Convention.

Les accords de validation signés par la Tunisie et la Moldavie excluent expressément l'application de la

¹¹A savoir : la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie, la Roumanie, la Croatie, l'Albanie, l'ex République Yougoslave de Macédoine, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, ces deux derniers pays étant, par ailleurs, les seuls encore liés à l'Organisation Européenne des Brevets par un accord d'extension – V. pour le détail : http://www.epo.org/about-us/organisation/extension-states_fr.html, consultée le 5 mai 2015.

¹²JO OEB 1/2010, p. 10.

¹³La plupart des pays qui ont conclu un accord d'extension ont ensuite adhéré à l'Organisation Européenne des Brevets, cf. note 12.

¹⁴V. la présentation de l'OEB à l'adresse : http://www.epo.org/about-us/office/international-european-cooperation/international-bilateral_fr.html, consultée le 5 mai 2015.

¹⁵CA/92/12.

Convention sur le Brevet Européen. On peut supposer que la même solution a été retenue pour la validation des brevets européens au Maroc.

L'absence de toute application directe de la Convention sur le Brevet Européen a notamment pour conséquence pratique l'impossible contestation devant les chambres de recours de l'Office Européen des Brevets de ses décisions rendues à l'occasion de la mise en œuvre des accords d'extension ou de validation.

Concrètement, un déposant est irrecevable à contester devant les chambres de recours la décision de l'Office Européen des Brevets refusant sa demande de paiement de la taxe d'extension – ou de validation – présentée tardivement.

Telle est la solution retenue le 12 décembre 2011 par la chambre de recours juridique dans sa décision J 22/10. Se pose alors la question de l'autorité compétente pour connaître d'un tel recours.

La réponse des chambres de recours est sans équivoque : les décisions fondées sur les accords d'extension étant régies exclusivement par le droit national des États signataires, il appartient aux déposants de se tourner vers les juridictions nationales.

Dans sa décision J 02/05 du 1^{er} mars 2005, la chambre de recours juridique a admis qu'une telle solution mettait le déposant dans une situation peu satisfaisante et qu'il serait souhaitable que l'Organisation Européenne des Brevets s'assure, avant de signer de tels accords, que la législation nationale garantit les principes juridiques fondamentaux et un contrôle juridictionnel des actes administratifs.

Le souci des chambres de recours de ne pas entacher leurs décisions d'une forme d'excès de pouvoir en connaissant de contestations qui ne relèvent pas expressément de la Convention sur le Brevet Européen, a pour corollaire la situation, à tout le moins, inconfortable des usagers des accords d'extension ou de validation.

S'agissant de l'accord de validation signé par le Maroc, il est certain que le système juridique marocain prévoit un contrôle juridictionnel des actes administratifs. Grand bien en fasse au

déposant qui sollicite tardivement la validation de son brevet européen au Maroc et auquel un agent de l'Office Européen lui oppose un refus ! Les chambres de recours, si elles sont saisies, retiendront, suivant leur jurisprudence, l'irrecevabilité de sa contestation et le renverront au droit marocain.

En l'absence de toute décision expresse de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale – ce qui en pratique sera à prévoir –, imagine-t-on ce déposant soumettre à un juge administratif marocain un courrier de refus à l'entête de l'Office Européen des Brevets ? Et surtout ce magistrat accepterait-il de connaître d'un tel recours ? Rien n'est moins sûr.

Commencent ainsi à apparaître les premières ombres à ce séduisant tableau d'ouverture au monde¹⁶ que l'on voudrait voir en cet accord.

II. ... *mal étreint* »

La fin ne justifie pas les moyens.

L'intérêt incontestable du Maroc et les efforts constants de son Office pour la protection de la propriété intellectuelle ne doivent pas éclipser certaines maladresses susceptibles d'avoir des conséquences tant sur l'accessibilité que sur la validité du droit créé.

A. Une partie de « *cache-cache* » ?

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître ni l'Organisation Européenne des Brevets, ni le Maroc n'ont procédé à la publication de l'accord de validation, pourtant signé le 17 décembre 2010 et déjà entré en vigueur le 1^{er} mars dernier.

Les professionnels de la propriété industrielle au Maroc, à travers l'Association Marocaine des Conseils en Propriété Industrielle (AMACPI), s'en sont légitimement émus et ont sollicité du Président de l'Office Européen des Brevets – signataire de l'accord – sa communication.

¹⁶ « Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde », Léonard de Vinci.

Il leur a été répondu :

- que cet accord a été approuvé par le Conseil d'administration de l'Organisation Européenne des Brevet en 2010 qui a autorisé le Président de l'Office à le signer en son nom,
- que s'agissant d'un document approuvé par le Conseil d'administration antérieurement au 12 décembre 2012, soit avant la mise en place de sa politique de transparence¹⁷, ce document n'est pas public et, partant, ne peut être communiqué,
- et qu'il convenait d'en demander une copie aux autorités marocaines.

Une telle réponse ne laisse pas de surprendre ! On peine, tout d'abord, à comprendre cette réticence à communiquer un tel accord. Ensuite, l'argument tiré de la confidentialité des documents du Conseil d'administration antérieurs au 12 décembre 2012 ne convainc pas¹⁸.

À supposer que l'Organisation Européenne des Brevets soit dans l'impossibilité absolue de divulguer les documents de son Conseil d'administration antérieurs à cette date, force serait alors de constater que si le projet d'accord qui lui a été soumis est sous le sceau du secret, il en va différemment de l'accord dans sa version signée par les représentants des Parties !

La confidentialité des documents du Conseil d'administration – qui ne porte ainsi que sur le projet d'accord qui lui a été soumis – ne peut donc être utilement opposée à une demande de communication de l'accord, tel qu'il a été signé et dont l'Organisation a nécessairement une copie.

Enfin et surtout, dans sa décision précitée du 5 février 2015, fixant le montant de la taxe de validation, le Président de l'Office Européen des Brevets vise expressément « *l'accord signé le 17 décembre 2010 entre l'Organisation européenne des*

brevets et le Royaume du Maroc relatif à la validation des brevets européens ».

N'y a-t-il pas là un paradoxe à viser dans une décision un texte dont la communication est refusée ? Ce manque de transparence de l'Organisation surprend.

L'attitude de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale n'est, sur ce point, pas davantage satisfaisante alors qu'elle s'abstient tout autant de communiquer le texte de cet accord qu'elle détient.

Une plus grande transparence était pourtant attendue de sa part, la récente Constitution du Maroc, promulguée le 29 juillet 2011, prévoyant à son article 27 :

- que « *Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public* »,
- et que « *Le droit à l'information ne peut être limité que par la loi, dans le but d'assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l'État, et la vie privée des personnes, de prévenir l'atteinte aux libertés et droits fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et de protéger les sources des informations et les domaines déterminés par la loi* ».

Pour regrettable que soit l'absence de communication ou de publication de l'accord de validation, nul doute que cette difficulté sera rapidement résolue par la bonne volonté de l'Organisation Européenne des Brevet et de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

Mais il y a plus inquiétant.

B. La validité de l'accord

Les conditions de la conclusion de l'accord de validation – lequel est, ainsi qu'il a été vu, un Traité international – interrogent quant à la qualité de ses

¹⁷Voir le communiqué du 12 novembre 2012 disponible à l'adresse : http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121112_fr.html, consultée le 5 mai 2015.

¹⁸ On passe outre l'indication erronée selon laquelle seuls les documents postérieurs au 12 décembre 2012 peuvent être communiqués alors qu'il est annoncé par l'OEB que ceux d'octobre 2012 sont disponibles au public... V. note précédente.

signataires et à son absence de ratification par le Maroc.

Selon les indications fournies par l'Organisation Européenne des Brevets et l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, les signataires de l'accord seraient, d'une part, le Président de l'Office Européen des Brevets et, d'autre part, le Président du Conseil d'administration de l'Office marocain.

La signature par le Président de l'Office Européen des Brevets pour le compte de l'Organisation Européenne des Brevets ne pose pas de difficultés puisqu'aux termes de l'article 33 (4) de la Convention sur le Brevet Européen :

« Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des États ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations ».

Il reste qu'en raison de la confidentialité des documents du Conseil d'administration antérieurs à 2012, l'approbation de l'accord de validation par ledit Conseil ne peut être vérifiée. En douter serait incongru.

Beaucoup plus inquiétante est en revanche l'indication de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale selon laquelle l'accord de validation a été signé, pour le compte du Maroc, par le Président de son Conseil d'administration.

Ni la loi n° 13-99 portant création de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle, promulguée le 15 février 2000, ni, *a fortiori*, son décret d'application n°2-99-71 du 16 mars 2000 ne lui attribuent un tel pouvoir.

La loi n°13-99 précitée prévoit tout au plus, à son article 4, que l'Office participe :

- « à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation du Maroc dans les organisations internationales compétentes en matière de propriété industrielle en général »,

- et « à l'application, pour ce qui le concerne, des accords internationaux en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et les relations de coopération entre d'autres offices et organismes internationaux et régionaux en matière de propriété industrielle et de registre du commerce ».

Mais il ne peut en être déduit que le Président de son Conseil d'administration a qualité pour conclure au nom du Maroc un accord international, fût-il en matière de propriété industrielle.

Du reste, sa désignation par la loi pour signer les traités en cette matière aurait été, en tout état de cause, inconstitutionnelle alors que seule l'autorité investie par la Constitution de la compétence de négocier détient le pouvoir de désigner les plénipotentiaires et de leur délivrer les pleins pouvoirs¹⁹.

Aux termes de l'article 31 de la Constitution marocaine du 13 septembre 1996, alors applicable, le Roi « signe et ratifie les Traités » et a donc seul le pouvoir de désigner les plénipotentiaires²⁰.

Une telle désignation du Président du Conseil d'administration de l'Office marocain par le Roi, aux fins de signer un accord avec l'Organisation Européenne des Brevets, semble, on le craint, faire défaut.

L'accord de validation des brevets européens au Maroc aurait ainsi été signé par une autorité incompétente. Mais il y a davantage. L'article 55 de la nouvelle Constitution marocaine de 2011 précise que le Roi ratifie les Traités. Or, l'entrée en vigueur de l'accord de validation a été fixée au 1^{er} mars 2015 sans qu'à cette date sa ratification soit, à notre connaissance, intervenue. La validité même de cet accord peut donc interroger.

Et la circonstance mise en avant par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle selon laquelle la validation des brevets européens est organisée en droit interne par :

¹⁹ N. Quoc Dinh, P. Daillier, A. Pellet, *Droit international public*, LGDJ, 4e éd., 1994, p. 125.

²⁰ L'article 55 de la nouvelle Constitution de 2011 ne dit pas autre chose.

- la récente loi n° 21-13, promulguée le 21 novembre 2014, qui prévoit, en des termes généraux, une procédure de validation des brevets,
- le décret n° 214316 du 29 janvier 2015 aux termes duquel « *l'organisme de validation (...) sera désigné par l'arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie* »,
- et l'arrêté du Ministre de l'Industrie désignant l'Office Européen des brevets comme « *organisme de validation* »,

n'y change rien, puisque des actes législatifs ou réglementaires ne peuvent pallier, à eux seuls, l'absence de ratification par le Roi d'un Traité.

Retenir une solution contraire méconnaîtrait assurément le principe de la séparation des pouvoirs consacré à l'article 1^{er} de la Constitution.

Il est, par ailleurs et de manière incidente, souligné que ces textes désignent, selon nous, improprement l'Office Européen des Brevet comme « *organisme de validation* » quand il semble que le sens de l'accord est, au contraire, la validation par le Maroc des brevets européens, l'Office Européen se contentant de recevoir, traiter et publier les requêtes tendant à faire valider par le Maroc les brevets européens, sauf à considérer que le Maroc a abandonné une partie de sa souveraineté en matière de délivrance de brevets. Or, tel n'est pas le cas.

Pour apprécier les conséquences des éventuelles irrégularités relevées ci-dessus, il convient de se référer, même si elle n'est pas directement applicable, à la Convention de Vienne sur le droit des Traités de 1969²¹ :

- qui codifie les principes du droit international public,
- signée et ratifiée par le Maroc,

- et à laquelle les chambres de recours reconnaissent une autorité particulière en interprétant la Convention sur le Brevet Européen à sa lumière²².

La signature de l'accord de validation par le Président du Conseil d'administration de l'Office marocain peut-elle, tout d'abord, entraîner la nullité de cet accord ? Une telle solution est improbable alors que seul le Maroc pourrait l'invoquer, ce qu'il est, on l'espère, peu enclin à faire. Mais une telle extrémité est, du moins en théorie, envisageable.

L'article 46 de la Convention de Vienne prévoit, en effet, que :

« *Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale* ».

Or, on l'a vu, la signature d'un traité par une personne non investie des pleins pouvoirs viole l'article 31 de la Constitution marocaine du 13 septembre 1996, ce qui constitue certainement, au sens de l'article 46 de la Convention de Vienne, une violation manifeste d'une règle interne d'importance fondamentale.

Sans même envisager la nullité de l'accord de validation, celui-ci peut également être seulement considéré comme ne produisant aucun effet juridique. L'article 8 de la Convention de Vienne prévoit, en effet, qu'un acte relatif à la conclusion d'un traité – et donc sa signature – accompli par une personne qui ne peut être regardée comme autorisée à représenter un État à cette fin est sans effet juridique.

On imagine cependant mal, et c'est heureux, le Maroc invoquer l'absence d'effets juridiques de l'accord de validation, alors qu'il a spécialement adopté une loi et des textes d'application pour le mettre en œuvre.

Reste, enfin, une troisième option envisagée par ce même article 8 : la confirmation ultérieure de l'acte

²¹ La Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales de 1986 n'est pas encore entrée en vigueur, les conditions prévues à son article 85 n'étant pas réunies : V. l'état de cette Convention à l'adresse suivante : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtldsg_no=XXIII-3&chapter=23&lang=fr#1, consultée le 6 mai 2015.

²² V. notamment la décision G 6/83 de la Grande Chambre de recours du 5 décembre 1984.

accompli sans autorisation. Le Maroc pourrait ainsi confirmer la signature irrégulière de l'accord de validation.

Mais *quid* de la date de son entrée en vigueur fixée au 1^{er} mars 2015 alors que la ratification n'est toujours pas intervenue? Concrètement, les demandes de validation présentées entre le 1^{er} mars 2015 et la date de ratification seront-elles sans effets ?

Une réponse affirmative aurait pour conséquence une possible responsabilité de l'État marocain à l'égard de ceux qui ont, entre ces deux dates, demandé la validation au Maroc de leurs demandes de brevets ou de leurs brevets européens.

Pour éviter qu'une telle situation ne se produise, il pourrait être songé à regarder l'accord de validation non pas comme un Traité en forme solennelle, mais comme un accord en forme simplifiée permettant sa conclusion définitive dès sa signature et sans nécessiter une ratification ultérieure.

L'article 12.2, sous b), de la Convention de Vienne prévoit que « *la signature ad referendum²³ d'un traité par le représentant d'un État, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité* ».

La confirmation d'une signature *ad referendum* produisant un effet rétroactif, l'accord de validation signé le 17 décembre 2010 pourrait alors être regardé comme entré en vigueur le 1^{er} mars 2015 et cela en l'absence de toute ratification.

Les apparences seraient alors sauvées et les intérêts des usagers de l'accord de validation préservés. Cela supposerait néanmoins, pour des raisons de sécurité juridique évidentes, une confirmation rapide par l'État marocain de la signature de l'accord de validation par le Président du Conseil d'administration de l'Office et l'indication que cette signature avait été faite *ad referendum*.

Tout cela n'est pas d'une parfaite orthodoxie, mais apparaît cependant comme un moindre mal. Le prix à payer de ce « *sauvetage* » serait une reconnaissance des maladresses commises. Espérons que ce dernier effort d'humilité sera consenti, sans quoi le gâchis d'une belle initiative sera alors à déplorer. Pour

l'heure et compte tenu de l'insécurité juridique entourant l'accord de validation des brevets européens au Maroc, son succès semble incertain.

À trop vouloir embrasser le système de validation des brevets européens, les autorités marocaines ont perdu de vue certains principes de l'État de droit pour finalement mal étreindre la cause de la propriété intellectuelle, soit l'exact contraire de l'effet recherché.

Espérons qu'il ne s'agit là que d'un cas isolé, car, on le sait, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions...

D.S.Z.

²³ « à charge d'en déférer », H. Roland, *Lexique juridique des expressions latines*, Litec, 1^{ère} éd., 1999.

Amérique du Nord



Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HASS

Avocat

Florian MARTIN-BARITEAU

Doctorant en droit privé

La compétence juridictionnelle de la contrefaçon sur internet en droit américain, une bonne leçon pour l'Europe

Elsa Malaty

Avocat, Cabinet Hughes Hubbard & Reed LLP

Charles de Haas

Avocat, Cabinet Passa Guillot de Haas Avocats

Le raisonnement actuellement suivi par les plus hautes juridictions de l'ordre judiciaire français et européen pour déterminer la compétence des juridictions saisies d'une contrefaçon commise sur internet apparaît aussi sommaire que discutable à défaut de toute recherche d'un « lien substantiel et significatif » doublement nécessaire selon notre droit judiciaire international privé et le droit fondamental à un procès équitable. Les juges américains avaient pourtant bien tracé la voie depuis longtemps en prenant bien en compte les spécificités du réseau internet pour réussir ainsi à caractériser ce lien suffisant et nécessaire.

Paul Valérie l'avait bien vu : « *Ce qui est simple est faux et ce qui est compliqué est inutilisable* ».

Se pourrait-il que le juriste moderne, confronté à la complexification des réalités, notamment du fait des nouvelles technologies plus ou moins bien assimilées, ne puisse échapper à l'un ou l'autre de ces écueils ? Serait-il condamné, soit à faire trop simple en ignorant ou méconnaissant des réalités complexes, soit à faire trop compliqué pour rendre son système aussitôt inutilisable ?

S'agissant en particulier de la question de la compétence d'une juridiction pour connaître d'une contrefaçon commise ou plutôt alléguée sur internet, la jurisprudence et même la doctrine ne feraient-elles qu'osciller entre une fausse simplicité et une impraticable complexité ?

Cette question a pourtant une grande importance pratique, car sa fréquence se multiplie de jour en jour.

Une contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle (DPI) quelconque est commise sur ou

via l'internet ou, pour le moins, le titulaire du DPI en est convaincu.

Quel juge faut-il saisir ou plutôt, quel juge est compétent pour en connaître ?

Les lignes qui suivent ne seront consacrées qu'à la compétence du juge civil et nous laisserons donc de côté le juge répressif pour plusieurs raisons. La toute première raison tient au fait que le juge répressif, singulièrement en France, est moins sensible à la contrefaçon, au moins quand il évalue la réparation qui s'ensuit au bénéfice de la victime. La maîtrise de la procédure civile par le demandeur et les meilleures chances d'exécution d'une décision favorable, en particulier à l'étranger, expliquent aussi la fréquence de l'option en faveur des juridictions civiles. Pour finir, le problème de la compétence du juge répressif est nettement plus simple par application du principe de solidarité des compétences législatives et juridictionnelles, le juge répressif étant compétent dans l'ordre international

dans la seule mesure de la compétence de la loi répressive française¹.

Si donc, devant le juge civil, le demandeur se trompe, surtout dans l'ordre international, son erreur risque de lui être fatale et elle lui coûtera au moins un temps précieux, le facteur temps étant essentiel dans la plupart des procès en contrefaçon, compte tenu en particulier des prescriptions relativement courtes.

Les règles de procédure de droit interne et international exigent toutes, plus ou moins précisément, un minimum de liens entre l'affaire, soit, pour ce qui nous concerne ici, la contrefaçon alléguée, et le forum. Sinon, à défaut d'un lien « *substantiel et significatif* » entre l'affaire et le territoire étatique de la juridiction qui statue, l'État d'une telle juridiction viole le droit international puisqu'il s'immisce dans des relations de droit privé interne qui relèvent d'un autre État². Bien plus, il en va du droit fondamental à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH, dont l'interprétation exige encore ce même « *lien suffisant* », à défaut duquel le procès ne serait plus équitable³.

Mais tout dépendra en réalité de la façon dont vont être interprétées et appliquées ces règles générales, souvent anciennes et donc mal adaptées aux nouveaux comportements développés sur la toile.

Avant d'exposer les réponses apportées aux États-Unis d'Amérique (II) un examen des données du problème apparaît utile, sinon nécessaire (I).

I. Position du Problème

La question est d'abord relative à un fait, la contrefaçon commise sur internet, et c'est ensuite au regard de ce fait que la question juridique de la

compétence juridictionnelle doit être posée. Voyons donc d'abord le fait (A) avant le droit (B).

A. En fait

Que se passe-t-il donc exactement au plan matériel ou physique quand une contrefaçon est commise sur ou via l'internet ?

Tout internaute dispose d'un² ordinateur relié à un réseau mondial de télécommunications⁴.

Dans la très grande majorité des cas, la contrefaçon est commise par le biais d'un site web⁵, c'est-à-dire d'une communication de données stockées avec des logiciels sur un serveur lui-même relié au réseau informatique internet mondial. La communication des pages du site est ainsi rendue accessible partout, c'est-à-dire en tout point quelconque du réseau mondial et à quel qu'internaute que ce soit, pourvu qu'il connaisse l'adresse du site et veuille le consulter. L'objet (présupposé contrefaisant) de la communication litigieuse en ligne est variable, depuis une reproduction illicite numérisée d'une œuvre protégée, à la promotion ou l'offre à la vente illicite, en passant par la conclusion de la vente illicite d'un produit protégé par un DPI ou, bien encore, d'un produit présenté sous une marque protégée ou prêtant à confusion avec une marque protégée.

Si d'autres comportements constitutifs de contrefaçon en ligne sont concevables, au-delà de ce qui relève ainsi de la technique du « *server pull* » par laquelle le dialogue est lancé par le client et non pas le serveur à l'inverse de la technique du « *server push* »⁶, c'est cette contrefaçon la plus fréquente, soit la contrefaçon par l'instrument d'un site web, qui sera envisagée dans les lignes qui suivent, au moins à titre principal.

¹ C. Lombois, *Droit Pénal International*, Dalloz, 2^{ème} éd., 1979, p. 11 et s.

² C'est la théorie allemande du droit international judiciaire privé exposée – notamment – par F. Matscher in *Die Einwirkungen der E.M.R.K. auf das Internationale Privat*, Vienne 1993, p. 79.

³ P.F. Schlosser, « Jurisdiction in international litigation – the issue of Human Rights in relation to National Law and to Brussels Convention », *R.D.I.*, 1991, pp. 28 à 33.

⁴ Le « réseau des réseaux » regroupés en 2014 en 47 000 réseaux autonomes et historiquement créés à partir du seul réseau téléphonique.

⁵ Sur le World Wide Web (www) qui n'est qu'une application parmi d'autres.

⁶ Pour la distinction entre les deux techniques d'accès à l'information, voir P. Sirinelli, « Internet et droit d'auteur », *Droit & Patrimoine* 1997, n°55, p. 78 et s.

Si aucun internaute ne se connecte à l'adresse web du site, où que ce soit, strictement rien ne se produit. Trop souvent, la pratique évoque une « *émission* ». En réalité, rien n'est physiquement émis par le serveur relié au réseau de télécommunications mondial, tout au contraire d'une émission radiophonique ou d'une télédiffusion qui arrose physiquement un territoire⁷. Avec un site web, tout se passe comme si l'on était en présence d'un enregistrement audio sur un répondeur téléphonique lui aussi (tout comme l'ordinateur) relié à un réseau mondial, le réseau téléphonique, à ceci près que c'est bien plus qu'un enregistrement sonore qui est rendu accessible sur un site (grâce aux données et aux logiciels stockés dans la mémoire du serveur).

Pour qu'une contrefaçon soit alors commise, il faut qu'au moins un internaute se connecte à l'adresse web du site ce qui nécessite, d'abord, qu'il ait connaissance de cette adresse et qu'il ait ensuite le désir suffisant de s'y connecter pour passer à l'acte. De même, si l'enregistrement audio d'un répondeur téléphonique peut, lui aussi, caractériser une contrefaçon, encore faut-il que quelqu'un, quelque part, compose le numéro correspondant puis, écoute l'enregistrement. C'est seulement alors que le public, le commerçant ou le client est touché et qu'une qualification de contrefaçon devient concevable.

Certes, le promoteur du site peut agir, en ligne ou hors ligne, pour rendre sa communication effective et réelle dans un territoire donné, mais la seule existence de son site n'y suffira jamais⁸.

Comment la question de la compétence juridictionnelle pour connaître d'une telle contrefaçon est-elle alors posée en droit ?

B. En droit

La plupart des systèmes juridiques consacrent en tout premier lieu la compétence du Tribunal du domicile du défendeur, mais, dans l'hypothèse qui nous occupe (d'une contrefaçon commise sur internet), le défendeur sera rarement domicilié dans le ressort d'une juridiction adaptée, et, en pratique, il faut au contraire craindre que son domicile ne soit situé dans un État étranger où la propriété intellectuelle n'est pas ou mal protégée. Il faudrait donc pouvoir trouver le plus souvent un autre forum.

Heureusement et généralement, le tribunal du lieu de la faute ou du dommage est en outre reconnu compétent.

Ainsi, en droit français et européen, ce sont essentiellement⁹ deux séries de textes qu'il faut appliquer alternativement : soit, moins souvent, les articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile (CPC)¹⁰, ou bien, plus fréquemment, le Règlement (UE) n°1215/2012.

Le premier principe de compétence du tribunal du domicile du défendeur est d'abord consacré aussi bien en droit interne qu'en droit européen, mais, on vient de le voir, ce tout premier chef de compétence ne conviendra que bien rarement au demandeur dans l'hypothèse de travail.

Il est en outre bien prévu une option dans des termes très légèrement différents en droit interne et en droit européen. Le demandeur pourra encore, à son choix, saisir le tribunal du lieu de l'évènement causal ou du dommage, c'est-à-dire du lieu où le dommage a été subi.

⁷ Voir sur ce point les explications de G. Kaufmann-Köhler, « Internet : mondialisation de la communication - mondialisation de la résolution des litiges ? », in *Internet, Which Court decides ?*, Kluwer Law International, 1998, pp. 94 et s.

⁸ D'une façon générale, toute une série d'actes extérieurs et distincts sont concevables pour faire connaître un site web, que ce soit en ligne, par des redirections ou des actions sur les forums de discussion, sur les réseaux sociaux, par *mailings* ou par le jeu des « *adwords* » et des affichages qui s'ensuivent sur les pages des résultats des moteurs de recherche ou même hors ligne, par des actes de publicité, de promotion ou de démarchage.

⁹ On laissera de côté ici l'article 14 du Code civil et le privilège de juridiction accordé au demandeur français (exclu en cas d'application du droit européen) compte tenu des difficultés d'exécution que son exercice risque d'engendrer, la plupart des juges étrangers risquant fort de refuser l'exequatur d'une décision rendue sur son fondement.

¹⁰ Le Code de procédure Civile s'appliquera rarement en cas de litige purement interne (une hypothèse d'école s'agissant de contrefaçons commises sur internet) ou encore de litige international excédant le champ d'application très large du règlement (UE) n°1215/2012.

Les deux séries de textes disent donc à peu près la même chose et la question revient toujours, pour l'essentiel, à localiser la faute ou le dommage pour en déduire la compétence du tribunal dans le ressort duquel la faute a été commise ou bien le dommage a été subi. C'est dire que l'évènement à l'origine du dommage (l'évènement causal) ou bien ses effets (le dommage subi) doivent être localisés dans le ressort du tribunal saisi.

En présence d'un site internet, dont on vient d'examiner les caractères physiques essentiels, il paraît alors déjà évident que tous ces textes commandent de constater bien plus que son accessibilité théorique depuis n'importe quel point du réseau mondial. Il faut localiser dans le ressort du tribunal saisi une faute ou un dommage à l'origine ou à l'effet d'un tel site, ce qui commande d'établir son orientation ou sa focalisation géographique dans ce ressort. Même si c'est plus compliqué¹¹, comment faire autrement ? La doctrine l'a très vite compris¹².

Pourtant, en Europe, la jurisprudence interprète ces textes, si proches les uns des autres, très variablement depuis une vingtaine d'années de sorte que l'état actuel du droit positif sur cette question en Europe ressemble beaucoup à un sac de nœuds dont on peut fortement douter de la stabilité.

En France et en Europe, pour s'en tenir aux contrefaçons de marques et de droits d'auteurs (les plus fréquentes sur internet) et avant que de nouveaux changements n'interviennent bientôt, on peut très schématiquement tracer les grandes lignes de cette laborieuse évolution de la manière suivante :

- initialement, pour appliquer le droit européen, le juge français (en matière de marque) s'est contenté d'une accessibilité

purement théorique du site dans son ressort pour en déduire sa compétence¹³ ;

- mais, très vite, aussi bien en matière de contrefaçon de marque que de droit d'auteur, une orientation ou focalisation vers le forum a été logiquement exigée¹⁴ ;
- jusqu'à ce que, malheureusement et tout récemment, en droit européen, la CJUE ne se contente de l'existence de l'enregistrement invoqué dans le forum en matière de contrefaçon de marque¹⁵ et de l'accessibilité du site litigieux quand la protection d'un droit d'auteur y est réclamée¹⁶, la Cour de cassation s'alignant un an plus tard sur ce dernier point¹⁷.

Il faut bien craindre en plus que la solution dégagée en matière de contrefaçon de marque ne soit étendue à toutes les contrefaçons de tous les autres titres de propriété industrielle, telles que les contrefaçons de brevets et de dessins et modèles, car les données du problème ne sont pas différentes et le (mauvais) raisonnement suivi par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) paraît bien complètement transposable.

En tous cas, ces solutions dégagées par la CJUE en matière de contrefaçons de marque et de droit d'auteur résultent d'une interprétation extrêmement surprenante de l'article 5 § 3 du règlement (CE) 44/2001 ou, aujourd'hui, de l'article

¹³ Cass. civ., 1^{re} ch., 9 déc. 2003, aff. *Castellblanch*, pourvoi n° 01-03.225.

¹⁴ Parmi de très nombreuses décisions, on peut citer, pour le droit des marques, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 septembre 2011 (n° S/2010/16569 et M/2011/0481) dans l'une des affaires EBay et, pour le droit d'auteur, les arrêts de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2007 et du 25 septembre 2009 respectivement commentés par C. Chabert, *JCP G* 2008, II, 10.016 et A. Lucas, *Prop. Intell.* 2010, n°34, p.641.

¹⁵ CJUE, 19 avril 2012, aff. C-523/10, *Wintersteiger*.

¹⁶ CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-170/12, *Pinckney*, avec un commentaire de T. Azzi, *D.* 2014, n°6, pp.411 et s. et un autre de M.-E. Ancel – qui fait une importante réserve pour le droit moral –, *Gaz. Pal.*, 2014, n°64 à 65, pp. 21 et 22 et, plus récemment encore, voir : CJUE, 22 janvier 2015, aff. C-441/13 avec une note de Michel Attal, *JCP G* 2015, n°14, 421 et une autre de Xavier Près, *RLDI*, avril 2015, n° 114, pp. 10 et s.

¹⁷ Cass. civ., 1^{re} ch., 22 janvier 2014 (trois arrêts), pourvois n° 10-15 896, 11-26.822 et 11-24.019 avec une note A. Lucas, *Prop. Intell.* 2014, n° 51, pp.181 et s.

¹¹ Pour la dénonciation de cette complexité, lire le commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2011, pourvoi n°10-16.569, par L. Marino, « Chronique de jurisprudence », *Gaz. Pal.*, 16 février 2012, pp. 22 et 23.

¹² Voir notamment, entre une multitude d'autres articles dans ce sens: « L'omnipotence du juge français de la propriété intellectuelle... », C. de Haas, *LPA*, 13 novembre 2001, n°226, pp. 4 et s.

7 § 2 du Règlement (UE) n°1215/2012, tant elles s'éloignent de leur lettre.

Cette distance entre cette jurisprudence européenne la plus récente et la lettre des textes qu'elle prétend appliquer est même proprement incompréhensible. Comment, à partir seulement d'un enregistrement de marque, produisant ses effets dans le ressort du tribunal saisi, peut-on concevoir le moindre « **fait dommageable** » ou même le moindre « **risque** » de fait dommageable au sens de l'article 5 § 3 du règlement (CE) 44/2001 ou, aujourd'hui, de l'article 7 § 2 du Règlement (UE) n°1215/2012 ? On l'a vu aussi un peu plus haut¹⁸, une accessibilité au réseau ne peut, à elle seule, caractériser la moindre faute ni produire le moindre dommage.

Au passage, pour tout compliquer davantage, le droit européen réserve encore quelques autres surprises aux plaideurs, notamment avec la possibilité de « *torpiller* » des procédures ultérieures en contrefaçon par l'introduction préalable d'une action en non-contrefaçon devant une juridiction bien choisie ou avec le jeu de l'article 24-4° du Règlement (UE) n°1215/2012, dès qu'un problème de validité du titre invoqué se pose, ou encore avec les (trop) larges possibilités d'attirer conjointement des codéfendeurs grâce à une interprétation extensive donnée à l'article 8 § 1 du Règlement (UE) n°1215/2012¹⁹.

Aux États-Unis, le principe constitutionnel du « *due process* » comme les lois de certains États consacrent encore à peu de choses près exactement les mêmes règles fondamentales²⁰.

Mais en empruntant un tout autre chemin, l'interprétation des mêmes règles par les juridictions américaines est riche d'enseignement.

II. Les solutions en droit américain

Pour avoir une compétence *ratione personae* à l'égard d'une partie ne résidant pas dans son for, le juge américain doit y être autorisé par le droit de son état (*long-arm statute*) et par le 5e amendement de la Constitution des États-Unis (*due process clause*).

Le principe de *due process* exige, dans le respect des principes constitutionnels, que le défendeur ait des « contacts minima »²¹ avec le for saisi²². Selon le principe de prévisibilité, il faut démontrer que le défendeur pouvait s'attendre à être attiré devant le juge saisi. Les juges américains ont cerné rapidement la spécificité du Web pour la mise en œuvre de leurs principes constitutionnels, car la compétence universelle des juridictions est l'archétype d'une compétence contraire aux principes d'équité et de justice. Les particuliers et les entreprises, faute de pouvoir déterminer les juges dont ils relèvent et les lois qui leur sont applicables, ne seraient pas en mesure d'adapter leur comportement. La compétence universelle que semblerait suggérer le Web, de par son ubiquité, a donc été écartée depuis déjà une vingtaine d'années²³. Inspirés par la doctrine, les juges américains ont élaborés des règles et des concepts qui leur fournissent aujourd'hui un niveau de sécurité juridique, certes perfectible, mais néanmoins exemplaire au regard de l'état si critiquable du droit sur la question en Europe.

Pour établir la compétence du juge choisi, le demandeur à l'action doit apporter la preuve *prima facie* que le défendeur entretient des contacts « continus, systématiques et substantiels », avec le ressort du juge choisi de sorte que sa compétence ne se fonde pas objectivement sur les critères de compétences tels que le fait générateur ou le lieu du dommage, mais plutôt sur cette notion de « contacts minima » entendue subjectivement et *in concreto*, par rapport aux actes commis par le défendeur. Les contacts « continus, systématiques et substantiels »

¹⁸ Cf. *supra*, A « **En fait** ».

¹⁹ Sur toutes ces « gymnastiques », voir les explications de H. Gaudemet-Tallon, « Droit international privé de la contrefaçon – aspects actuels », *D.* 2008, p.735 et s.

²⁰ J. C. Ginsburg, « La localisation de l'acte de mise à disposition », in *Mélanges en l'honneur du Professeur A. Lucas*, LexisNexis, 2014, pp. 402 et 403.

²¹ Dans l'état de New York et de Floride, une liste de contacts à établir est définie.

²² *International Shoe v. Washington*, 326 U.S. (1945).

²³ *Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc.*, 937 F. Supp. 161 (D. Conn. 1996).

s'opposent aux contacts « aléatoires, fortuits et atténués » ou provenant de tiers²⁴. Le défendeur pourra donc contester ces contacts nécessaires en démontrant au contraire que la compétence du juge méconnaîtrait les principes d'équité et de justice (« *due process* »).

Flexibilité oblige, la liste des contacts exigés n'est pas plus précise.

Très tôt, hors ligne puis en ligne, les juges américains ont exigé la démonstration que le défendeur avait volontairement dirigé son activité vers le for du juge saisi²⁵. Pour ce faire, certains juges ont initialement distingué selon la nature active ou passive du site internet²⁶, mais ce critère avait pour inconvénient de conduire à une compétence universelle pour les sites dits « actifs » et d'exclure aussi systématiquement toute compétence à l'égard des sites dont l'activité consistait exclusivement à mettre à disposition des informations (sites dits « passifs »). La distinction n'est pas non plus toujours simple à opérer en pratique et cette incertitude s'est révélée ainsi génératrice d'une regrettable insécurité juridique²⁷. En réalité, il n'est pas toujours possible de mesurer localement les effets d'un site internet en s'en tenant à une observation limitée au réseau²⁸.

Heureusement, les juges ont ensuite exigé du demandeur qu'il démontre que le défendeur dirige à dessein ses activités dans le ressort du juge saisi et

que les griefs portent même activité²⁹. Pour sur cette établir une telle orientation ou focalisation volontaire, il faut démontrer la volonté du défendeur, de mettre à disposition, dans le forum saisi, les produits ou services contrefaisants, de diriger son activité sur le territoire du juge saisi et d'y produire des effets, et ce, sans qu'un contact physique avec le forum soit nécessairement requis. L'acte répréhensible du défendeur doit, d'une part avoir des effets dans le ressort du juge et, d'autre part, être intentionnellement dirigé vers lui (« *mis à disposition à dessein* »). Cette analyse a été consacrée par une abondante jurisprudence³⁰. Ce double test cherche à cibler la direction de l'activité du défendeur (le lieu où le dommage a été voulu et subi), sans se focaliser sur le préjudice du demandeur ou l'origine du dommage. Il implique une analyse technico-factuelle du site, une description détaillée de l'activité du défendeur et de toutes autres circonstances de fait pertinente permettant d'établir la volonté du défendeur et notamment les efforts entrepris pour entrer ou éviter d'entrer en contact avec le ressort du juge saisi. En cas d'équivoque, les éléments de preuve rapportés par le demandeur seront toujours appréciés en faveur du défendeur.

Les juges utilisent une grille de lecture qui semble désormais bien établie. Le site est analysé et la nature active ou passive est précisée et justifiée. Puis, les juges envisagent l'ensemble des faits établis pour déterminer quelle était la volonté du demandeur vis-à-vis du ressort du juge saisi. Les contacts pertinents seront ceux « *continus, systématiques et substantiels* », que ces contacts aient ou non donné lieu à une transaction effective dans le forum saisi. Ainsi, les débats portant sur le caractère interactif, passif ou actif demeurent, mais ils ne s'y limitent pas, car, pour l'essentiel, la question consiste à déterminer la nature et l'intensité des contacts. L'analyse est poussée, approfondie et jure avec la façon dont ces questions essentielles sont si souvent escamotées chez nous en Europe. La question n'est donc nullement théorique, mais purement factuelle. La casuistique

²⁴ Burger King Corp. V. Rudzewicz, 471 U.S. 462, 475 (1985)).

²⁵ Ainsi, il y a longtemps, avant même internet, le juge retenait seulement pour s'estimer compétent que le défendeur : « [...] purposefully avails itself of the privilege of conducting activities within the forum States, thus invoking the benefits and protections of its laws », Hanson v. Denckla, 357 U.S. 235, 253 (1958). Puis, les premières applications en ligne de la même règle ont été consacrées avec les affaires Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc. 937 F. Supp. 161- D. Conn. (1996), Bensussan Restaurant Corp. v. King, 937 F. Supp. 295 et 2nd Circuit Court of Appeals, 126 F. 3d at 28 (affaire dite "Blue Note").

²⁶ Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997).

²⁷ Pour la critique de la distinction, en tant que critère de compétence, lire Cyril Chabert, « La distinction entre site passif et actif à l'épreuve des conflits de juridictions », JCP G 2004, n°15.

²⁸ Même si de plus en plus d'analyses des connexions pays par pays se développent comme en témoigne le service en ligne gratuit accessible à l'adresse URL suivante : <http://www.incomediary.com/how-much-traffic-website-gets>

²⁹ Calder v. Jones, 466 U.S. 462, 476 (1985).

³⁰ Voir en particulier : ALS Scan Inc. v. Digital Serv. Consultants, Inc., 293F. 3d 707, 714 (2002).

est évidente, mais préférable à une compétence universelle ou à des incertitudes ou, pire, à un déni universel de compétence.

Cette méthode générale est en outre assortie d'un tempérament, par souci de souplesse ou de flexibilité, nécessaire grâce à l'admirable principe du *forum conveniens*, qui doit conduire toute juridiction pourtant bien saisie à bon droit à néanmoins décliner sa compétence au profit d'une autre juridiction, dès qu'elle l'estime encore mieux placée qu'elle pour trancher le litige³¹.

Cette méthode générale ou « **test** » a toutefois été curieusement appliquée différemment en matière de marque et de droit d'auteur d'une part (A) et en matière de brevet d'autre part (B).

A. En cas de contrefaçon de marques et de droit d'auteur

En droit des marques et en droit d'auteur, l'application de la méthode générale est identique.

En droit des marques, ont pu être considérés comme des contacts « continus, systématiques et substantiels » permettant d'établir l'existence de contacts suffisants entre le défendeur et le ressort du juge saisi, l'existence :

- (i) de mentions sur le site internet du défendeur précisant que les services peuvent être délivrés dans le ressort du juge saisi,
- (ii) de mot de passe délivrés aux résidents situés dans le ressort du juge saisi pour obtenir des informations détaillées sur le service proposé par le défendeur,
- (iii) de toute documentation ou étude sur le site du défendeur établie sur la base de données collectées auprès de résidents situés dans le ressort du juge saisi, ou encore,

- (iv) de transactions substantielles (par rapport au chiffre d'affaires total du défendeur) réalisées dans le ressort du juge saisi³².

Selon d'autres décisions, des contacts « *continus, systématiques et substantiels* » ont été établis lorsque le défendeur :

- (i) sollicite par téléphone, par mail et par fax des établissements localisés dans le ressort du for saisi,
- (ii) envoie des newsletters sur des adresses IP dans le ressort du juge saisi,
- (iii) sponsorise des événements réalisés dans le ressort du juge saisi,
- (iv) achète des « adwords » contenant le nom de l'État fédéral du juge saisi, ou encore,
- (v) ne peut contester qu'un nombre substantiel des visiteurs de son site dispose d'une adresse IP localisée dans le ressort du juge saisi³³.

Les juges américains vont loin dans l'analyse factuelle et n'hésitent pas à prendre en compte l'évolution de l'architecture du Web et du comportement de ses usagers.

En droit d'auteur, ont pu être considérés comme des contacts « *continus, systématiques et substantiels* » :

- (i) la distribution des produits litigieux dans le ressort par des licenciés, sous réserve qu'il soit établi que des ventes en ont ultérieurement découlé,
- (ii) les actions marketing dans le ressort du juge saisi,
- (iii) l'adhésion du défendeur à une société de gestion de droits de propriété intellectuelle qui, elle-même, accorde des droits à des opérateurs résidant dans le ressort du juge saisi, mais surtout,

³¹ Pour l'application du principe du « *Forum conveniens* » et les insuffisances du droit français par comparaison, lire l'article de M. Raimon, « L'abus du droit d'action dans les litiges internationaux », *JCP G* 2000, n°38, I, 256.

³² Neogen Corporation, Plaintiff-appellant, v. Neo Gen Screening, Inc., 282 F. 3d 883 (6th Circ. 2002).

³³ Collegesource, Inc. V. Academyone, Inc. No. 09-56528 (9th Circ. 2011).

- (iv) la mise en place des contrats de distribution avec des opérateurs ayant eux-mêmes l'obligation de distribuer les produits dans le ressort du juge saisi³⁴.

Cette jurisprudence est cependant marquée par un remarquable pragmatisme. Aussi, lorsque la clientèle est si dispersée que le dommage se produit potentiellement partout et risque fort de ne pouvoir être prouvé nulle part, le juge admet-il que le dommage puisse alors, par exception, être considéré comme subi au siège de la demanderesse qui s'en plaint³⁵.

On notera toutefois une légère divergence d'approche des juridictions américaines en matière de contrefaçon de droits d'auteur. Cette divergence se constate principalement lorsque le défendeur est membre d'un réseau de distribution. Certains juges ont estimé que la connaissance par le défendeur du fait que les produits litigieux puissent être vendus dans le ressort du juge saisi est suffisante. Mais d'autres juges ont exigé que le demandeur apporte des éléments de preuve supplémentaires, comme la démonstration que :

- (i) le design du produit a été conçu spécifiquement pour répondre aux attentes des résidents dans le ressort du juge saisi,
- (ii) le comportement des consommateurs situés dans le ressort s'est trouvé affecté (par des études marketing) ou encore,
- (iii) un distributeur se soit engagé par contrat à distribuer des produits spécifiquement dans le ressort du juge saisi³⁶.

Cette dernière orientation, plus sévère, a été reprise par des décisions récentes qui révèlent la nécessité de caractériser plus précisément la volonté du défendeur de cibler les résidents du ressort du juge saisi.

La divergence est plus nette en présence d'une contrefaçon de brevet.

B. En cas de contrefaçon de brevet

Aux États-Unis, l'*US Court of Appeals for the Federal Circuit*, située à Washington a une compétence exclusive en matière d'appel en droit des brevets. Cette haute et si étroite spécialisation des juges est probablement à l'origine d'une certaine divergence de vues par rapport aux règles dégagées en droit des marques et en droit d'auteur. Ainsi, cette juridiction préfère s'en tenir à un précédent déjà ancien³⁷, selon lequel le juge saisi est bien compétent dès qu'un seul des produits contrefaisants peut être trouvé dans son ressort; c'est la « *stream theory* ». La vente d'un seul produit peut donc suffire³⁸ sous réserve que cette vente n'ait pas été provoquée par le demandeur³⁹ et alors même que la volonté de diriger ses activités dans le forum n'est pas démontrée.

La Cour suprême n'a toutefois pas suivi ce raisonnement et censure les arrêts rendus par la Cour d'appel des brevets⁴⁰. La Cour suprême rappelle qu'il revient au demandeur défaillant de solliciter une instruction (« *jurisdictional discovery* »). En tout cas, avec ou sans instruction, il faut que le juge dispose des éléments factuels propres à établir sa compétence (et non pas uniquement *prima facie*). La Cour suprême, pour être suffisamment « informée » à cet égard, exige la preuve de transactions financières ou de ventes substantielles dans le ressort (« *actual sales* »)⁴¹. L'existence de produits dans le ressort doit être prouvée et s'il y a des offres de ventes, encore faut-il que la preuve de la réalisation des ventes des produits contrefaisants, objet du litige, soit rapportée⁴².

³⁷ *Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp.*, 21 F.3d 1558, 1571 (Fed.Cir.1994).

³⁸ *Osteotech*, F. Supp.2d.

³⁹ *Shamsuddin v. Vitamin Research Products*, 346 F.Supp.2d 804.

⁴⁰ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S.Ct.1837 (2006).

⁴¹ « The evidence in the record upon which Trintec relies to establish personal jurisdiction involves two interrelated aspects of Pedre's contacts with the District of Columbia: attempts to sell its products there (including advertising them), and actual sales there »

⁴² *Trintec Industries, Inc. and Time To Invent, llc, plaintiffs-appellants, v. Pedre Promotional Products, inc., defendant-appellee*, No. 04-1293, Court of Appeals, Fed. Circ. (2005).

³⁴ (6th Circuit Circ. 2003).

³⁵ *Penguin Group v. American Budha*, 946 N.E. 2d 159 (N.Y. Ct. App. 2011).

³⁶ *Ahasi MEtal Indus. Co. V. Superior Court*, 480, U.S. 102, 105-06 (1987).

En fin de compte et paradoxalement, c'est une direction nettement plus exigeante qui a été prise en matière de contrefaçon de brevets à partir d'une position trop laxiste de la Cour fédérale d'Appel qu'il a fallu corriger.

En somme, la réponse du droit américain à cette question de la compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon en ligne présente une série de qualités tout à la fois théoriques et pratiques :

- au plan théorique, elle est fondée sur le respect de valeurs fondamentales commandées par le principe de prévisibilité conçu comme devant protéger d'abord le défendeur;
- au plan pratique, elle réussit à prendre en compte la complexité des communications en ligne, tout en restant praticable (ou utilisable) grâce à toute une série d'exigences pratiques assorties d'une flexibilité et d'un pragmatisme nécessaires.

La construction emporte la conviction même si, au plan pratique, elle reste perfectible, la liste de ces fameux contacts nécessaires entre forum et défendeur apparaissant encore un peu trop dispersée et à géométrie variable⁴³.

Par comparaison, en tout cas, les dernières réponses européennes apparaissent bien pâles.

Certes, dans ses derniers arrêts, la CJUE se soucie, elle aussi, de « **prévisibilité** » et d'une « **bonne administration de la justice** »⁴⁴, mais elle ne les considère très curieusement que sous l'angle des intérêts du demandeur, alors que ce sont surtout les intérêts du défendeur qui risquent fort d'être compromis à défaut de lien suffisant entre l'affaire et le forum.

La rigidité des solutions européennes tranche aussi avec la flexibilité américaine.

Et, pour finir, c'est surtout la méconnaissance des réalités produites par les communications en lignes qui frappent.

Tout ça est assurément simple, mais faux.

Or, en regardant de l'autre côté de l'Atlantique, on se demande si nos amis américains ne sont pas tout près de réussir la gageure de trouver une réponse, certes, plus compliquée et plus coûteuse, mais néanmoins juste, adaptée et utilisable.

C. de H. & E. M.

⁴³ Mais, flexibilité et casuistique obligeant, il ne faudrait pas non plus tomber dans un excès inverse trop rigide.

⁴⁴ Notamment au point 27 de l'arrêt Wintersteiger (aff. C-523/10, préc.).

Amérique Latine



Comité Régional Amérique Latine

Enzo BAIOCCHI

*Professeur à l'Université fédérale de Rio de Janeiro et à
l'Université de l'état de Rio de Janeiro*

Lola KANDELAFT

Avocate

Les Instruments de Protection des « Marques Célèbres » au Brésil

Pedro Frankovsky Barroso

Avocat au Brésil, Cabinet Barbosa, Müssnich, Aragão

Le propos de l'article est de présenter l'ensemble des règles de la loi Brésilienne qui protège les marques célèbres en incluant la problématique relative à la protection des marques célèbres hors du principe de spécialité, et notamment le vide juridique entre l'instrument juridique de protection des marques notoirement connues et celui des marques de haute renommée « marcas de alto renome ».

La célébrité d'une marque peut s'acquérir selon diverses modalités: un fort investissement dans la publicité, une bonne opportunité de marché, des niches de marché peu exploitées, la chance et, bien sûr, l'excellence du produit. La célébrité d'une marque est néanmoins une situation qui peut aussi bien s'avérer néfaste que bénéfique pour son titulaire. C'est justement des marques célèbres que les petits entrepreneurs vont s'inspirer pour la production de leurs produits. Le plus souvent ces mêmes entrepreneurs ne cherchent pas seulement un bon exemple à suivre, mais au contraire s'inspirent fortement d'un élément de la marque célèbre – voire le reprennent- afin de l'associer à leur marque pour attirer le consommateur.

La législation brésilienne est parvenue à instituer un certain nombre de règles qui protègent de manière particulière les marques qui acquièrent une renommée hors du commun, en leur accordant une protection plus effective. En dépit de ces instruments, il existe certains cas spécifiques pour lesquels la protection existante, bien que vaste, ne suffit pas à protéger, efficacement, le titulaire de la marque célèbre. Le régime mis en œuvre par le droit brésilien, lorsqu'il est appliqué de manière sévère et inflexible, révèle certaines lacunes qui se traduisent,

en réalité, par des brèches dans la loi, ouvrant la voie à des agissements frauduleux.

Avant d'aborder les questions relatives à la protection accordée par le droit brésilien aux marques jouissant d'une grande notoriété, il est important de souligner qu'au Brésil, le système des marques repose sur le principe du « *first to file* » : la protection par le droit de marques n'est effective qu'après enregistrement auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)¹.

Une fois l'enregistrement de la marque réalisé, son titulaire ne possède pas un droit exclusif sur l'exploitation de la marque dans tous les segments du commerce, mais seulement dans les frontières du marché du produit ou du service pour lesquels la marque a été déposée. En ce sens, Monsieur Denis Borges Barbosa affirme que « l'un des principes basiques du système des marques est celui de la spécialité de la protection: l'exclusivité d'une enseigne s'arrête aux frontières du genre d'activité qu'il désigne. Ainsi la marque se consolide dans la concurrence : c'est dans les limites que la propriété

¹ Autarchie Fédérale, liée au Ministère du Développement, de l'Industrie et du Commerce Extérieur.

se construit »². Le principe de spécialité en matière de droit des marques vise donc à limiter le droit exclusif accordé au titulaire de la marque, qui n'aura l'exclusivité de son usage que pour le segment de marché pour lequel la marque a été déposée – produits ou services identiques –, ainsi que pour les segments connexes – produits ou services similaires.

Enfin, la protection acquise par l'enregistrement des marques valablement réalisé est étendue à tout le territoire national et ne s'étend pas au-delà des frontières brésiliennes.

Pourtant, lorsque la marque atteint un certain degré de notoriété au sein de la société, les règles que l'on vient d'envisager ne sont plus suffisantes. Afin d'assurer une protection efficace aux marques célèbres, il est indispensable que les principes du *first to file*, de la spécialité et de la territorialité (en vigueur en droit brésilien) soient écartés, sous réserve qu'un certain nombre de conditions soit respecté, de manière à ce que soit garantie une protection plus vaste des « marques célèbres ».

Nous nous proposons d'analyser dans la présente étude, les divers instruments du droit des marques qui régissent les marques célèbres, qu'ils s'agissent de ceux prévus par les lois ordinaires, ceux issus des traités dont le Brésil est signataire ou, encore, ceux développés progressivement par la doctrine et la jurisprudence.

I. L'article 124, XXIII, de la Loi de la Propriété Industrielle (LPI)³

Il est possible d'affirmer que le premier degré de protection des marques célèbres, c'est-à-dire le premier stade de la célébrité d'une marque, est prévu par l'article 124, XXIII de la LPI, selon lequel « les signes qui constituent une imitation ou une

reproduction, intégrale ou partielle, d'une marque qui ne peut pas être inconnue du déposant compte tenu des activités de celui-ci et dont le titulaire est établi ou domicilié sur le territoire national ou dans un pays avec lequel le Brésil a conclu un accord ou envers lequel il pratique la réciprocité, lorsque la marque vise à distinguer un produit ou un service identique ou similaire et susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion avec la marque d'un tiers ».

Au regard de cette disposition, la célébrité de la marque ne sera pas établie par rapport aux consommateurs, mais par rapport aux concurrents. On peut affirmer que ce dispositif vise à protéger le premier indice de célébrité d'une marque, qui est justement la connaissance de son existence par les entrepreneurs qui opèrent sur le même marché.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve de la notoriété de la marque vis-à-vis des consommateurs pour que l'article précité puisse être appliqué. Le titulaire de la marque lésée doit prouver qu'elle ne pouvait absolument pas être méconnue de ses concurrents. Une telle démonstration est assez aisée : les entrepreneurs réalisent des études de marché leur permettant de connaître au mieux le marché sur lequel ils opèrent.

Ce premier degré de protection des marques célèbres, ou premier signe de reconnaissance d'une marque, sort déjà du cadre établi par le principe classique du système attributif de marques, le « *first to file* ». Le dispositif en question évite qu'un tiers bénéficie d'une brèche du système pour, au détriment du droit d'autrui, tirer profit d'une fraude, en réalisant par conséquent le principe: *neminem auditur propriam tupiditatem allegans*⁴.

De ce fait, bien que la notoriété de la marque n'existe que par le biais des entrepreneurs évoluant sur un même segment du marché, elle confère déjà néanmoins une protection spéciale, puisque la marque est protégée sans être enregistrée, ou même déposée, hors du cadre du principe de « *first to file* »⁵.

² D. B. Barbosa. *Uma Introdução à Propriedade Industrial*. Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2003. Traduction faite par l'auteur: « um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca na concorrência: é nos limites que a propriedade se constrói ».

³ Loi n° 9.279 de 1996.

⁴ Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

⁵ J. C. Tinoco Soares, *Lei de patentes marcas e direitos conexos*. São Paulo, RT, 1997, p. 203; Instituto Dannemann Siemsen de

Il convient encore de souligner que le principe en question n'est pas le seul à être mis à l'écart par le dispositif en question. Le fait est que, selon ce précepte, la protection n'est pas restreinte au niveau national, mais s'étend également aux titulaires dont le siège se trouve dans des pays qui ont conclu des accords avec le Brésil ou qui assurent une réciprocité de traitement. Ainsi, dans le cas où le titulaire de la marque imitée n'est pas un « national », outre le principe du « *first to file* », le principe de territorialité se voit aussi écarté. L'objectif principal de la norme est clair : sanctionner la mauvaise foi.

Il faut toutefois noter que, selon le *Manuel des Marques* édité par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle en 2014⁶, l'article précité ne s'appliquerait qu'aux marques qui seraient « protégées dans un pays avec lequel le Brésil est lié par un accord ou qui assure une réciprocité de traitement, en date antérieure au dépôt, au Brésil, de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement de la marque qu'il conteste »⁷. Une telle exigence n'est cependant pas présente dans la Loi de la Propriété Industrielle et limite le champ d'application de la règle, lorsqu'elle restreint l'utilisation de cet instrument aux titulaires étrangers. Cette question n'a pas encore fait l'objet d'une analyse judiciaire, malgré la vaste application de cet instrument en rapport avec des contentieux strictement nationaux. En ce sens, le pouvoir judiciaire n'a pas encore été confronté directement à la légalité de la condition de protection ou d'enregistrement préalable de la marque à l'étranger imposé par l'INPI.

Enfin, il convient d'ajouter que, selon notre compréhension, l'exigence de l'INPI ne semble pas

devoir se justifier par la simple inexistence, dans la loi, de limitation quant à l'application du dispositif. Ainsi, limiter son application aux étrangers (ce qui est le résultat pratique de la compréhension de l'INPI) serait une violation directe de la Constitution brésilienne et, plus spécifiquement, de son article 5 qui prévoit que tous « sont égaux devant la loi, sans distinction de quelque nature que ce soit ».

II. Marque notoirement connue (Article 126 de la LPI et 6bis de la Convention de Paris)

La notion de marque notoirement connue est peut-être la plus commentée et utilisée lorsqu'il s'agit d'envisager la protection des marques célèbres. Cela est probablement dû au fait que d'innombrables marques correspondent aux critères établis pour la garantie d'un tel droit, ce qui a pour conséquence une application plus fréquente de cette notion et dès règles y afférentes, que ce soit par l'Institut National de Protection Industrielle ou par les juges du fond.

La marque notoirement connue trouve son origine dans l'article 6bis de la Convention de Paris, introduit par l'Arrangement de La Haye de 1925 et modifié à Londres en 1934, puis à Lisbonne en 1958, selon lequel « Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptible de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. »

Estudos de Propriedade Intelectual, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 231. La jurisprudence confirme aussi qu'il n'y a pas l'exigence que la marque soit préalablement enregistrée pour que l'article en question puisse être appliqué: « TRF da 2ª Região, Processo No. 2007.51.01.808738-7, Des. Rel. Aluísio Mendes, julgado em 02.03.2011. Nada impede que se oponha à tal intuito de aquisição da marca Geniol, o art. 124, XXIII da LPI, que veda o registro de sinal que imite ou reproduza "marca alheia" não necessariamente registrada no Brasil, desde que preenchidos os específicos requisitos nele estabelecidos ».

⁶ Resolução INPI/PR nº 142/2014

⁷ Item de la Résolution INPI/PR nº 142/2014 5.11.4 Marque de tiers que le requérant ne pourrait pas ne pas connaître.

Cette disposition a été intégrée dans la législation ordinaire (bien que cela ne soit pas nécessaire puisque le traité en question a été internalisé par le décret n° 75.572 de 1975) à l'article 126 de l'actuelle Loi de la Propriété Industrielle, selon lequel «Les marques notoirement connues dans leur domaine d'utilisation conformément aux dispositions de l'article 6bis.1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle bénéficient d'une protection spéciale, qu'elles aient ou non fait auparavant l'objet d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement au Brésil ».

La première particularité de la règle de la marque notoirement connue, qui interpelle dans un premier temps, est le fait que la protection est offerte à la marque sans nécessité d'enregistrement de cette dernière dans le pays où la protection est requise. Il s'agit là d'une exception évidente au principe du *first to file*, ce qui a d'ailleurs conduit l'Institut National de Propriété Industrielle à ne pas appliquer le dispositif qui n'était prévu que par la Convention de Paris, sous prétexte qu'il n'était pas compatible avec notre système attributif⁸. Pourtant, il convient d'observer que l'objectif de l'Institut est justement d'éviter l'utilisation des lacunes laissées par le législateur pour la concrétisation des pratiques frauduleuses. Ainsi, le contenu de l'article 6bis n'est pas contraire au système attributif.

Corroborant l'affirmation ci-dessus, Monsieur Faria Correa signale qu' « il n'y a aucune antinomie. La norme de l'article 6bis n'est rien d'autre qu'une protection objective contre la fraude au système attributif, en constituant un mécanisme régulateur de situations abusives »⁹.

Au-delà de la nécessité d'enregistrement pour l'acquisition du droit exclusif sur la marque, une autre exception découle de l'application de cet instrument, plus particulièrement lié au principe de territorialité. Le titulaire d'une marque, dans un pays déterminé, aura la garantie de son usage exclusif dans un autre pays membre de la

Convention de Paris, même si elle n'y a jamais été enregistrée, ou même utilisée.

Le fondement derrière l'exception au principe en question, qui découle d'ailleurs du principe de territorialité des lois et, par conséquent, de la souveraineté nationale¹⁰, est justement le même qui soutient le principe du *first to file* : éviter les fraudes, qui auraient lieu en l'absence des dispositions de la Convention de Paris et de la Loi de Propriété Industrielle.

L'objectif est toujours d'empêcher les usurpateurs de mauvaise foi de s'enrichir aux dépens des investissements des tiers. Le dispositif vise simplement à rendre effectif le principe prévu à l'article 5, XXIX de la Constitution de 1988, selon lequel « la loi garantira la propriété des marques », ce qui doit être toujours interprété sous l'optique du fondement premier de la protection de la propriété industrielle, qui est justement d'éviter la pratique de la concurrence déloyale. Dans ce sens, Monsieur Bodenhausen affirme très justement que « This exceptional protection of a well-known mark has been deemed to be justified because the registration or use of a confusingly similar mark will in most cases amount to an act of unfair competition, and may also be considered prejudicial to the interests of those who will be misled »¹¹.

Soulignons toutefois que pour la protection prévue dans le dispositif en question, il est indispensable que certaines conditions soient respectées, à savoir : (i) que le pays soit membre de la Convention de Paris ; (ii) qu'il existe la possibilité de confusion entre les marques ; et (iii) que, évidemment, la marque soit notoirement connue.

Pourtant, une question doit être posée : à quel moment peut-on considérer qu'une marque a acquis suffisamment de célébrité pour recevoir le statut de notoirement connue, et par conséquent bénéficier de la protection spécialement conçue à ces fins ?

⁸ J. A. Faria Correa, *O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas*. Publié dans la Revue de l'ABPI n° 28, p. 37.

⁹ *Ibid*, p. 37. Traduction faite par l'auteur : « não há antinomia alguma. A norma do art. 6 bis nada mais é do que uma proteção objetiva contra a fraude ao sistema atributivo, constituindo mecanismo regulador de situações abusivas ».

¹⁰ Sur le thème, voir T. Castelli, *Propriedade Intelectual, O Princípio da Territorialidade*. Quartier Latin: São Paulo, 2006.

¹¹ G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*. United States Bureau of the Protection of Intellectual Property - BIRPI. Geneva, Switzerland : 1968 p. 90/91.

Sur ce point, l'accord sur les ADPIC¹² apporte, dans son article 16.2, des précisions relatives à la protection de la marque notoirement connue, qui peuvent justement servir de directive pour l'appréciation de la notoriété d'une marque. Selon l'article du traité en question, « L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concerné, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque ».

La première question importante qui peut être soulevée par rapport à ce dispositif concerne son application aux marques de service, qui n'étaient pas concernées par l'article 6bis de la Convention de Paris. De plus, le dispositif en question indique clairement que pour l'appréciation de la notoriété de la marque, il est nécessaire de prendre en considération la notoriété générée par la promotion de la marque. En plus de la démonstration de la célébrité due à un effort publicitaire, il faut encore prendre en considération la durée d'usage de la marque¹³, l'amplitude de sa présence aux niveaux

national et international, la quantité de magasins ou encore de produits vendus. En ce sens, il faut avoir recours à un ensemble de facteurs qui, inexorablement, convergent vers la conclusion que la marque est notoirement connue.

Il y a également une autre question extrêmement importante qui doit être soulevée, s'agissant du territoire à prendre en considération pour l'appréciation de la notoriété de la marque. La doctrine majoritaire prône que la protection ne se réfère qu'aux marques dont la célébrité concerne le propre territoire où l'on revendique la protection, la notoriété acquise dans le pays d'origine de la marque n'étant pas suffisante. En ce sens, Monsieur Lélío Denicoli Schmidt explique que « si la marque n'est pas notoirement connue au Brésil, l'entreprise ici ne pourra pas invoquer l'article 6bis. L'emploi de l'expression "estimera y être notoirement connue" ne laisse aucun doute à ce sujet. Ainsi, la marque notoirement connue mérite la protection non pas parce qu'elle a été enregistrée à l'étranger, mais parce qu'elle est déjà devenue notoirement connue au Brésil. Sans cette notoriété, il est inutile de procéder à cet enregistrement. Or comme cette notoriété doit exister dans les frontières du pays où l'on requiert la protection, il n'y a pas à proprement parler d'offense au principe de la territorialité »¹⁴. Cette interprétation est aussi unanime au sein des tribunaux brésiliens. Dès lors, seule une marque notoirement connue au Brésil peut recevoir la protection prévue à l'article 126 de la Loi de Propriété Industrielle¹⁵.

¹² Internalisé dans le système juridique brésilien par le décret n° 1.355 du 30/12/1994.

¹³ « A comprovação do uso da marca, concebida como signo distintivo individual não de tipo de produto, mas de um produto entre produtos do mesmo tipo, depende de sua associação direta com o produto, e não com sua tipologia, de modo que quem comercializa uma resistência elétrica do tipo "WATLOW" não usa a marca "WATLOW", e, por conseguinte, não adquire os direitos decorrentes do uso de boa-fé de marca alheia. 2. A recorrida, titular da marca "WATLOW" nos Estados Unidos da América, é notória fabricante de material elétrico há mais de oitenta anos, com filiais em vários países do mundo, gozando a marca de sua titularidade (que coincide com o nome empresarial), portanto, da proteção oferecida à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, na forma do art. 60, bis, da Convenção Unionista de Paris 3. Apelo desprovido. TRF - 2a Região. Apelação Cível N. 2000.51.01.018938-3 - RJ. Segunda Turma. Relator André Fontes DJ-2, 15.01.2007 ». Traduction faite par l'auteur: « 1. La démonstration de l'usage de la marque, conçue comme un signe distinctif individuel non d'un type de produit, mais d'un produit parmi des produits du même type, dépend de son association directe avec le produit, et non avec sa typologie, de telle manière que celui qui commercialise une résistance électrique du type WATLOW n'utilise pas la marque WATLOW, et par conséquent n'acquiert pas les droits inhérents à l'usage de bonne foi d'une marque d'un tiers. 2. La requérante, titulaire de la marque WATLOW aux États-Unis, est un fabricant

notoire de matériel électrique depuis plus de quatre-vingt ans, avec des filiales dans divers pays du monde, jouissant de la titularité de la marque (qui coïncide avec le nom de l'entreprise) et donc de la protection offerte aux marques notoirement connues dans leur branche d'activité, conformément à l'art. 6bis de la Convention Unioniste de Paris. 3. Appel rejeté. »

¹⁴ L. D. Schmidt, *Reivindicando a Criação Usurpada*, « A Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro ». Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

¹⁵ « O local onde se verifica a notoriedade de uma marca é justamente aquele onde se queira a proteção, onde se deseja obter o registro. Assim, não basta que a marca seja notoriamente conhecida no país de origem do registro. » (TRF2, AC 200851018104742, E-DJF2R - Data: 16/07/2013). Traduction faite par l'auteur « Le lieu où se vérifie la notoriété d'une marque est justement celui où l'on souhaite la protection, où l'on souhaite obtenir l'enregistrement. Ainsi, il ne suffit pas que la marque soit notoirement connue dans le pays d'origine de l'enregistrement. »

Quid également du délai de prescription de l'action en nullité d'une marque enregistrée qui enfreindrait les droits du titulaire d'une marque notoirement connue ? Le paragraphe 3 de l'article 6bis de la Convention de Paris précise qu'il n'y a pas de délai pour l'annulation des marques obtenues de mauvaise foi¹⁶. Une telle disposition, bien qu'elle ne soit pas incorporée dans la LPI, au contraire du paragraphe 1 de l'article 6bis, est pleinement appliquée par les Tribunaux brésiliens. Dans un cas où était recherchée l'annulation d'une marque après le délai de prescription de cinq ans, le Tribunal Régional Fédéral de Rio de Janeiro avait statué en ce sens que « l'enregistrement de marque étrangère notoirement connue pour l'utilisation de produits de même nature, avec une reproduction fidèle de la graphie et du "lay out", caractérise la mauvaise foi. Inexistence de délai pour requérir l'annulation ou l'interdiction de l'usage de marques enregistrées de mauvaise foi. Prescription non consommée »¹⁷.

La doctrine de Gama Cerqueira est également sans appel : « Le délai pour demander l'annulation de la marque enregistrée en contravention avec l'article 6bis est, au minimum, de trois ans, à compter de la date d'enregistrement, sauf si la marque a été enregistrée de mauvaise foi, auquel cas l'action pourra être intentée à tout moment »¹⁸.

La possibilité d'annulation, à tout moment, des marques obtenues de mauvaise foi, qui portent

préjudice aux marques notoirement connues, est pleinement reconnue et appliquée au Brésil, et se révèle être un instrument extrêmement efficace qui garantit, de fait, une protection spéciale pour les titulaires de marques qui ont atteint un certain degré de notoriété.

III. La Marque de Haute Renommée (Article 125 de la Loi de Propriété Industrielle)

La notion de marque renommée (appelée « de haute renommée » au Brésil), est envisagée à l'article 125 de la Loi de Propriété Industrielle qui dispose : « à toute marque enregistrée au Brésil et considérée comme de haute renommée, sera garantie une protection spéciale, dans tous les secteurs d'activité. »

Il est possible d'affirmer que la protection prévue par cette disposition est le dernier degré de protection des marques célèbres, proportionnel à la célébrité atteinte par la marque, de manière à ce qu'elle puisse recevoir la plus vaste protection possible.

En théorie, pour qu'une marque puisse recevoir la protection proposée par l'article 125 de la LPI, il n'est pas nécessaire de procéder à un enregistrement spécifique auprès de l'Institut National de Propriété Industrielle, comme c'était le cas pour la marque notoire prévue dans l'article 67 de l'ancien Code de Propriété Industrielle.

Sur ce point, il convient de souligner que la règle prévue par l'article 125 de la LPI ne traduit pas une nouvelle expression de la marque notoire (marca notória) sous une autre dénomination, mais bien un dispositif nouveau, avec des conditions distinctes de mise en œuvre. Lorsque son application est revendiquée, la protection prévue par l'article 125 de la LPI doit s'apprécier au cas par cas, et ce, sans nécessiter d'enregistrement spécifique ou de reconnaissance préalable par une autorité administrative déterminée.

Néanmoins, la jurisprudence tend de plus en plus à conditionner l'application d'un tel dispositif à l'enregistrement au préalable de la marque auprès

¹⁶ « (3) Il ne sera pas fixé de délai pour requérir l'annulation ou l'interdiction d'usage de marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi. »

¹⁷ TRF 2a Região - Apelação Cível No. 9402041184 - RJ. Terceira Turma, Relator Juiz Celso Passos, DJ:24/06/1997. Dans une autre décision, le Tribunal s'est prononcé dans le même sens : « não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6o Bis (3) da CUP). É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresse do respectivo autor ou titular para tal. TR2- APELAÇÃO CIVEL No. 200102010150572-RJ. DJU DATA:10/06/2003 ». Traduction faite par l'auteur : « Il n'y a pas de prescription pour les actions de nullité d'enregistrement d'une marque notoirement connue obtenu de mauvaise foi (art. 6bis (3) de la CUP). On ne peut enregistrer un signe qui copie un nom d'œuvre artistique et son dessin, s'il n'y a pas consentement expresse du respectif auteur ou titulaire. »

¹⁸ J. G. Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. 2. p. 1338/1339. Traduction faite par l'auteur : « O prazo para demandar a anulação da marca registrada contra o disposto no art. 6o-bis é, no mínimo, de três anos, a contar da data de registro, salvo se a marca tiver sido registrada de má-fé, caso em que a ação poderá ser intentada a qualquer tempo ».

de l'INPI, bien que l'article 125 de la LPI ne le prévoie pas. Dans une décision, le Tribunal Supérieur de Justice a affirmé que: « Suivant la ligne des précédents de cette Cour, il incombe à l'Institut National de Propriété Industrielle – INPI – et non au Pouvoir Judiciaire d'examiner si une marque déterminée répond aux critères pour être qualifiée de "marque de haute renommée", et ainsi, en accord avec l'article 125 de la LPI, faire exception au principe de la spécialité pour jouir de la protection dans toutes les classes. Dans ce domaine, le Pouvoir Judiciaire ne peut être appelé à intervenir qu'en qualité d'instance de contrôle de l'activité administrative de l'INPI »¹⁹.

Pour se voir attribuer le statut de marque de haute renommée, il est indispensable que, en plus d'une notoriété exacerbée, la marque fasse preuve d'une forte distinctivité. Ainsi, afin d'être qualifiée de renommée, il est important que la simple mention de la marque suffise à ce que le public, en général, associe celle-ci au produit qu'elle représente. Henrique Fróes traduit exactement ce concept dans les termes suivants : « En réalité, la marque de haute renommée, dans un pays, c'est celle pour laquelle, devant sa simple mention, le consommateur, peu importe son niveau, identifie immédiatement le produit ou le service qu'elle propose. La marque de haute renommée ne se définit pas, il n'est même pas nécessaire de prouver son existence ; on sent sa présence »²⁰.

Toujours en ce qui concerne la définition de la marque de haute renommée, il est important de mentionner la résolution n° 107 de 2013 de l'INPI (qui s'est substituée aux résolutions n° 121 de 2005

et n° 110 de 2004), qui prévoit dans son article premier que « l'on considère comme de haute renommée une marque enregistrée dont l'effort pour faire distinguer les produits ou services qu'elle désigne et dont l'efficacité symbolique l'ont conduite à extrapoler son objectif premier, s'écartant ainsi du principe de spécialité, en fonction de sa distinctivité, de sa reconnaissance par une vaste portion du public, de la qualité, réputation et prestige qui lui sont associés, et de sa flagrante capacité à attirer les consommateurs par sa seule présence »²¹.

Quant à la démonstration de haute renommée d'une marque, la résolution de l'INPI en question prévoit que « la condition de haute renommée devra être liée à trois conditions fondamentales : I. Reconnaissance de la marque par une vaste portion du public en général ; II. Qualité, réputation et prestige que le public associe à la marque et aux produits ou services qu'elle désigne ; et III. Degré de distinctivité et d'exclusivité du signe en question »²².

En ce qui concerne la célébrité, on peut dire qu'une marque de haute renommée représente le stade ultime de protection des marques célèbres, sa notoriété devant avoir une extension quasiment absolue sur le territoire national. Évidemment, la démonstration de l'extension de cette notoriété devra presque toujours être réalisée par un sondage qui permettra d'évaluer, de manière plus effective, l'amplitude de la connaissance de la marque et qui, indirectement, prouvera son pouvoir d'attraction propre , dans la mesure où l'identification spontanée de la marque par le public consommateur démontre que la signification du

¹⁹ « Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como "marca de alto renome" e assim, na forma do artigo 125 da LPI, excepcionar o princípio da especialidade para desfrutar de proteção em todas as classes. Nessa seara, o Poder Judiciário somente pode ser chamado a intervir como instância de controle da atividade administrativa do INPI » (AgRg no REsp 1165653 / RJ, Ministro SIDNEI BENETI, DJe 02/10/2013). Traduction faite par l'auteur.

²⁰ Apud M. A. Castro Rodrigues. « *Marca de Alto Renome* ». Revue de l'ABPI No. 72. p. 8. Traduction faite par l'auteur : « Realmente, é a marca de alto renome, num país, aquela que, ante sua simples menção, o consumidor, qualquer que seja seu nível, identifica, imediatamente, o produto ou serviço que ela distingue. A marca de alto renome não se define, nem é preciso provar sua existência sente-se sua presença ».

²¹ Traduction faite par l'auteur: « considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença ».

²² Traduction faite par l'auteur: « condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais: I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral; II. Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão ».

mot comme marque d'un produit ou service déterminé est plus expressive que son second, troisième ou quatrième signifié, quand il y en a.

Il faut souligner que les précisions contenues dans la résolution de l'INPI peuvent aider à l'appréciation du statut de marque de haute renommée. Toutefois, celles-ci ne sont en aucun cas impératives et n'ont pas valeur de loi.

Enfin, une fois la haute renommée reconnue, la marque bénéficie de la protection dans tous les secteurs d'activité du marché, indépendamment de la vérification d'un quelconque risque de confusion ou association en ce qui concerne les produits ou services identifiés par les marques. La protection est donc absolue. Il est simplement indispensable que le signe litigieux soit similaire ou puisse d'une quelconque manière être assimilé à la marque célèbre. Dans ce cas, l'enregistrement doit être refusé ou, le cas échéant, annulé.

On voit donc que le régime de la marque de haute renommée permet d'écarter le principe de spécialité des marques, justifiant ainsi la répression du parasitisme, en évitant son appropriation induite par un tiers, de bonne ou de mauvaise foi²³.

Dans de telles conditions, on voit que la protection offerte à la marque de haute renommée est absolue. Comme nous l'avons souligné, une fois que le statut de haute renommée a été reconnu à une marque, il ne sera plus possible pour un tiers d'utiliser un signe identique ou similaire à cette marque quelle que soit la spécialité.

De ce fait, pour qu'il y ait une atteinte à la marque de haute renommée, il n'est pas nécessaire de démontrer un préjudice. Il suffit que le titulaire puisse démontrer l'usage par un tiers d'une marque identique ou similaire sur le marché, quel que soit le segment. La protection assurée par la loi à la marque de haute renommée est effectivement absolue.

Il convient de souligner qu'en cas de reconnaissance par l'INPI de la condition de haute renommée de la marque, suite à une demande d'enregistrement spécifique, il inscrira le caractère de haute renommée de la marque au registre des marques, qui y sera maintenu pendant dix ans. Dans tous les cas, cette protection spéciale offerte par l'INPI pourra toujours être contestée devant les juridictions par un tiers qui verrait l'enregistrement de sa marque rejeté sur la base de l'existence d'une marque reconnue par l'INPI comme étant de haute renommée.

Enfin, il est nécessaire de rappeler que la haute renommée d'une marque est un attribut qui possède un signe déterminé pendant une certaine période, c'est-à-dire tant que durent la célébrité et la distinctivité. Ladite protection n'étant pas perpétuelle, au vu de la nature dynamique du marché et de l'évidente volatilité du consommateur, en fonction aussi du dynamisme social, la condition de haute renommée d'une marque est toujours susceptible de révision.

IV. La protection au-delà de la spécialité de la « marque célèbre » qui ne répond pas aux critères de la marque de haute renommée (le rôle de l'article 16.3 de l'accord sur les ADPIC)

Comme nous l'avons vu, la loi brésilienne protège efficacement les marques notoirement connues dans leur secteur d'activité, comme elle garantit une protection vaste et absolue pour tous les produits et services aux marques qui possèdent un haut degré de renommée. *Quid* des situations intermédiaires ? Il existe en effet des marques, particulièrement célèbres, mais pas suffisamment pour atteindre le degré exigé pour bénéficier de la protection offerte aux marques de haute renommée.

Il existe donc, entre l'instrument juridique de protection des marques notoirement connues et celui des marques de haute renommée, un espace vide, dans lequel la marque ne bénéficie pas de la protection des marques notoirement connues, ni de

²³ V. la définition du parasitisme donnée par Saint-Gal qui affirmait : « On entend par agissements parasitaire, l'acte d'un commerçant ou d'un industriel qui, même sans avoir l'intention de nuire, tire ou s'efforce de tirer profit d'un renom acquis légitimement par un tiers, et sans qu'il y ait normalement risque de confusion entre les produits et les établissements ». Apud. BURST, Jean-Jacques. *Concurrence Déloyale et Parasitisme*. Paris: Dalloz, 1993.

celle des marques de haute renommée. Il existe des cas évidents de fraude, dans lesquels la marque frauduleuse est utilisée dans une spécialité totalement distincte alors que la marque imitée ne remplit pas les conditions requises pour tomber sous la protection de l'article 125 de la LPI.

Pour contourner ce problème, les titulaires qui se retrouvent dans cette situation ont recours au droit commun, argumentant que l'usage litigieux est un cas de parasitisme. Toutefois, un tel argument peut facilement être écarté par le juge, dès lors qu'est constatée l'absence de la condition de haute renommée, limitant ainsi la protection conférée à la spécialité pour laquelle la marque a été enregistrée. Citons à ce titre un arrêt du Tribunal Supérieur de Justice rendu à propos de l'usage de la marque YAHOO!, utilisé pour des chewing-gums commercialisés par une entreprise spécialisée dans la confiserie. Après avoir nié que la marque YAHOO! était de haute renommée, le Tribunal a affirmé, dans une décision non unanime, que « la caractérisation de l'agissement parasitaire est aussi restreinte au principe de la spécialité ; ainsi, il n'y aura violation que si les deux parties opéraient sur le même segment de marché, ou si la marque était de haute renommée »²⁴.

Ainsi, et bien que deux Juges du Tribunal Supérieur de Justice aient reconnu l'existence d'un agissement parasitaire en l'espèce, l'absence d'un dispositif dans la Loi de Propriété Industrielle comblant le vide existant entre la marque notoirement connue et la marque de haute renommée conduit sans surprise à la solution retenue dans l'affaire YAHOO!.

Afin de répondre à cette problématique résultant de la législation brésilienne, il est possible d'envisager une application directe de l'article 16.3 de l'accord sur les ADPIC, selon lequel « L'article 6bis de la Convention de Paris s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de

cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée. »

Certains théoriciens comprennent pourtant cette disposition de l'accord sur les ADPIC comme faisant simplement référence à la marque de haute renommée. Dans un article publié dans la *Revista da ABPI*, Gabriel Leonardos et Rafael Lacaz affirment par exemple : « l'article 16.3 de l'ADPIC contient aussi un autre indice démontrant qu'il est relatif aux marques de haute renommée et non à celles notoirement connues, malgré la référence expresse à l'article de la CUP. On voit que cette disposition de l'accord sur les ADPIC conditionne son application uniquement au cas où la marque prétendue lésée est enregistrée dans la juridiction où s'est instauré le litige. (...) On constate donc que : a) l'article 16.3 de l'ADPIC est corrélé à l'article 125 de la Loi mercatique brésilienne, qui traite des marques de haute renommée ; et b) que l'objectif de protection des simples marques notoirement connues n'a pas été élargi par l'article 16.3 de l'ADPIC »²⁵.

À l'inverse, d'autres auteurs affirment simplement que ce dispositif prévu dans l'accord sur les ADPIC n'a pas été retranscrit dans la législation brésilienne. Cette partie de la doctrine comprend que l'accord sur les ADPIC n'est pas d'application directe et qu'il faudrait que la loi brésilienne incorpore la règle dans son ordre juridique.²⁶

²⁵ G. Leonardos et R. Lacaz, « *Marcas de Alto Renome, O artigo 16.3 do TRIPs e as Ações Declaratórias* » Revue de l'ABPI No. 77. p. 59/60. Traduction faite par l'auteur : « O artigo 16.3 do TRIPs também contém um outro indício de que ele cuida das marcas de alto renome e não das notoriamente conhecidas, não obstante a já comentada referência expressa ao artigo da CUP. Veja-se que tal norma do TRIPs condiciona a sua aplicação unicamente ao caso de a marca alegadamente violada estar registrada na jurisdição onde instaurou o conflito. (...) Verifica-se, assim, que: a) o artigo 16.3 do TRIPs é correlato ao artigo 125 da lei marcária brasileira, que cuida das marcas de alto renome; e b) que o escopo de proteção das marcas meramente notoriamente conhecidas não foi ampliado pelo art. 16.3 do TRIPs ».

²⁶ E. Baiocchi, « *A Proteção à Marca Notoriamente Conhecida Fora do Campo de Semelhança Entre Produtos e Serviços: A (NÃO) Aplicação do Art. 16.3 do TRIPs no Brasil* » Revue de l'ABPI No 102 – Set/Out 2009, pg.15-16. « En dépit de la querelle autour de l'interprétation à donner à l'art. 16.3 de l'ADPIC, il reste toujours à savoir si un tel dispositif a été ou non reçu et

²⁴ « a caracterização do aproveitamento parasitário também fica adstrita ao princípio da especialidade, de modo que só haverá violação se ambas as partes atuarem no mesmo segmento de mercado, ou se a marca for de alto renome. STJ, RESP – 1232658, DJE 25/10/2012. Traduction faite par l'auteur.

Nous partageons toutefois l'avis d'une partie de la doctrine qui soutient que l'article 16.3 de l'ADPIC est d'application directe²⁷ et s'adapte à d'autres catégories que les marques notoirement connues et de haute renommée. Nous considérons que le

incorporé dans notre ordonnance, et si, le cas échéant, il possède ou non la qualité d' "auto-applicable" (...). Sur ce point, la doctrine se divise aussi en deux. Un premier courant – auquel nous nous permettons de nous rattacher – nie cette qualité de norme directement applicable. Denis B. Barbosa, avec raison, affirme que "[de] telles modifications devront être incorporées dans la loi nationale, car toutes les normes de l'ADPIC, au contraire de l'art. 6bis, n'ont aucun effet normatif direct dans le système judiciaire brésilien – le destinataire des normes de l'accord est l'Etat brésilien, et non les bénéficiaires des marques." En ce qui concerne le second courant, il soutient le contraire : ledit dispositif a bien été reçu dans notre ordonnance. Carlos G. Lemos affirme que "l'ADPIC a été formellement reçu et internalisé, selon la norme en vigueur au Brésil", et que – continue l'auteur – "en ce qui concerne le contenu spécifique de l'art. 16, III, de l'ADPIC, on observe que c'est une norme dirigée vers les particuliers et non pour les États". Luiz Guilherme de A. V. Loureiro va plus loin et souligne le fait que les juges et tribunaux nationaux devront observer et appliquer ce qui est disposé dans l'art. 16.3 de l'ADPIC, "parce qu'il est devenu une loi interne". Ce n'est pourtant pas la compréhension de la jurisprudence la plus récente du STJ » (Traduction faite par l'auteur) : « A par da querela travada em torno da interpretação a ser dada ao art. 16.3 do TRIPS, permanece a dúvida em se saber se tal dispositivo foi ou não recepcionado e incorporado ao nosso ordenamento, e se, como tal, possui ou não qualidade de "auto executável " , podendo incidir sobre relações jurídicas particulares. Neste ponto, divide-se também a doutrina em duas correntes. Uma primeira corrente - à qual nos permitimos afiliar - nega essa qualidade de norma diretamente aplicável. Denis B. Barbosa, com razão, afirma que, "[t]ais modificações terão de ser incorporadas na lei nacional, pois quaisquer normas de TRIPS, ao contrário do que ocorre no art. 6bis, não têm qualquer efeito normativo direto no sistema jurídico brasileiro - o destinatário das normas do acordo é o Estado brasileiro, e não os beneficiários das marcas" Já uma segunda corrente sustenta o oposto: que o mencionado dispositivo foi, sim, recepcionado em nosso ordenamento. Carlos G. Lemos afirma que "o TRIPS foi formalmente recepcionado e internalizado, sendo norma cogente no Brasil", e que - continua o autor - "[e]m relação ao conteúdo específico do artigo 16, III do TRIPS, verifica-se que é uma norma dirigida aos particulares e não aos estados". Luiz Guilherme de A. V. Loureiro vai mais além e ressalta que os juízes e tribunais nacionais deverão observar e aplicar o disposto no art. 16.3 do TRIPS, "por ter se transformado em lei interna." Não é este, porém, o entendimento da jurisprudência mais recente do STJ ».

²⁷ Araújo, Nadia de, A Internalização Dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do Trips. Revista da ABPI n° 62 01/02/2003; Borja, Célio, "Patente de Invenção, Acordo Internacional", Revista de Direito Administrativo, 213:I-VII, p.328; Dolinger, Jacob, "Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, TRIPS, Patente de Invenção, Aplicabilidade do Acordo TRIPS no Brasil, Revista forense, vol. 342, p. 225/235.

dispositif en question s'apparente à un autre instrument juridique, possédant ses propres conditions d'application, différentes de celles des marques notoirement connues ou des marques de haute renommée.

Il apparaît à la lecture de l'article 16.3 qu'il établit clairement un élargissement de la protection offerte aux marques notoirement connues. Il prévoit en effet la possibilité d'appliquer l'article 6bis de la Convention de Paris (à l'exception des principes de la territorialité et du *first to file* qui lui sont inhérents), à l'encontre d'usage litigieux au-delà de la spécialité susceptible de porter préjudice aux intérêts du titulaire. Néanmoins, ce texte mentionne à trois reprises le mot « enregistrée », laissant ainsi penser que pour bénéficier de la protection prévue par cet article, il est nécessaire que la marque soit enregistrée. Fort logiquement, l'enregistrement auquel renvoie l'article 16.3 doit exister dans le pays d'origine du titulaire de la marque.

L'objectif, en réalité, est d'éviter, une nouvelle fois, qu'un tiers de mauvaise foi tente d'usurper la « marque célèbre » dans une autre branche d'activité, en portant clairement préjudice au titulaire de celle-ci, en raison de son avilissement ou dilution.

La condition d'enregistrement ne signifie pas que l'article 16.3 de l'accord sur les ADPIC possède une relation avec la marque de haute renommée. Bien au contraire, une telle exigence fournit au dispositif des contours pour qu'il soit utilisé en tant que régime autonome pour la protection des « marques célèbres ». De plus, cette autonomie se traduit notamment par ses conditions d'exercice, le texte précisant que l'usage litigieux soit susceptible de « nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée ». Par conséquent, on s'éloigne du régime de la marque de haute renommée qui, comme nous l'avons vu, n'implique pas la démonstration d'un quelconque préjudice.

Ainsi, pour l'application de l'article 16.3 de l'accord sur les ADPIC, il faut : (i) que la marque soit enregistrée dans le pays d'origine ; (ii) que la marque soit notoirement connue selon les termes de l'article 6bis de la Convention de Paris ; (iii) qu'il y ait une possibilité de confusion entre les marques et (iv) qu'il soit probable que l'usage de la marque

nuise aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.

On voit que cette disposition, outre le tempérament au principe de territorialité, atténue également l'application du principe de la spécialité des marques, en permettant au titulaire de la marque « célèbre » de bénéficier d'une protection pour des segments de marché sur lesquels il n'a jamais opéré. Une telle compréhension de l'article 16.3 ferait de ce texte un instrument juridique particulièrement important en droit brésilien, en venant combler le vide existant entre les marques notoires et celles de haute renommée²⁸.

²⁸ Dans le même sens, Goyanes et Birnbaum affirment que : « Comme nous l'avons vu dans les lignes précédentes, les normes de l'ADPIC, qui rendent plus explicite et, d'une certaine manière, plus large la protection contenue dans l'art. 6bis de la CUP, ne se contentent plus de protéger la marque notoirement connue contre sa reproduction ou imitation pour identifier des produits ou services identiques ou similaires à ceux signalés par la marque notoirement connue. Le simple risque de confusion par les consommateurs n'est plus l'unique préoccupation du législateur international, ainsi qu'il en résultait du texte de la CUP. L'art. 16.3 de l'ADPIC prévoit que ce qui est disposé dans l'art. 6bis de la CUP doit aussi s'appliquer aux biens et services qui, identifiés par reproduction ou imitation de marque notoirement connue, ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Pour cela, il est nécessaire que l'usage de cette marque, en ce qui concerne ces biens et services, puisse indiquer une connexion entre ces biens et services et le titulaire de la marque enregistrée, et que cet usage puisse probablement porter préjudice aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée. On voit donc immédiatement que la protection des marques notoirement connues est devenue plus vaste ». M. Goyanes et G. Birenbaum, « *Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas: cabimento de ação declaratória para a obtenção da proteção prevista na Lei no 9.279/96* », Revista Forense - vol. 383 - Doutrina, p. 207 (Traduction faite par l'auteur) : « Como visto linhas acima, as normas do TRIPS, que tornaram mais explícita e, de certo modo, mais abrangente a proteção contida no art. 6o bis da CUP, não mais se contentam em proteger a marca notoriamente conhecida contra a sua reprodução ou imitação para identificar produtos ou serviços idênticos ou similares àqueles assinalados pela marca notoriamente conhecida. Tampouco o mero risco de confusão dos consumidores é a única preocupação do legislador internacional, tal como sucedia no texto da CUP. O art. 16(3) do Acordo TRIPS prevê que o disposto no art. 6o bis da CUP deve aplicar-se mesmo aos bens e serviços que, identificados por reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida, não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada. Para tanto, é mister que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e que esse uso, provavelmente, possa prejudicar os interesses do titular da marca registrada. Vê-se, de imediato, que a proteção às marcas notoriamente conhecidas tornou-se mais ampla ».

L'indication géographique comme fondement du rejet de la marque en Colombie : la protection particulière octroyée au « Café de Colombie »

Lola Kandelaft, LL.M.

Abogada asociée et directrice du département
Propriété Industrielle de Muñoz Abogados

En Colombie, et plus généralement au sein de la Communauté Andine des Nations, le droit relatif aux indications géographiques est encore jeune et incertain. Initialement développé pour se conformer aux exigences internationales, il a pris au cours des dernières années un nouveau tournant, lorsqu'il s'est agi de protéger des produits locaux tels que le café de Colombie, une appellation d'origine qui sera protégée contre toute imitation, même la plus indirecte.

Un document de deux pages, signé à Bogota le 4 septembre 1901 et intitulé Convention Franco-Colombienne sur la Propriété industrielle, marque le début de la protection des indications d'origine en Colombie.¹ C'est en effet l'article premier de cette Convention qui a instauré une ébauche de protection des indications géographiques, précisée dans son article 5, lequel oblige les États parties à sanctionner l'usage d'une indication de provenance trompeuse.

Depuis lors, et bien que la Colombie ne fasse pas partie de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international de 1958, un véritable cadre juridique pour la protection des indications géographiques a été développé et adopté dans ce pays. C'est ainsi que le titre XII de la Décision 486 de la Communauté Andine des Nations² de 2000

s'emploie à définir le régime de protection de ces signes distinctifs particuliers, les regroupant en deux catégories : l'indication de provenance et l'appellation d'origine.³

L'indication de provenance est définie comme « un nom, une expression, une image ou un signe qui désigne ou évoque un pays, une région, une localité ou un lieu déterminé ».⁴ Il s'agit donc d'une simple manifestation de l'origine géographique du produit, laquelle n'est pas déterminante de sa qualité ou caractéristique. Cependant, l'indication de provenance bénéficie sur le territoire de la Communauté Andine des Nations (ci-après CAN) d'un statut spécifique qui suggère une certaine réputation ou renommée de la zone géographique⁵, justifiant sa protection contre le parasitisme ou le risque de confusion et reflétant une claire intention

¹ J. Chávarro Aristizábal, « Las denominaciones de origen: el caso colombiano », *Estudio de Derecho y Propiedad Intelectual, Homenaje a Arturo Alessandri Besa*, 2011, p. 295-96. Pour une analyse de l'application de la Convention Franco-Colombienne sur la Propriété Industrielle, voir N. Tobón, «El caso de la marca Louis Vuitton en Colombia y sus implicaciones frente al derecho internacional », 2012.

² La Communauté Andine des Nations (CAN) est une organisation d'intégration économique et de coopération, née du Groupe Andin créé par l'Accord de Carthagène en 1969 et

dont les membres sont la Bolivie, la Colombie, le Pérou et l'Equateur. L'intégration andine se veut globale en touchant des domaines variés, la propriété intellectuelle en faisant partie. <http://www.comunidadandina.org/>

³ M. Jaramillo, *Nuevo régimen de propiedad industrial para la Comunidad Andina*, Criterio Jurídico Núm. 1, Diciembre 2001, p. 163

⁴ Article 221, Décision 486 CAN

⁵ K. Mutter, «Propiedad intelectual y desarrollo en Colombia », *Estudios Socio-Jurídicos*, Noviembre 2006, Núm. 8-2, p. 99.

de soutenir et de stimuler le travail des producteurs locaux.

L'appellation d'origine, quant à elle, se définit comme « une indication géographique constituée par la dénomination d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé ou constituée par une dénomination qui, sans être celle d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé, renvoie à une zone géographique déterminée, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la renommée ou d'autres caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains»⁶.

La qualité et les caractéristiques particulières des produits dérivent donc directement de la zone géographique au sein de laquelle ils ont été cultivés, fabriqués ou transformés, et résultent de facteurs naturels, tels que la qualité du sol ou les spécificités du climat, et/ou humains, tels que les procédés de fabrication particuliers développés au fil du temps dans la région.⁷

En ce qui concerne la différence de fonctions existant entre les indications de provenance et les appellations d'origine, le Tribunal de Justice de la Communauté Andine des Nations s'est prononcé en ce sens : « Du point de vue d'une classification fonctionnelle, les indications géographiques peuvent distinguer entre les indications de provenance et les appellations d'origine. Alors que les premières sont des indications géographiques dont le rôle est de fournir des informations sur le lieu d'où le produit correspondant est extrait, produit, cultivé ou fabriqué; les secondes sont des indications géographiques qui, en plus de fournir des informations sur l'origine géographique des produits, suscitent dans l'esprit du consommateur l'idée que le produit en question correspond à certaines qualités ou caractéristiques qui sont dues, à un degré plus ou moins important, à l'origine

géographique de celui-ci, qui le différencient positivement des autres de même nature. »⁸

Depuis les frémissements de 1901, la Colombie et plus largement les États membres de la CAN ont compris l'importance de protéger les indications géographiques, considérées comme un facteur important dans l'échange de biens et de services, ayant un rôle significatif dans la conservation du patrimoine culturel, et assurant une concurrence loyale et une bonne information des consommateurs qui, plus exigeants et mieux informés, veulent connaître l'origine et les caractéristiques particulières des produits.⁹

Cette prise de conscience du rôle des indications géographiques dans le progrès économique de la région se reflète dans la grande variété de produits désormais couverts par une appellation d'origine protégée : depuis la Rose de Colombie, en passant par la Céramique Carmen de Viboral, les chapeaux tissés Zenú et bien évidemment le Café de Colombie. À l'heure actuelle, vingt-et-un produits régionaux agroalimentaires et artisanaux bénéficient d'une appellation d'origine.

À l'image des dispositions prévues par l'Arrangement de Lisbonne, l'appellation d'origine bénéficie sur le territoire de la CAN d'une protection même lorsqu'elle est employée accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "façon", "imitation" ou similaires, ou dans les cas où la véritable origine du produit est également indiquée.¹⁰

Mieux encore, cette protection a été élevée au rang de cause absolue de rejet de la demande de marque de commerce, aspect sur lequel se centrera le présent article. En effet, la Décision 486 prévoit le rejet d'une demande de marque sur le fondement de la confusion qu'elle pourrait engendrer avec une appellation d'origine protégée préexistante. Avant d'entrer dans les détails et de décrire les différents fondements juridiques sur lesquels l'examineur de

⁶ Article 201, Décision 486 CAN

⁷ J.D. Castro García, *La Propiedad Industrial*, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 196-99.

⁸ Tribunal de Justice CAN, Interprétation préjudicielle, Procès 76-IP-2007, publié dans le GOAC n° 1557 du 05/11/07, marque "Tequila", Pres. Ricardo Vigil Toledo.

⁹ Tribunal de Justice CAN, Interprétation préjudicielle, Procès 42-IP-2006, publié dans le GOAC n° 1358 du 19/06/06, marque « Agua Eterna De Vilcabamba », Pres. Olga Inés Navarrete Barrero.

¹⁰ Articles 214 et 215, Décision 486 CAN

L'Office des marques colombien peut appuyer sa décision de rejet d'une telle demande de marque, nous ferons remarquer comment ceux-ci sont inclus au sein de l'article 135 de la Décision précitée, lequel contient de manière exhaustive les causes dites « absolues » de refus.¹¹

Il est intéressant de constater comment, selon la norme communautaire andine, l'appellation d'origine protégée s'entend comme une cause absolue de refus, rendant le signe illicite et, partant, inapte à constituer une marque de commerce.

Ainsi, la demande de marque pourra être rejetée sur le fondement de l'inclusion, reproduction ou imitation d'une indication géographique au sein du signe (I). En pratique, l'application de cette protection par l'Office des marques colombien pourra s'observer dans sa dimension la plus complète en prenant pour exemple l'appellation d'origine « Café de Colombie » (II).

I. L'indication géographique comme fondement du rejet de la demande de marque

L'article 135 de la Décision 486 de la Communauté Andine des Nations prévoit que certains signes ne peuvent, per se, constituer une marque pour défaut de distinctivité, parce qu'ils reproduisent des signes officiels ou qu'ils sont contraires aux bonnes mœurs. Cet article exclu également l'enregistrement de signes qui reproduisent, imitent ou incluent une appellation d'origine, lorsque leur utilisation est susceptible d'entraîner un risque de confusion ou d'association (A), voire qui consistent ou contiennent une indication géographique lorsque celle-ci est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur l'origine véritable des produits (B).

A. L'exclusion des signes qui incluent, reproduisent ou imitent une appellation d'origine protégée

Ce sont les alinéas j) et k) de l'article 135 de la Décision 486 de la Communauté Andine des Nations qui excluent l'enregistrement des signes contenant, reproduisant ou imitant une appellation d'origine, dans les termes suivants :

« Article 135.- Ne pourront être enregistrés comme marques les signes:

j) qui reproduisent, imitent ou contiennent une appellation d'origine protégée pour des produits identiques ou différents, lorsque son utilisation peut faire naître un risque de confusion ou d'association avec l'appellation ; ou entraîne une exploitation injustifiée de sa notoriété ;

k) qui contiennent une appellation d'origine protégée applicable à des vins ou des boissons spiritueuses;»

Ainsi, les alinéas j) et k) de l'article 135 permettent à l'examineur de refuser ex officio l'enregistrement d'un signe qui reproduit à l'identique une appellation d'origine, mais aussi celui qui imite ou encore inclut l'appellation dans le signe accompagné d'éléments additionnels, lorsque son utilisation est susceptible d'entraîner un risque de confusion ou d'association.

Dans le cas des appellations d'origine applicables à des vins ou des boissons spiritueuses, il n'est en principe pas nécessaire que la demande marque entraîne un risque de confusion ou d'association pour être rejetée, car la simple inclusion de celle-ci est un fondement suffisant pour prononcer son refus.¹² Cependant, en de nombreuses occasions, l'Office des marques a semblé oublier la protection particulière que confère l'alinéa k) aux appellations d'origine de vins et spiritueux, en privilégiant

¹¹ S. Villamizar Villar, «Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial », *Estudios Socio-Jurídicos*, Junio 2008, Núm. 10-1, p. 266-306.

¹² J. Chávarro Aristizábal, « Las denominaciones de origen: el caso colombiano », *Estudio de Derecho y Propiedad Intelectual, Homenaje a Arturo Alessandri Besa*, 2011, p. 301.

l'application de l'alinéa j), dont les critères sont plus exigeants¹³.

L'alinéa j) établit deux conditions pour que la demande de marque soit rejetée, la première étant que le signe « reproduise, imite ou contienne une appellation d'origine protégée », et la seconde que son utilisation puisse « faire naître un risque de confusion ou d'association avec l'appellation ».

Afin de déterminer si la première condition est remplie, il apparaît nécessaire de se référer à la définition de ces trois termes, comme envisagé par la jurisprudence de l'Office des marques. On entend par « reproduire » l'action de copier l'appellation d'origine. « Imiter » signifie ressembler ou s'apparenter à l'appellation. « Contenir », enfin, implique l'inclusion de l'appellation au sein du signe¹⁴. Il n'est donc pas nécessaire que le signe soit une reproduction exacte de l'appellation d'origine pour se voir refuser l'enregistrement, il suffit qu'il s'apparente ou évoque l'appellation.

La seconde condition, relative au risque de confusion, est considérée satisfaite de manière automatique lorsque la marque objet de la demande d'enregistrement prétend identifier des produits identiques à ceux protégés par l'appellation d'origine.

Ainsi, la demande de marque « Achiras Tradición » a pu être refusée à enregistrement sur le fondement de l'alinéa j) de l'article 135, le signe ayant été considéré comme une imitation de l'appellation d'origine Bizcocho de Achira del Huila, un biscuit fabriqué à base de sagou dont les qualités gustatives sont attribuées à la région du Huila. L'examinateur a considéré que le consommateur d'attention moyenne, face à l'expression « achira », accompagnée du vocable « tradition », utilisée pour identifier dans le commerce des produits de pâtisserie, associera de façon immédiate la marque sollicitée à l'appellation d'origine protégée,

attribuant aux produits identifiés par la marque des qualités inexistantes.¹⁵

De façon similaire, la demande de marque « Ermes Fontana « Il Prosciutto Coi Fiocchi » Sala Baganza Parma Italy », laquelle prétendait identifier des produits de charcuterie, a été rejetée pour avoir inclus l'expression « prosciutto », ainsi que la référence à la ville de Parme, reproduisant l'appellation d'origine Prosciutto Di Parma, et ce, bien que la reproduction ne soit pas littérale et simplement intercalée entre d'autres éléments.¹⁶

En revanche, si la demande de marque porte sur des produits ou services différents, il sera nécessaire que l'examinateur analyse la relation pouvant exister entre ceux-ci et les produits protégés par l'appellation d'origine, relation devant être suffisamment étroite pour justifier un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du consommateur.¹⁷

C'est au moment de réaliser cette analyse comparative des produits et/ou services que la formule « ou entraîne une exploitation injustifiée de sa notoriété », accolée à la fin de l'alinéa j), se montre utile. La notoriété, étant l'une des caractéristiques fondamentales de l'appellation d'origine, en tant que condition nécessaire à sa déclaration¹⁸, n'aura pas à être prouvée au moment de prononcer le refus de la marque. De fait, l'Office des marques tend à considérer que tout usage d'un signe qui reproduit, imite ou contient une appellation d'origine par une personne non autorisée constitue une exploitation injustifiée de sa notoriété, rendant ainsi accessoire, voire inutile l'étude de la relation existant entre les produits et/ou services.

Dans cet ordre d'idées, il n'est pas surprenant que la demande de marque « Wayuú », déposée pour revendiquer des produits cosmétiques, ait été

¹³ Les demandes de marques « Café de Artistas & Champagne Lounge » (SIC, Sup. Del. Résolution en appel 36032 du 30 mai 2014) et « Gila Tequila » (SIC, Sup. Del. Résolution en appel 43399 du 28 juillet 2013) ont été refusées sur le fondement du paragraphe j) plutôt que du paragraphe k), malgré l'existence des appellations d'origine Champagne et Tequila.

¹⁴ SIC, Sup. Del. Résolution en appel n° 43399 du 26 juillet 2013, marque « Gila Tequila »

¹⁵ SIC, Dir. Sign. Résolution n° 60389 du 1er septembre 2014, marque « Achiras Tradición »

¹⁶ SIC, Sup. Del. Résolution en appel n° 35095 du 29 mai 2014, marque « Ermes Fontana « Il Prosciutto Coi Fiocchi » Sala Baganza Parma Italy »

¹⁷ V. sur le risque de confusion et d'association, C. Fernández-Nóvoa, *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2004.

¹⁸ J. Chávarro Aristizábal, « Las denominaciones de origen: el caso colombiano », *Estudio de Derecho y Propiedad Intelectual, Homenaje a Arturo Alessandri Besa*, 2011, p. 302.

rejetée sur le fondement de l'alinéa j) de l'article 135, au motif qu'il s'agissait d'une reproduction de l'appellation d'origine Tejeduria Wayuú, laquelle est utilisée pour des textiles aux dessins géométriques caractéristiques de la péninsule désertique de la Guajira. En effet, l'Office des marques a considéré que la demande d'enregistrement prétendait identifier des produits qui « bien que n'entrant pas dans la liste des produits protégés par l'appellation d'origine, du fait que l'appellation d'origine doit être protégée contre toute imitation, reproduction ou évocation même pour des produits ou services différents (protection spéciale équivalente à celle des marques notoires), pourraient engendrer un risque de confusion ou d'association. »¹⁹

À ce sujet, il apparaît intéressant de noter qu'au sein de la Communauté Andine, l'existence d'une appellation d'origine permet à tout intéressé de fonder une opposition à l'enregistrement de la marque postérieure.²⁰

Finalement, il convient de noter que les alinéas j) et k) ne s'appliquent qu'aux appellations d'origines protégées et reconnues sur le territoire colombien. L'appellation d'origine étrangère ne conférant un droit d'utilisation exclusif que si elle a été reconnue formellement par l'Office des marques ou au travers d'un traité bilatéral.²¹

Si aucune protection n'a été accordée à une appellation d'origine étrangère dans la région andine, ou s'il s'agit d'une simple indication de provenance, l'examineur pourra néanmoins refuser l'enregistrement de la marque sur le fondement de la marque trompeuse.

B. L'exclusion des signes de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public, notamment sur la provenance géographique

Deux alinéas de l'article 135 de la Décision 486 sont relatifs à l'exclusion des signes trompeurs, le premier, alinéa i), consistant en une interdiction générale, alors que le second, alinéa l), introduit une interdiction spécifique aux indications géographiques :

« Article 135.- Ne pourront être enregistrés comme marques les signes:

i) qui sont de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public, notamment sur la provenance géographique, la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, les qualités ou l'aptitude à l'emploi des produits ou des services considérés;

l) qui consistent en une indication géographique nationale ou étrangère de nature à créer une confusion en ce qui concerne les produits ou les services auxquels elle s'applique;»

L'alinéa i) établit donc une interdiction générale qui envisage la simple possibilité que le signe puisse tromper le consommateur, sans qu'elle n'ait à avoir effectivement lieu. Cette interdiction, qui a pour objectif la défense de l'intérêt général et, en particulier, du consommateur d'attention moyenne, se développe au travers d'une liste non exhaustive d'hypothèses qui ont en commun un unique fondement: le signe trompeur ne remplit pas les fonctions de la marque, car, au lieu d'indiquer l'origine commerciale des produits ou services identifiés, il génère dans l'esprit du consommateur une distorsion de la réalité²².

La tromperie quant à la provenance géographique des produits ou services peut créer une fausse impression sur les caractéristiques et la qualité du bien ou du service. La Jurisprudence du Tribunal de Justice Andin considère ainsi que le consommateur pourrait supposer que les produits répondent à un

¹⁹ SIC, Dir. Sign. Résolution n° 22550 du 26 avril 2013, marque « Wayuú »

²⁰ Article 146, Décision 486 CAN

²¹ Tribunal de Justice CAN, Interprétation préjudicielle, Procès 76-IP-2007, publié dans le GOAC n° 1557 du 05/11/07, marque « Tequila », Pres. Ricardo Vigil Toledo.

²² R. Metke Méndez, *Lecciones de Propiedad Industrial III*, Baker & McKenzie, 2006, p. 48-50.

certain standard de qualité ou remplissent certaines caractéristiques lorsqu'ils proviennent d'un endroit particulièrement reconnu pour la qualité de ses produits²³.

L'Office des marques doit donc déterminer si la demande de marque est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur l'origine du produit et, par conséquent, sur les caractéristiques et propriétés de ceux-ci, afin de déterminer son caractère enregistrable. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en relation le signe avec les produits et/ou services qu'il prétend identifier, et, ainsi, déterminer si l'information contenue dans le signe induit ou non en erreur le consommateur.

En pratique, il est possible d'observer que l'Office des marques colombien se montre particulièrement sévère, lorsqu'il s'agit de dénominations d'origine non protégées sur le territoire national, et que le critère appliqué est apprécié très largement. La tendance est depuis plusieurs années à la protection de celles-ci, même dans les hypothèses où les produits identifiés ne maintiennent aucune relation avec ceux protégés par l'indication géographique.

À titre d'exemple, nous mentionnerons le cas de la marque « Bordeaux » déposée pour identifier des produits optiques de la classe 9. La demande de marque fut déposée en mars 2011, alors que l'appellation d'origine des vins de Bordeaux n'avait pas encore été reconnue en Colombie²⁴, et rejetée sur le fondement de l'alinéa i) de l'article 135. L'office avait considéré que le signe, en reproduisant l'expression « Bordeaux », risquait d'être associé à un produit d'origine française, induisant le consommateur à croire que les produits offerts présentaient certaines caractéristiques de qualité, de telle manière que si celles-ci ne se justifient pas, l'idée qui se générerait dans l'esprit du consommateur entrerait en contradiction avec la réalité.

Au sujet de la relation entre les vins et les produits optiques, l'examineur avait alors affirmé « S'il est

vrai que BORDEAUX n'est pas une dénomination reconnue pour identifier des produits comme les lunettes ou les lentilles, sans aucun doute, l'inclusion de cette expression au sein d'une marque de commerce générerait une idée erronée de la provenance des produits, en particulier si l'on tient en compte que les pays européens ont tendance, de manière générale, à produire des biens luxueux, (...) raison pour laquelle le consommateur pourrait facilement croire que le produit réunit les qualités propres aux produits européens de la même catégorie. »²⁵

L'alinéa 1) est plus spécifique, car il se concentre uniquement sur la confusion que le signe, qui inclut une indication géographique, nationale ou étrangère, peut générer dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Cet alinéa a pour objectif de protéger les caractéristiques particulières des produits qui émanent de leur lieu d'origine, lesquelles peuvent constituer un élément différenciateur, une valeur ajoutée, au regard d'autres produits de la même catégorie.

Les demandes de marques « Alpina Parmesano »²⁶ et « Alpina Camembert »²⁷, déposées pour identifier les produits laitiers de la classe 29 en octobre 2007, ont été refusées sur le fondement de l'alinéa 1) de l'article 135 alors que les appellations d'origine Parmesano et Camembert n'avaient pas encore été reconnues au niveau national²⁸.

L'examineur a considéré que le consommateur de fromages et produits laitiers d'attention moyenne, confronté aux marques déposées, pourrait penser qu'il s'agit de produits provenant des régions de Parme en Italie et de Normandie en France, reconnues pour la fabrication de fromages, ou qui présentent un lien quelconque avec celles-ci, générant un processus d'association dans son esprit.

²⁵ SIC, Sup. Del. Résolution en appel n° 32415 du 22 mai 2014, marque « Bordeaux »

²⁶ SIC, Sup. Del. Résolution en appel n° 12421 du 2 mars 2012, marque « Alpina Parmesano »

²⁷ SIC, Sup. Del. Résolution en appel n° 14034 du 14 mars 2012, marque « Alpina Camembert »

²⁸ L'appellation d'origine Camembert pour identifier les fromages de Normandie a été reconnue par SIC, Résolution n° 55678 du 19 septembre 2013. L'appellation d'origine Parmesano n'a, quant à elle, pas encore été reconnue en Colombie.

²³ Tribunal de Justice CAN, Interprétation préjudicielle, Procès 51-IP-2013, publié dans le GOAC n° 2236 du 13/09/13, marque « G Ga.Ma Italy Professional ».

²⁴ L'appellation d'origine Bordeaux pour identifier les vins gironnais a été reconnue par SIC, Résolution n° 53521 du 5 septembre 2013.

S'il est vrai qu'il s'agit avant tout d'un impératif imposé par l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC, auquel la Colombie a adhéré le 7 août 2009, cette protection octroyée aux appellations d'origine étrangères non reconnues sur le territoire national, et plus généralement aux indications géographiques, se justifie, au-delà de l'intérêt personnel du titulaire d'un droit antérieur, par la protection d'un intérêt général²⁹. Le consommateur serait en effet lésé et limité dans son libre arbitre au moment de choisir le produit parmi d'autres.

C'est aussi une barrière à la commission d'actes de concurrence déloyale, prévenant l'exploitation injustifiée de la reconnaissance particulière acquise par les producteurs d'une région ou localité en particulier par des tiers³⁰.

Selon l'auteur Fernandez-Novoa, l'interdiction de l'inclusion d'indications géographiques au sein de la marque de commerce se justifie également dans une optique de préservation de la force distinctive de l'indication : « si les entreprises étrangères à la région ou à la localité respective se voient interdire l'usage de l'indication géographique, il est évident que celle-ci conservera son pouvoir distinctif et sa force d'attraction au bénéfice de l'intérêt économique national et de l'intérêt particulier des producteurs locaux. »³¹

Il est évident que l'Office des marques colombien octroi aux indications géographiques une protection étendue, que celles-ci soient reconnues comme appellations d'origine ou qu'il s'agisse de simples indications de provenance. Cependant, cette protection se manifeste dans sa forme la plus impérieuse lorsqu'il s'agit de défendre l'appellation d'origine « Café de Colombie ».

II. La protection particulière octroyée par l'Office colombien des marques à l'appellation d'origine « Café de Colombie »

L'appellation d'origine constitue une cause absolue de refus de la demande de marque, sur le fondement des alinéas j), k) et l) de l'article 135 de la Décision 486. Ces alinéas permettent à l'Office des marques d'octroyer une protection supérieure aux appellations d'origine, nationales comme internationales, et de se conformer aux obligations souscrites en vertu des traités internationaux tels que l'Accord sur les ADPIC ou encore l'Accord commercial entre la Colombie et l'Union européenne³². Néanmoins, se dégage de la jurisprudence de l'Office un traitement singulier octroyé à l'appellation d'origine « Café de Colombie » au travers d'une interprétation forcée du concept d'imitation (A). Cette protection, symbole des intérêts nationaux et du fort lobby exercé par la Fédération Nationale des Caféiculteurs, n'accepte en pratique que peu de limites (B).

A. Le concept d'imitation de l'appellation d'origine poussé à son extrême

Le café constitue la principale culture de la Colombie, représentant la première source de revenus des nombreux départements de la région cafetière et l'un de ses plus importants produits d'exportation du pays³³. Il n'est donc pas surprenant que le régulateur qu'est l'Office des

²⁹ S. Durrande, « Disponibilité des Signes », *J.-Cl. Marques – Dessins et Modèles*, Fasc. 7110, 2010, n° 69.

³⁰ M. Panizzon, T. Cottier, « Traditional Knowledge and Geographical Indications: Foundations, Interests and Negotiating positions », NCCR Trade Regulation Working Paper No. 2005/01, *Developing Countries In The Doha Round: Wto Decision-Making Procedures And Wto Negotiations On Trade In Agricultural Goods And Services*, Ernst-Ulrich Petersmann, ed. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 2005.

³¹ C. Fernández-Novoa, *La protección Internacional de las Denominaciones Geográficas*, Editorial Tecnos, 1970, p. 33.

³² L'Accord commercial entre la Colombie et l'UE, entré en vigueur le 1^{er} août 2013, prévoit la protection efficace des indications géographiques à la fois européennes et andines. L'annexe XII de l'Accord incorpore une liste d'indications géographiques dont la protection doit être assurée par les parties, contenant seulement deux appellations colombiennes contre plus d'une centaine d'appellations européennes.

³³ Pour en savoir plus sur l'impact de la culture du café sur l'économie colombienne v. J.D. Barón, « Economía, geografía y café en los Andes Occidentales de Colombia », *Documentos de trabajo sobre Economía Regional*, número 123, Centro de Estudios Económicos Regionales – CEER, Banco de la República, 2010.

marques garantisse sa protection au travers de la reconnaissance de cinq appellations d'origine, correspondant à quatre départements reconnus pour la qualité du café produit – Cauca, Nariño, Huila et Santander – et une appellation d'origine nationale, « Café de Colombie ».

L'appellation d'origine Café de Colombie fut la première à être officiellement reconnue sur le territoire national le 4 mars 2005³⁴. Depuis cette date, celle-ci bénéficie d'une protection grandissante en application de l'alinéa j) de l'article 135, principalement due à une vigilance constante de l'administrateur de l'appellation d'origine – la Fédération Nationale de Caféculteurs –, en s'opposant à toute demande de marque pouvant affecter les intérêts des producteurs représentés.

S'il est évident que l'enregistrement de la marque qui inclut l'appellation d'origine sera rejeté, comme l'a été la demande de marque « Colombian Colquick Coffee Café De Colombia »³⁵, il apparaît avec le temps que l'Office des marques se montre de plus en plus audacieux au moment d'interpréter le concept d'imitation de l'appellation d'origine.

Au cours des premières années suivant la déclaration de l'appellation d'origine « Café de Colombie », la Fédération Nationale de Caféculteurs ne s'est opposée qu'à peu de demandes de marques. De plus, celles dont l'enregistrement a effectivement été rejeté constituaient une imitation évidente du signe objet de la protection. C'est ainsi que les demandes de marques « Los Andes 100% Café Colombiano » ou encore « Café Colombianito Especial » ont été rejetées sur le fondement de l'alinéa j) de l'article 135.³⁶

L'Office a considéré à de nombreuses occasions que l'expression « café colombien », ou toute expression dérivée en association avec le café indépendamment des flagrantes différences pouvant exister aux

niveaux orthographique et phonétique, se réfère conceptuellement à l'origine du café.

Nous mentionnerons également la demande de marque « Kumanday » composée, en plus de l'élément verbal principal, de l'expression « 100% Café de Colombia ». Cette dernière expression n'était pas revendiquée et le formulaire de la demande d'enregistrement précisait que celle-ci avait été incluse comme note explicative. Cependant l'Office avait considéré que bien que l'expression « Café de Colombie » ne soit pas revendiquée, elle faisait partie de la demande de marque considérée dans son ensemble. En conséquence le signe générait une idée erronée dans l'esprit du consommateur sur l'origine des produits visés, quand bien même le demandeur était effectivement une société colombienne³⁷.

Ces décisions se justifient non seulement par la protection légale octroyée à l'appellation d'origine en vertu de la Résolution 4819 du 4 mars 2005, mais aussi, plus largement, par les intérêts économiques et juridiques des consommateurs. Il est inconcevable que le simple fait de modifier vaguement l'appellation ou de ne pas revendiquer l'expression « Café de Colombie » puisse permettre l'enregistrement de la marque et l'utilisation du signe dans le commerce, lorsque son titulaire ne justifie d'aucune autorisation de la Fédération Nationale de Caféculteurs.

Cependant, d'autres décisions semblent moins justifiées. La jurisprudence et les décisions de l'Office démontrent une certaine exagération dans l'interprétation de la notion d'imitation. C'est au début des années 2010 que la notion d'imitation de l'appellation d'origine a pris un tournant décisif, lorsque l'Office des marques a commencé à refuser l'enregistrement de marques qui, n'utilisant pas la dénomination « Café de Colombie » au sein du signe revendiqué, faisaient néanmoins une référence indirecte à celle-ci par l'intermédiaire d'éléments verbaux non revendiqués ou d'éléments graphiques.

La demande de marque « Cafe Quilichao » fut par exemple rejetée car elle incluait l'expression

³⁴ SIC, Résolution n° 4819 du 4 mars 2005, appellation d'origine « Cafe de Colombia »

³⁵ SIC, Dir. Sign. Résolution n° 89959 du 27 décembre 2013, marque « Colombian Colquick Coffee Café De Colombia »

³⁶ SIC, Div. Sign. Résolution n° 31572 du 27 août 2008, marque « Los Andes 100% Café Colombiano », SIC, Dir. Sign. Résolution n° 72473 du 23 décembre 2010, marque « Café Colombianito Especial ».

³⁷ SIC, Dir. Sign. Résolution n° 58358 du 28 septembre 2012, marque « Kumanday »

explicative non revendiquée « el más suave de Colombia » (le plus doux de Colombie)³⁸. Sans plus d'analyse, l'examineur a simplement affirmé que le concept transmis par l'appellation d'origine « Café de Colombie » était indirectement reproduit, générant un risque de confusion et d'association dans l'esprit du consommateur. À ce sujet, il apparaît intéressant de mentionner comment, seulement quatre ans auparavant, l'Office avait déclaré illégitime l'opposition présentée par la Fédération Nationale de Caféculteurs contre l'enregistrement de la marque « 100% Puro Cafe Desde 1941 » laquelle incluait l'expression explicative « Cosecha Colombia » (Cueillette de Colombie), illustrant un changement évident de l'interprétation de l'alinéa j) de l'article 135³⁹.

Les dernières décisions de l'Office des marques se veulent encore plus surprenantes. Les demandes de marques « Bambuco Cafe » et « Tero Cafe » ont été rejetées, non pas parce qu'elles contenaient un dérivé, revendiqué ou non, de l'appellation d'origine « Café de Colombie », mais parce que leur élément graphique incluait, entre autres éléments, les couleurs du drapeau colombien.⁴⁰

Selon l'examineur, l'inclusion des couleurs du drapeau colombien (jaune, bleu et rouge) évoque instantanément le concept contenu dans l'appellation d'origine protégée Café de Colombie. Le raisonnement de l'Office des marques ce résume en un paragraphe : « À ce sujet, la norme est claire en indiquant que pour se constitue la cause du rejet il suffit que le signe dont l'enregistrement est demandé « reproduise », « imite » ou « contienne » l'appellation protégée, sans conditionner la forme ou la manière selon laquelle ces actes se perpètrent. Pour autant, l'usage de l'image en question, en semant dans l'esprit du public une idée associée au café d'origine colombienne, soit-elle indirecte, résulte indéniablement en une conduite qui peut être

considérée comme une reproduction, imitation ou inclusion de l'appellation d'origine. »⁴¹

Il est évident que cette argumentation souffre d'une absence de fondements juridiques et de motivation, l'examineur n'indiquant pas lequel des actes litigieux visés à l'alinéa j) de l'article 135 avait été perpétrés et dans quelle mesure. Il est en effet difficile de concevoir comment la simple inclusion des couleurs jaunes, bleu et rouge au sein du signe constitue une reproduction (action de copier) ou inclusion (action de contenir) de l'appellation d'origine. La décision se baserait donc sur la notion d'imitation (action de ressembler), laquelle se déduirait de la référence faite à la Colombie, aussi indirecte soit-elle.

Devant cette interprétation excessive du concept d'imitation, nous nous posons alors la question des limites à la protection octroyée à l'appellation d'origine « Café de Colombie », et de l'équilibre entre les intérêts des consommateurs, des producteurs autorisés et de ceux n'entrant pas dans les critères établis par le règlement de l'appellation d'origine.

B. Les limites à la protection octroyée à l'appellation d'origine « Café de Colombie »

La protection dont bénéficie l'appellation d'origine « Café de Colombie » est née en 2005, au travers de la Résolution 4819 du 4 mars 2005, et s'est particulièrement renforcée au cours des cinq dernières années. Cependant, la culture du café sur le territoire national date de plusieurs centaines d'années et de nombreux producteurs ont pu enregistrer par le passé des marques de commerce faisant référence à la Colombie, préalablement à la déclaration de protection de l'appellation d'origine.

À titre d'exemple, les marques « Cafe Rubio 100% Colombiano » et « Cafe Varo 100% Colombian » furent enregistrées en 1994, alors que l'appellation d'origine « Café de Colombie » n'était pas encore reconnue. Ces deux enregistrements furent

³⁸ SIC, Dir. Sign. Résolution n° 70255 du 26 novembre 2014, marque « Cafe Quilichao »

³⁹ SIC, Dir. Sign. Résolution n° 7530 du 12 février 2010, marque « 100% Puro Cafe Desde 1941 ».

⁴⁰ SIC, Dir. Sign. Résolution n° 72216 du 28 novembre 2014, marque « Bambuco Cafe » ; SIC, Sup. Del. Résolution en appel No 63025 du 22 octobre 2014, marque « Cafe Tero ».

⁴¹ *Ibidem*.

renouvelés en 2004, ayant pour conséquence directe leur coexistence avec l'indication géographique.

En application du principe de la primauté de l'appellation d'origine protégée sur la marque⁴², il serait alors possible pour la Fédération Nationale des Caféiculteurs de demander l'annulation de l'enregistrement de marques reproduisant ou contenant l'appellation d'origine protégée qu'elle administre, bien qu'antérieures.

Cependant, le texte de la Décision 486 de la Communauté Andine des Nations n'offre pas cette possibilité. En effet, le Chapitre VII de cette décision prévoit les causes de nullité de l'enregistrement du signe distinctif et établi dans son article 172 que « l'autorité nationale compétente prononcera, d'office ou à la demande de tout tiers, et à tout moment, la nullité absolue de l'enregistrement d'une marque lorsque celui-ci a été accordé en violation des dispositions [...] de l'article 135 ».

La rédaction de cet article limite donc la procédure de nullité aux marques ayant été enregistrées en violation des dispositions de l'article 135, analysée au moment de leur concession. Les marques enregistrées antérieurement à la reconnaissance de l'expression « Café de Colombie » comme appellation d'origine le furent en toute légalité. La cause de refus constituée ultérieurement à l'enregistrement ne permet donc pas de déclarer la nullité de celui-ci aux termes de l'article 172.

Il reste la possibilité de demander la nullité de l'enregistrement de la marque antérieure, non pas sur le fondement de la Décision 486, mais en application de l'article 22 alinéa 3 de l'Accord sur les ADPIC, ratifié par le Congrès de la République au travers de la Loi 170 du 15 décembre 1994⁴³. Cet article prévoit qu'un Membre « refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet,

soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine ».

Dans un tel cas, le Conseil d'État devrait alors mettre en balance deux normes supranationales, l'Accord sur les ADPIC et la Décision 486, en vue de déterminer lequel de ces deux instruments prévaut. L'issue d'une telle décision est imprévisible et ferait sans aucun doute jurisprudence, provoquant peut-être un amendement de la norme régionale en vigueur afin de s'ajuster aux obligations souscrites auprès de l'Organisation Mondiale du Commerce. Il est à noter que tous les membres de la CAN sont membres de l'Organisation Mondiale du Commerce et ont donc pour obligation de ratifier l'Accord sur les ADPIC dans leur ordonnancement interne.⁴⁴

Nous faisons ainsi face à la principale limite de la protection octroyée à l'appellation d'origine « Café de Colombie ». Une seconde limite consiste dans le droit conféré au producteur d'indiquer sur les produits offerts aux consommateurs la provenance de ceux-ci. Ce droit est en effet consacré par la même Décision 486, dans son article 223 : « Toute personne peut mentionner son nom ou son domicile sur les produits qu'elle commercialise même lorsque ceux-ci proviennent d'un pays différent, pour autant que cette mention soit accompagnée de l'indication précise, en caractères suffisamment lisibles, du pays ou du lieu de fabrication ou de production des produits ou de toute autre indication permettant d'éviter toute erreur quant à l'origine véritable de ces produits. »

En application de l'article cité, tout producteur de café, qu'il soit ou non affilié à la Fédération Nationale des Caféiculteurs, autorisé ou non à utiliser l'appellation d'origine « Café de Colombie », a donc le droit d'indiquer sur l'emballage de

⁴² Ce principe consacre la protection d'ordre public de l'appellation d'origine contrôlée, occupant le sommet de la hiérarchie des signes distinctifs, prédominant la protection accordée aux marques de commerce. V. G. Le Tallec, « La primauté des appellations d'origine contrôlée sur les marques », *Mélanges dédiés à P. Mathély*, Litec 1990, p. 249 ; A. Bouvel, *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Litec, Coll. IRPI, 2003.

⁴³ Loi 170 du 15 décembre 1994, Diario Oficial No. 41.637 « Au moyen de laquelle est approuvé l' « Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) », souscrit à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994, ses Accords multilatéraux annexes et l'Accord plurilatéral annexe sur la viande bovine »

⁴⁴ OMC, Liste des Membres et Observateurs : https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm

produits qu'il commercialise leur origine de fabrication, en l'occurrence la Colombie.

Plus qu'un droit, indiquer la provenance des produits est même un devoir. En effet, la Résolution 5109 de 2005 émise par le Ministère de la Protection Sociale (actuel Ministère de la Santé) prévoit dans son article 5 que l'emballage des produits alimentaires doit indiquer, entre autres annotations, l'adresse exacte du lieu de fabrication des produits⁴⁵.

La jurisprudence de l'Office des Marques, en refusant l'enregistrement de marques qui incluent, sans même la revendiquer comme élément distinctif, une mention de l'origine des produits, apparaît donc arbitraire et en contradiction tant avec le droit conféré par l'article 223 de la Décision 486 qu'avec l'article 5 de la Résolution 5109.

À titre d'exemple, la demande de marque « Café De La Villa » fut rejetée parce que le signe incluait l'expression explicative « Quindio Colombia », laquelle correspondant pourtant à la région et au pays de fabrication des produits.⁴⁶ Cette décision contraste avec l'intérêt du consommateur et le devoir d'information selon lequel le producteur a l'obligation d'informer de manière claire et suffisante le consommateur sur les caractéristiques du produit mis sur le marché⁴⁷. Ainsi, un producteur qui cultive en Colombie un café n'ayant pas le droit à l'appellation d'origine « Café de Colombie » est en droit, voire à l'obligation, d'informer le consommateur de l'origine des produits commercialisés, sous réserve toutefois de ne pas utiliser la dénomination « Café de Colombie », ni d'induire en erreur le consommateur.

Il existe donc une incohérence entre la ligne jurisprudentielle de l'Office des marques colombien,

qui refuse désormais de manière systématique l'enregistrement de marques déposées pour identifier dans le commerce des produits dérivés de la culture du café, toute les fois que le signe fait référence, directement et indirectement, à la Colombie, et la réalité du marché, qui impose de prendre en considération l'emballage des produits du fait de l'obligation légale d'indiquer la provenance de ceux-ci. S'il est vrai que la Fédération Nationale des Caféculteurs est jusqu'à présent parvenue à prévenir l'enregistrement de marques de café faisant référence à la Colombie, elle ne pourra pour autant pas faire supprimer cette mention de l'emballage et éviter que les producteurs non autorisés à utiliser l'appellation Café de Colombie indiquent néanmoins l'origine colombienne de leurs produits.

Le régime juridique relatif aux indications géographiques établi par la CAN et applicable en Colombie est relativement récent. Cette jeunesse se manifeste par une certaine faiblesse législative, une jurisprudence hésitante et pas toujours juridiquement fondée, une absence quasi-totale de doctrine au niveau régional, ainsi qu'une méconnaissance du public. Une proposition d'amendement de la législation est actuellement en préparation par chacun des pays membres de la CAN, laquelle sera remise à l'occasion du quinzième anniversaire de la Décision 486. Cependant, et malgré la nécessité de clarifier certains points du titre XII relatif aux indications géographiques, il est probable que ces propositions se limitent aux marques de commerce et brevets, matières ayant suscité le plus de discussions au cours des dernières années.

L. K.

⁴⁵ Ministerio De La Protección Social, Resolución 5109 du 29 décembre 2005, Diario Oficial No. 46.150 du 13 janvier 2006.

⁴⁶ SIC, Sup. Del. Résolution en appel n° 7975 du 27 février 2015, marque « Café De La Villa »

⁴⁷ L'article 23 de la Loi 1480 de 2011 qui constitue le Code de la Consommation prévoit : « Fournisseurs et producteurs doivent fournir des informations aux consommateurs, claires, véridiques, adéquates, opportunes, vérifiables, compréhensibles, précises et appropriées sur les produits qu'ils offrent [sur le marché] (...) ». V. A. Giraldo López, C. Caycedo Espinel, R. Madriñán Rivera, *Comentarios al Nuevo Estatuto del Consumidor*, Legis, 2012, p. 74-78.

Asie



Comité Régional Asie

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

Maître de conférences à l'Université de Kyushu

La possession personnelle antérieure : analyse du fondement au travers des visions japonaises, françaises et allemandes

Tsukasa Aso

Docteur en droit

Professeur assistant à l'Université Kyushu

Quel est le fondement du droit de la possession personnelle antérieure? En comparant les droits français, allemand et japonais, deux visions apparaissent : la vision « passive » qui reconnaît le fait juridique préexistant, et la vision « active » qui prend en considération une raison active pour justifier le droit de possession personnelle antérieure. La vision « passive » est fondée sur la protection des principes généraux qui consacrent la liberté de l'industrie. Dans ce cadre, le droit de propriété intellectuelle est exceptionnel. Dès lors, pour l'inventeur ou l'exploitant, la possession personnelle antérieure s'apparente à un droit acquis. Au contraire, la vision « active », en supposant que le droit de propriété intellectuelle est un principe, considère le droit de la possession personnelle antérieure comme exceptionnel. Pour approuver le droit de la possession personnelle antérieure, on doit « activement » déterminer son fondement. C'est la prise en considération de la personne, de la valeur économique ou bien encore de l'équité qui permettra de justifier la protection de la possession personnelle antérieure.

Au Japon, la divulgation d'invention est un problème majeur. Il advient que des sociétés demandent des brevets, mais qu'elles se désistent par la suite et ne veulent plus breveter leur invention. Dans ce cas, après un an et demi, toutes les demandes sont divulguées dans la Gazette des brevets¹. Des pays tels que la Corée du Sud ou la Chine peuvent alors utiliser ces informations, qui leur sont d'un grand profit pour développer leurs techniques. Par conséquent, l'Office de la propriété industrielle du Japon recommande de protéger l'invention comme Know-How² (savoir-faire) et, dans ce cas, conseille de profiter du droit de la possession personnelle antérieure.

Le droit de brevet n'avait pourtant pas été prévu initialement pour ce type d'usage, l'existence de la

possession personnelle antérieure réduisant l'effet du droit de brevet. Il convient donc d'expliquer la relation entre le système de brevet et le fondement de la possession personnelle antérieure.

Il existe deux théories pour justifier la possession personnelle antérieure au Japon : la théorie de l'économie, visant à prévenir un dommage économique, et la théorie de l'équité, basée sur des considérations d'équité entre le possesseur (exploitant) et le détenteur du brevet³.

¹ Loi sur les brevets du Japon, L.64, alinéa 2.

² L'Office de la propriété industrielle, *L'utilisation du droit de la possession personnelle antérieure*, numéro supplémentaire NBL, n°111, 2006.

³ Des auteurs avancent plusieurs variantes fondées sur l'équité (Cf. chaque différence dans T. Mizuno, « Note », *Saikousaibansyo hanreikaisetsu, minji-hen, syouwa 61nen do*, p. 408). Il nous semble que la majorité de la doctrine avance l'équité entre le possesseur et le détenteur du brevet (M. Morimoto, « Le droit de la possession personnelle antérieure dans la loi des brevets », *Kigyohoukenkyu*, n°175, 1969, p. 13, Y. Harima, *Les droits de la propriété industrielle*, Hougakusyo, 3^e éd., 1975, pp. 286 et 290, N. Sugibayashi, « Note », *Hanreitokkyosingaihou*, 1983, Hatsumeikyokai, p. 655, K. Matsuo, « L'étendue du droit de la possession personnelle antérieure », *Hanreitokkyosingaihou*,

Historiquement, la théorie de l'économie était dans un premier temps la plus influente, avant de laisser place à la théorie de l'équité⁴. La Cour Suprême japonaise, dans son arrêt du 3 octobre 1987, a par exemple affirmé que « Le fondement de la possession personnelle antérieure est principalement l'équité entre l'exploitant antérieur et le détenteur du brevet »⁵.

L'histoire du Japon montre que l'idée que la possession personnelle antérieure est fondée sur l'équité entre l'exploitant et le détenteur du brevet a été influencée par des auteurs allemands⁶. Or, la possession personnelle antérieure a été incluse dans la loi allemande de 1877⁷, sous l'influence de la jurisprudence française⁸. De même, la notion allemande de la protection de « l'état de possession industrielle » (*gewerblicher Besitzstand*), qui est le fondement de la possession personnelle antérieure

en Allemagne, a subi l'influence de Joseph Kohler⁹ qui a lui-même été influencé par le droit français¹⁰. Dès lors, on constate que la possession personnelle antérieure trouve ses origines dans le droit français.

En vue d'analyser le fondement de la possession personnelle antérieure, il est nécessaire d'examiner la vision « passive » de la possession personnelle antérieure (I), puis la vision « active » (II), en comparant le droit français, allemand et japonais¹¹.

Hatsumeikyokai, 1983, p. 671, H. Iida, « Le droit de la possession personnelle antérieure (I) », *Kougousyoyukenhou*, 1985, Seirinsyoin, p. 302, rédigé par N. Monya, *Le droit des brevets*, Yuhikaku, 1986, p. 212 écrit par C. Mimino, R. Sengen, *Le droit des brevets*, 2003, 4^e éd., Yuyusya, p. 208). S. Mitsuishi avance le respect de l'économie et de l'équité comme fondements de la possession personnelle antérieure (*Le droit des brevets*, Teikokuchihougyouseikai, 1976, p. 310). K. Morioka avance l'équité entre le possesseur et le breveté en considérant la situation de possession (« Les conditions et les effets du droit des brevets », *Toyohougaku*, vol.30, n°1 et 2, 1987, p. 206). K. Tomioka (« La préparation du droit de la possession personnelle antérieure », *Tokkyokanri*, vol.36, n°4, 1986, p. 426) et H. Yoshida (« L'étendue du droit de la possession personnelle antérieure », *Patent*, vol.56, n°6, 2003, p. 62) jugent que la majorité de la doctrine avance l'équité entre le possesseur et le breveté.

4 Rédigé par N. Nakayama, *Le commentaire du droit des brevets*, vol.1, Seirinsyoin, 3^e éd., 2000, p. 845 (écrit par S. Matsumoto et K. Mise).

5 *Minsyu*, vol.40, n°6, p. 68.

6 Au Japon, M. Monya est le premier auteur qui a introduit l'idée d'équité (N. Monya, « Note », *Jurist*, n°323, 1965, p. 125). Il a cité des doctrines allemandes (E. Reimer, *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz*, 2.Aufl., München 1958, p. 306, R. Busse, *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz in der Fassung v.18.7.1953*, 2.Aufl., Berlin 1956, p. 176).

7 Article 5 de la loi allemande de 1877.

8 T. Aso, « Le droit de la possession personnelle antérieure en Allemagne et Billigkeit », *Hogaku seijigaku kenkyu*, n°76, 2008, pp.523 et 542 (note 45), « De la personne du droit de la possession personnelle antérieure », *Hogaku seijigaku kenkyu*, n°77, 2008, p.169. Et, sur l'article 8 du décret du Royaume de Prusse du 15 octobre 1815 (*Preußisches Publikandum, Amtsblatt der königlichen Regierung zu Trier 1823*, p. 379), K. Bruchhausen mentionne l'influence de la loi française (« Das Vorbenutzungsrecht gegenüber einem europäischen Patent », *GRUR*, 1964, Heft 8-9, 406).

9 J. Kohler, *Handbuch des Deutschen Patentrechts*, Mannheim 1900, p. 470.

10 J. Kohler, *Deutsches Patentrecht*, Mannheim 1878(ND, Aalen 1984), p.93, et *op.cit.*(n°9), p.4 70.

11 L'article 613-7 du Code de la propriété intellectuelle en France dispose :

« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle il est attaché. »

L'article 12 de la loi allemande des brevets dispose :

« Le brevet n'est pas opposable au tiers qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait déjà l'invention dans le pays ou avait pris des mesures nécessaires à cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui. Ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise. Si le déposant ou son prédécesseur en droit, avant le dépôt de la demande, a révélé l'invention à des tiers et a réservé ses droits pour le cas où un brevet serait délivré, le tiers qui a ainsi pris connaissance de l'invention ne peut pas se prévaloir des mesures visées dans les dispositions de la première phrase qu'il peut avoir prises au cours des six mois qui ont suivi cette divulgation. »

Enfin, l'article 79 de la loi japonaise des brevets dispose :

« Une personne qui, sans connaissance du contenu d'une invention revendiquée dans une demande de brevet, a fait elle-même une découverte identique à celle de l'invention revendiquée, ou, une personne qui, sans connaissance du contenu d'une invention revendiquée dans une demande de brevet, a appris cette invention d'une personne qui a fait une découverte identique à l'invention revendiquée, et qui, au moment du dépôt du brevet, exploitait déjà l'invention dans le pays ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation, aura une licence non-exclusive sur le brevet, seulement dans la mesure où elle aura contribué à cette invention, et en fonction de l'ampleur du projet qu'elle aura engagé. »

Par ailleurs, l'Article 94 alinéa 1 de la loi japonaise dispose que:

« Une licence non-exclusive peut être transmise quand l'entreprise à laquelle elle est attribuée est aussi transmise, lorsque le consentement d'un breveté est obtenu, et quand le transfert se produit à la suite d'une succession en général, y compris l'héritage. »(V. *AIPPI Annuaire 1988/V*, p. 30 et L. Bruning-Petit, « L'exception du droit fondé sur une utilisation

I. Reconnaissance d'un fait juridique préexistant : vision « passive » de la possession personnelle antérieure

En ce qui concerne le fondement de la possession personnelle antérieure, il y a la vision « passive » qui reconnaît le fait juridique préexistant. Deux théories doivent donc être envisagées : celle des droits acquis (A) et l'autre de la non-rétroactivité (B).

A. Théorie des droits acquis

Si l'on ne trouve pas trace de la théorie des droits acquis en Allemagne, il en va différemment en France et au Japon.

En France, la possession personnelle antérieure n'était pas consacrée par les textes avant la loi de 1968. On considère néanmoins que ce droit a été reconnu pour la première fois par un arrêt de la Cour de cassation en 1849¹². Dans la situation examinée par la Cour, le défendeur avait déjà exploité le moyen inventé avant la délivrance du brevet. Les juges du droit avaient alors jugé que : « la loi du 5 juillet 1844, en conférant par son article 1^{er}, et sous les conditions qu'elle établit, à l'auteur de toute nouvelle découverte ou invention, le droit exclusif de l'exploiter à son profit, n'a point entendu porter atteinte aux droits acquis à des tiers par une possession antérieure.(...) L'exercice d'un procédé préexistant à tout brevet d'invention obtenu plus tard pour ce même procédé, est placé sous la protection des principes généraux qui consacrent la liberté de l'industrie ; (...) à l'égard de celui qui oppose au trouble apporté à son industrie une possession antérieure non publique, mais

susceptible d'être prouvée par les voies de droit, cette possession forme une exception légale contre le trouble et une défense péremptoire contre la poursuite en contrefaçon. Enfin, cette exception laisse subsister les effets généraux du brevet, et elle a seulement pour résultat d'établir qu'il est sans valeur relative quant à celui qui pratiquait antérieurement le procédé objet du brevet »

La Cour de cassation a donc adopté le raisonnement suivant : les droits acquis, fondés sur la possession antérieure à la délivrance d'un brevet, sont protégés¹³. Il est cependant nécessaire de distinguer deux hypothèses : les droits acquis de l'inventeur (1) et ceux du possesseur (2).

1 Des droits acquis de l'inventeur

Selon cette idée, le droit de la possession personnelle antérieure est le droit acquis de l'inventeur. En se fondant sur l'histoire de la législation, le droit de la possession personnelle antérieure « apparaît plutôt comme une résurgence du droit propriété de l'inventeur proclamé par la loi de 1791 » et « Par là, la loi du 2 janvier 1968 se rattache encore à la tradition »¹⁴. De plus, le fondement du droit de la possession personnelle « se trouve dans des motifs tirés de l'acte créateur lui-même et dans la considération du fait qu'il convient de protéger un droit moral de paternité de l'inventeur »¹⁵. Une telle idée est aussi défendue par Mathély qui explique que « la détention de l'invention par son auteur constitue un droit acquis, chacun ayant la propriété des créations de son esprit »¹⁶.

13 Faut-il noter que la Cour de cassation complète son raisonnement en faisant référence à la « liberté de l'industrie ». V. G. Gaultier, « Naissance et fondement de l'exception de possession personnelle en matière de brevets », *Droits de la propriété intellectuelle (Liber amicorum G. Bonet)*, Litec, 2010, p. 236. La justification, reposant sur l'idée que l'industriel est originellement libre, est remarquable, car le système de brevet aliène la liberté de l'industriel. En France, cette justification n'a pas été remarquée, et l'on s'est concentré exclusivement sur « le droit acquis ».

14 F. Savignon, « Aspects économiques de la réforme du système des brevets », *PIBD*, 1969, II, p. 523.

15 F. Magnin, *Know-How et propriété industrielle*, Librairies Techniques, 1974, n°344, p. 190.

16 P. Mathély, *op.cit.*, p. 298. V. également, *AIPPI Annuaire 1988/V*, p. 122. Le rapport de l'AIPPI exprime aussi l'idée que « La nature de l'invention est d'être une oeuvre de l'Esprit. Sa possession relève donc de l'ordre de la connaissance. En faisant

antérieure en droit allemand : un modèle pour le droit communautaire des brevets ? », *Propri. Indus.* 2003, n° 7-8, p. 10)

12 P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t.2., Sirey, 1954, p. 175, P. Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, JNA, 1991, p. 299, F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2011, n° 603, p.3 28. Ces auteurs citent l'arrêt de la Cour de Cassation en 1849, sans citer le 29 messidor an 11(S.1791-1830.1^{er} vol. 833.). Nous pensons que la Cour de Cassation en 1849 avait exprimé l'idée que le fondement de la possession personnelle antérieure est le « droit acquis ». Par exemple, dans F. Mainié, *Nouveau traité des brevets d'invention*, t.1, 1896, n°1778, p. 750, ces jurisprudences ne sont pas distinguées.

2 Des droits acquis du possesseur (exploitant)

En sus des droits acquis de l'inventeur, doivent également être reconnus ceux de l'exploitant. Roubier affirme avec force que « s'est introduite une confusion dans la doctrine française. Beaucoup ont vu dans l'exception de possession personnelle une sorte de revanche de l'inventeur véritable, ce qui serait une transposition du système américain¹⁷. C'est là une vue inexacte : le « droit acquis » dont on parle en cette matière, lorsqu'on parle du possesseur, [ce n'est pas] le droit de l'inventeur « véritable et premier »¹⁸. Il continue en précisant qu'il s'agit du « droit de celui qui, en état de concurrence inventive avec le breveté, a voulu exploiter l'invention, mais avant d'avoir pris lui-même un brevet »¹⁹. Il estime donc que le droit de la possession personnelle antérieure n'est pas le droit de l'inventeur, mais le droit du possesseur. Or, la possession résultant de l'exploitation de l'invention, c'est à l'exploitant que devront être reconnus des droits acquis.

Au Japon, la doctrine défendant la protection des droits acquis était contemporaine de l'époque MEIJI (1868~1912) et était fortement influencée par le droit français²⁰. Pour autant, celle-ci n'expliquait pas qui était titulaire du droit acquis : l'inventeur ou le possesseur exploitant. Le droit japonais règle la question en exigeant que l'invention soit exploitée pour bénéficier du droit de possession personnelle antérieure²¹. C'est donc le droit acquis de l'exploitant qui est privilégié.

découler l'exception au brevet de la simple connaissance et en permettant ainsi au premier inventeur de continuer à exploiter son invention malgré le fait qu'un tiers a ultérieurement pris l'initiative de la breveter, le système français se comporte en fait comme une sorte de tempérament au système du "premier déposant ».

17 Cependant, il n'est pas possible de trouver la preuve que la possession personnelle antérieure est une transposition du système américain. P. Roubier ne cite aucun document.

18 P. Roubier, *op.cit.*, p. 176.

19 *Ibid.*

20 S. Matsumoto, *Le nouveau droit des brevets*, Sansyorou, 1911, p. 107. Cet auteur a par exemple écrit que « concernant cette entreprise, on a admis notamment l'existence d'un droit acquis, et on veut donc protéger l'entreprise au moment du dépôt d'un brevet. »

21 V. art. 29 de la loi des brevets, 1899.

B. La théorie de la non-rétroactivité

La loi n'a pas d'effet rétroactif en vue d'éviter des inconvénients inattendus et de garantir une certaine sécurité juridique. La même philosophie gouverne la loi des brevets. Sur la base de cette théorie, on reconnaît le droit de la possession personnelle antérieure pour éviter la rétroactivité des brevets²².

II. Élaboration du concept juridique de possession personnelle antérieure : vision « active »

Par ailleurs, le droit de possession personnelle antérieure peut se justifier en ayant recours à une vision « active ». Cette approche invite à prendre en considération une « raison active » et diverses théories peuvent ainsi être invoquées : la théorie visant la protection de la personne (A), la théorie visant la protection de l'économie (B), et celle invoquant le concept d'équité (C).

A. Théorie visant la protection de la personne

Dans le cadre de cette théorie, il faut distinguer la protection de l'inventeur (1) de celle de l'exploitant (2).

1 La protection de l'inventeur

L'idée de protection de l'inventeur est représentée dans trois pays. Mais, en France, cette idée est examinée dans le cadre de la théorie des droits acquis et, au Japon, dans celle l'équité.

Par ailleurs, la volonté de protéger l'inventeur se retrouvait autrefois en Allemagne, comme en atteste la jurisprudence de la fin du dix-neuvième siècle. En cas de double invention (Doppelerfindung), dans l'hypothèse où, au moment du dépôt de l'invention par le demandeur, le défendeur avait

22 T. Takii, « L'étendue du droit de la possession personnelle antérieure », *Kigyohoukenkyu*, n°238, 1975, p.18. On voit cette idée un siècle auparavant (F. Mainié, *op.cit.*, p. 750, O. Schanze, « Die Befugnis des Vorbenutzers zur Fortbenutzung », *GRUR*, 1896, p. 158).

déjà inventé et livré des marchandises à un acheteur, la Cour suprême de l'empire allemand a jugé que l'inventeur qui exploitait l'invention devait être protégé. Elle affirma : « L'article 5 de la loi de brevet suppose que les doubles inventions se sont produites indépendamment (article 3 alinéa 2 de la loi de brevet). En effet, l'invention qui est déposée en vertu de la loi obtient le brevet et, même si des inventions similaires se sont produites auparavant, ceci ne donne théoriquement pas de droit contre l'invention indépendante d'autrui [protégée par un brevet]. Cependant, avant le dépôt d'une invention protégée par un brevet, l'inventeur qui exploite l'invention au-delà de sa conception (Konzeption), ou qui en prépare sérieusement l'exploitation, doit être protégé dans l'usage (Ausnutzung) qu'il effectue de cette invention contre le droit exclusif que l'article 4 (articles 34 flg. daf.) donne à l'inventeur qui a obtenu le brevet »²³.

Ainsi, la Cour suprême de l'Empire allemand considérait la possession personnelle antérieure comme un système de protection de l'inventeur²⁴, justifié par la conception des doubles inventions²⁵. L'idée était que, s'il y avait deux inventeurs, et que l'un d'entre eux obtenait le brevet, l'autre devait bénéficier de la possession personnelle antérieure s'il exploitait l'invention ou en préparait l'exploitation²⁶.

Cependant, une telle interprétation ne s'est pas inscrite dans la durée. S'il est naturel qu'un inventeur bénéficiant d'une possession personnelle antérieure fasse l'objet d'une protection, le texte de l'article 5 de la loi des brevets en Allemagne du 25 mai 1877 ne limitait pas la possession personnelle antérieure à l'inventeur : il l'étendait également à

l'exploitant. De plus, à cette époque, n'était pas exigée la connaissance exacte de l'invention, ni qu'elle ne soit obtenue de manière « juste »²⁷. Dans l'hypothèse où l'invention était volée, le voleur pouvait obtenir la possession personnelle antérieure s'il exploitait l'invention ou en préparait l'exploitation²⁸.

On le voit, l'exigence de double invention n'apparaît pas dans l'article 5 de la loi des brevets. Celui qui n'est pas inventeur peut bénéficier du droit de la possession personnelle antérieure.

2 La protection de l'exploitant

En Allemagne et au Japon, on s'accorde à considérer que l'exploitant d'une invention doit être protégé avec le dépôt du brevet. En Allemagne, cependant, la protection de l'exploitant est indirecte en ce sens qu'elle résulte plus de la prise en compte d'intérêts économiques ou, plus simplement, de l'équité²⁹. Il en va quelque peu différemment au Japon, où un pan de la doctrine insiste sur la protection directe de l'exploitant. Cette doctrine explique que la possession personnelle antérieure « est la règle qui protège l'exploitant et le propriétaire de l'établissement de bonne foi, et elle autorise l'entreprise ou l'établissement déjà existant, si bien qu'elle protège l'économie nationale³⁰ ». En d'autres termes, cette doctrine met en exergue la protection de l'exploitant et, indirectement, la protection de l'économie nationale.

B. Les théories économiques

Les théories économiques ont pour but de protéger la valeur économique résultant de la situation de possession personnelle antérieure. Dans cette perspective, il existe deux positions : soit la valeur économique est envisagée comme indirectement protégée par la protection de la situation de

23 RG, Urt.v.11.Juni 1890, RGZ, n°26, 64(65).

24 Dans la doctrine, un auteur expliquait que la possession personnelle antérieure donne un droit à l'inventeur (R. Piloty, *Der Anspruch des Erfinders auf Patent*, *Annalen des Deutschen Reichs*, München&Leipzig 1897, p. 424.) .

25 J. Landgraf, *Das Deutsche Reichsgesetz, betreffend den Schutz von Erfindungen und von Gebrauchsmustern*, Berlin 1892, p. 49, F. Zoll, *Privatrechtliche Studien aus dem Patentrechte*, *Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart*, 21.Bd., Wien 1894 p.563, P. Laband, *Das Staatsrecht des Deutschen Reiches*, 3.verbesserte und vermehrte Aufl., 2.Bd., Leipzig 1895, p. 222, R. Piloty, *op.cit.*, p.424, H. Robolski, *Theorie und Praxis des deutschen Patentrechtes*, Berlin 1890, p. 224, O. Gierke, *Deutsches Privatrecht*, 1.Bd., Leipzig 1895, p. 884.

26 Et, RG, Urt.v.11.April 1896, RGZ, n°37, 41(44), RG, Urt.v.24.Januar 1900, RGZ, n°45, 116(117).

27 C. Gareis, *Das Deutsche Patentgesetz vom 25.Mai 1877*, Berlin 1877, pp. 102 et s., A. Katz, « Die Kollision des Patentrechts mit dem älteren Gewerbebetriebe », *Patentblatt*, 1879, pp. 369 et s., O. Stobbe, *Handbuch des Deutschen Privatrechts*, 2.auf., 3.Bd., Berlin 1885, p.43, M. Stenglein, H. Appellius, G. Kleinfeller, *Die strafrechtlichen Nebengesetze des deutschen Reiches*, Berlin 1893, p. 127[H. Appellius].

28 H. Robolski, *op.cit.*, p. 224, O.Gierke, *op.cit.*, p.884.

29 Cf. *infra*.

30 K. Tanaka, *Les droits de la propriété industrielle*, Gansuidou, 1935, p. 85.

possession industrielle (1), soit la possession personnelle antérieure a directement pour objet la protection de la valeur économique (2).

1 La protection de la situation de possession industrielle

On retrouve cette doctrine en Allemagne et au Japon, et non en France. La situation de possession industrielle signifie la situation dans laquelle l'exploitant exploite l'invention.

En Allemagne, cette idée a été exprimée pour la première fois avec la loi des brevets en 1877. La possession personnelle antérieure existe dès l'avant-projet qui est présenté par la chancellerie du Reich au Bundesrat³¹, le 6 février 1877. L'article 5, alinéa 1³² précisait que « L'effet de brevet ne porte pas sur celui qui a déjà exploité l'invention lors du dépôt du brevet en Allemagne »³³ et le motif expliquait : « Lors du dépôt de brevet, si l'invention a déjà été exploitée publiquement, l'attribution de brevet est interdite par l'article 2. Il en va différemment si l'invention a été exploitée en secret. Dans ce cas, la situation légitime de possession (berechtigter Besitzstand) doit être protégée par l'article 5 alinéa 1 contre l'effet de la prérogative donnée ultérieurement. Le principe ainsi exprimé a déjà été reconnu dans la convention du 21 septembre 1842 »³⁴.

31 L'avant-projet (Entwurf) et le motif (Motive) étaient attachés à l'avant-projet lorsqu'il a été présenté au Bundesrat. Ils ont été publiés dans un J.O. du Bundesrat (*Bundesrath-Drucksache*, 1877, Nr.14.) et dans un J.O. du palais du Reichstag (*Reichstags-Drucksache*, 3.Legislatur=Periode, 1.Session 1877, Nr.8). Quant à l'article 5, il n'y a pas de différence entre les deux.

32 On n'examine pas l'alinéa 2 et suivant, car ils sont un peu différents de la possession personnelle antérieure.

33 Entwurf eines Patentgesetzes, *Bundesrath-Drucksache*, op.cit., p. 4.

34 Motive eines Patentgesetzes, *Bundesrath-Drucksache*, op.cit., p.21, *Reichstag-Drucksache*, op.cit., p.21. Par ailleurs, le motif explique que ce principe existe dans la convention du 21 septembre 1842, « La convention entre les gouvernements sur l'union douanière allemande pour l'obtention de brevet d'invention et de leurs prérogatives ». Le contenu de cette convention concerne le traitement des brevets dans chaque Land. Dans cette convention, l'article 6 dispose la possession personnelle antérieure. « Si l'objet breveté a été déjà connu en secret, le brevet...est certainement efficace, mais l'effet de brevet ne porte pas sur celui qui l'a connu. »(J. Kohler, op.cit., p.93, H.-R.Sattler, *Das Vorbenutzungsrecht* §5 Abs. 1 des Patentgesetzes, Diss. Köln 1936, p. 3).

Par l'arrêt du 25 février 1911, la Cour suprême de l'Empire allemand (Reichsgericht) expose le fondement de la possession personnelle antérieure en Allemagne. Elle réaffirme dans un premier temps que son point de départ est toujours le même « le droit de l'exploitant a pour but de protéger la possession présente de l'invention, possession qui est réalisée par l'exploitation de l'invention ou la préparation de l'exploitation fondée sur une intention sérieuse »³⁵. Elle exprime ensuite l'idée suivante sur la base du rapport de la septième commission du Palais du Reichstag : « La commission protège la possession et les droits d'exploitant et d'inventeur sérieux. À travers cette expression, l'idée de protéger la situation de possession industrielle existante (gewerblicher Besitzstand) apparaît nettement. De plus, elle a décidé d'ajouter le passage suivant: « ou a fait une préparation sérieuse ». Elle développe le sens de cette formule par le passage qui suit:

« Dans le cas où l'invention ne serait pas encore exploitée et serait utilisée uniquement par hasard, il serait inique de retirer le droit d'exploiter, notamment envers l'inventeur qui a exercé un effort, et utilisé du temps et du capital, et il s'agirait d'une dureté injuste ». Il s'ensuit l'idée selon laquelle l'investissement existant (bestehende Anlagen) en effort, en temps et en capital, lorsque l'on exploite déjà une invention ou que l'on exprime l'intention sérieuse de le faire à travers la préparation pour l'exploiter, ne doit pas être transformé en dépense inutile, et une telle situation de possession ne doit pas être réduite à néant par le dépôt de brevet d'autrui »³⁶.

Ainsi, la Cour suprême de l'empire allemand comprend le rapport de la septième commission comme exprimant le fondement de la possession personnelle antérieure de manière générale. De plus, la Cour a clarifié que le fondement de la possession personnelle antérieure n'est pas « la

35 La Cour fédérale du Reich s'est exprimée ainsi, mais on ne peut pas voir l'expression 'la possession d'invention' dans RG, Urt.v.11.Juni 1890, RGZ, n°26, 64, RG, Urt.v.11.April 1896, RGZ, n°37, 41.

36 RG, Urt.v.25.Februar 1911, RGZ, n°75, 317(318 et s.). Il y a quelques différences entre le rapport de la septième commission qui est cité dans l'arrêt et celui présent dans le J.O.. Cependant, la signification reste la même, et cette différence ne concerne que les mots.

protection d'inventeur », mais « la protection de la situation de possession industrielle »³⁷.

Cette approche est largement accueillie au Japon. Kiyose a ainsi avancé l'idée que « Ce droit est le droit de l'exploitant antérieur. Son fondement est la protection de la situation acquise par l'exploitation de l'invention. Cette notion est identique à la notion de possession »³⁸. On peut estimer que cette doctrine est fondée sur celle de Kohler³⁹.

Un arrêt de la cour d'appel d'Osaka rendu sur le fondement de la possession personnelle antérieure exprime un point de vue différent : « Le fondement de la possession personnelle antérieure est, selon l'adoption de la règle du premier déposant de l'article 4 de la loi de certificat d'utilité, la volonté de protéger une personne qui ne demande pas de certificat d'utilité lorsque plusieurs inventeurs existent sur plusieurs inventions [pour une même invention] »⁴⁰. Mais, la Cour Suprême japonaise du 24 février 1938⁴¹ a cassé la décision, et a affirmé que : « Selon l'article 4 de la loi sur le certificat d'utilité, le premier déposant peut obtenir le droit d'exploitation exclusif, et ce propriétaire [du certificat d'utilité], selon la loi de l'article 6 aliéna 1, a le droit exclusif sur le certificat d'utilité. Cependant, si on admet la règle du premier déposant, on détruit l'entreprise d'une personne qui, sans connaissance de la demande [de certificat d'utilité], a pris connaissance de certificat d'utilité d'une personne qui a fait un certificat d'utilité

identique [à celui décrit dans la demande], et exploitait le certificat d'utilité ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation, si bien qu'il se peut que l'économie nationale souffre d'un dommage. L'article 7 ayant pour but d'empêcher ce résultat donne une licence à l'exploitant qui utilise le même certificat d'utilité, dans la mesure où il aura contribué à ce certificat d'utilité, et limite le droit exclusif du premier déposant, par conséquent, l'article 7 ajuste harmonieusement les deux droits. (...) Cette licence a pour but de protéger la situation de celui qui exploite le certificat d'utilité ou est susceptible de l'exploiter, autrement dit, la situation de possession du certificat d'utilité. Par conséquent, elle n'a pas pour but de protéger celui qui a fait le certificat d'utilité »⁴².

Dans cette décision, « la situation de celui qui exploite le certificat d'utilité ou est susceptible de l'exploiter » est bien une situation de possession, celle-ci étant déterminée en Allemagne, mais aussi selon toute vraisemblance au Japon⁴³. De plus, il est intéressant de constater que la Cour Suprême japonaise a nié la nécessité de protéger celui qui a fait le certificat d'utilité⁴⁴.

2 La protection de la valeur économique

Là encore, ce fondement ne se retrouve pas en France, à l'inverse de l'Allemagne et du Japon. La possession personnelle trouverait sa justification dans la protection de l'investissement.

En Allemagne, Seligsohn et Jsay défendent l'idée selon laquelle la protection de la valeur économique est le fondement de la possession personnelle antérieure⁴⁵. On retrouve d'ailleurs cette idée dans l'arrêt de la Cour suprême de 1911 : l'investissement ne doit pas être transformé en dépense inutile⁴⁶.

³⁷ Plus récemment, un arrêt, du 13 novembre 2001, a utilisé la notion de fondement d'équité. Le défendeur a exploité l'invention avant la date de début de protection de l'invention et ne l'a pas protégée lui-même. Ayant exploité une invention avant le brevet, il prétend détenir la possession personnelle antérieure. Le tribunal allemand (BGH, Urt.v.13.November 2001, GRUR 2002, Heft3, 231(233)) a l'opinion suivante ; « La loi, à partir des fondements d'équité, protège la situation de possession économique de l'exploitant qui existe ou a déjà existé, (...) et veut empêcher la destruction inique de la valeur déjà créée (RGZ, n°75, 317(318), Benkard...). (...) Cette règle comprend l'exception au seul pouvoir universel (umfassende alleinige Berechtigung) du brevet sur la base du fondement d'équité. »

³⁸ I. Kiyose, *Les droits de la propriété industrielle*, Sansyorou, 1911, pp. 74 et s., même auteur, *Le droit des brevets*, Gansyoudou, 1929, pp. 141 et s.

³⁹ J. Kohler, *op.cit.*, p. 470. L'ensemble des doctrines s'est fondé sur celle de Kohler (S. Hoshiko, *Le droit des brevets*, Daidosyojin, 1935, p. 386, S. Adachi, *Le droit des brevets*, Nihonhyouronsya, 1930, p. 397).

⁴⁰ Cour d'appel d'Osaka, *Taiminsyu*, vol.17, n°1, p. 47.

⁴¹ *Taiminsyu*, vol.17, n°1, p. 37.

⁴² *Taiminsyu*, vol.17, n°1, p. 42.

⁴³ R. Arizumi juge que cet arrêt est fondé sur les doctrines allemandes (« Note », *Hanmin, Syowa 13 nendo*, 4 jiken, p. 14).

⁴⁴ Il en va de même en Allemagne.

⁴⁵ A. Seligsohn, *Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern*, 7.Aufl., Berlin und Leipzig 1932, p. 175, H. Jsay, *Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern*, 5.auf., Berlin 1931, §5 Anm.1, p. 300. F. Walter (*Das Vorbenutzungsrecht*, Berlin 1934, p. 24.) a exprimé l'opinion que la possession personnelle antérieure a pour fonction d'être l'hypothèse de la situation de possession d'invention.

⁴⁶ RG, Urt.v.25.Februar 1911, RGZ, n°75, 317.

Au Japon, cette idée a autrefois été très fortement défendue. Des auteurs ont par exemple affirmé que « fermer sans raison une entreprise ou l'établissement d'une entreprise déjà existante est nuisible pour l'économie nationale et étendre l'application du brevet à une personne exploitant l'invention avant la demande de brevet est peu conforme à la notion de justice »⁴⁷. Dès lors, la protection de l'économie nationale serait le fondement de la possession personnelle antérieure⁴⁸.

Cette idée a été exprimée dans l'arrêt de 1938 de la Cour Suprême japonaise envisagé précédemment. La décision n'est pas isolée, un jugement de la juridiction de première instance de Tokyo du 25 février 1955 ayant confirmé par la suite cette approche⁴⁹ : « la loi sur le droit de brevet qui adopte la règle du premier déposant, dans l'article 37, au moment de la demande de brevet, de bonne foi, a pour but d'éviter la destruction de l'entreprise de celui qui produit, utilise, vend et commercialise l'invention en ayant fait lui-même une découverte identique à celle de l'invention revendiquée par autrui et, par conséquent, d'écarter le risque que l'économie nationale ne souffre d'un dommage. En conséquence, afin d'éviter ce résultat, la loi donne le droit d'exploiter à l'inventeur qui utilise une invention identique à celle revendiquée, seulement dans la mesure où il aura contribué à cette utilisation [de certificat d'utilité], et voudrait ainsi harmoniser le droit du breveté et celui de l'exploitant ».

Par la suite, la doctrine s'est développée en ayant conscience de cette approche. Faut-il citer par exemple Hirata, pour qui le fondement de la possession personnelle antérieure est la protection de l'économie nationale et de l'exploitant⁵⁰. Selon cette doctrine, détruire une entreprise ayant déjà réalisé des investissements est une perte pour l'économie nationale, et est inique pour

l'exploitant⁵¹. D'après elle, la protection de l'économie nationale et de l'exploitant comprend la notion de la protection de la situation de possession industrielle⁵². Nombreux sont les auteurs japonais à avoir été influencés par Jsay et à considérer que la possession personnelle antérieure est un système visant à la protection de l'économie nationale⁵³. Pourtant, cette idée n'est plus reprise aujourd'hui au Japon.

C. Théories invoquant le concept d'équité

Recourir à l'équité comme fondement de la possession personnelle antérieure est une approche reprise en France, en Allemagne et, enfin, au Japon. Si le concept d'équité est utilisé en France, certains auteurs ayant assimilé la possession personnelle antérieure à l'équité⁵⁴, son contenu n'est cependant pas clair. En Allemagne et au Japon, l'idée d'équité renvoie tantôt à la situation de l'exploitant (1), tantôt à la situation du breveté et de l'exploitant (2).

1 Équité pour l'exploitant

En Allemagne, on utilise seulement le mot « équité » pour déterminer qu'il est « inéquitable » (unbillig) de ne pas reconnaître le droit à l'exploitant. Avec cette idée, on utilise le mot « dureté » (Härte).

La septième commission du Palais du Reichstag a fait référence à ce terme et ajouté les mots suivants à l'article 5, alinéa 1 : « L'effet du brevet ne porte pas sur (celui qui a effectué une préparation sérieuse en vue de l'exploitation de l'invention) ». Après avoir ajouté ce point, le rapport de la septième commission explique que « Lors du dépôt de brevet, une situation où une personne différente du breveté peut avoir inventé, pas encore exploité, mais

⁵¹ *Ibid.*, p. 198.

⁵² *Ibid.*, p. 198. Dans le même sens, K. Nagata, *Les droits de la propriété industrielle*, Kaiteiban, Tomiyamabou, 1959, p. 494.

⁵³ S. Iwara, *Le droit des brevets*, 5^e éd., Gansyoudou, 1940, p. 171 et s. K. Tsunoda insiste sur le fait que la possession personnelle antérieure est un système visant à protéger la valeur économique (K. Tsunoda, « Le droit de la possession personnelle antérieure », *Tokkyo to Syohyo*, vol.8, n°12, 1939, p.4).

⁵⁴ P.-L. Martin-Saint-Léon, *Des conditions de validité des brevets d'invention*, Rousseau, 1886, n°38, p. 112, L. André, *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, t.2, Bruylant, 1899, n°1635, p. 293.

⁴⁷ K. Murayama, *Les droits de la propriété industrielle*, 6^e éd., Gansyodo, 1927, pp.85, 265 et s., K. Takeuchi, *Le droit des brevets*, Gansyodo, 1938, p.287. V. également, R. Yoshihara, *Le droit des brevets*, Yuhikaku, 1927, p. 151.

⁴⁸ S. Adachi, *op.cit.*, p. 395.

⁴⁹ Kamin, Vol.6, n°2 p. 342.

⁵⁰ K. Hirata, « Le droit de la possession personnelle antérieure dans les droits de la propriété industrielle », *Minsyohouzasshi*, vol.11, n°2, 1940, p. 197.

entrepris une préparation sérieuse en vue de l'exploitation de l'invention peut advenir. Dans ce cas, l'invention n'étant pas encore exploitée et utilisée uniquement par hasard, en déposséder son possesseur serait inique (unbillig), notamment si cette dépossession frappe un inventeur qui a exercé des efforts (Kraft), et utilisé du temps (Zeit), et du capital (Kapital). Ce serait une dureté injuste (ungerechtfertigte Härte) »⁵⁵.

Dans la doctrine du début de 20^e siècle, beaucoup d'auteurs reprennent les termes « inéquitable » (unbillig) et « dureté » (Härte). Ils prennent en considération la situation du possesseur. Par exemple, un auteur explique que la perte de droit (Rechtsverlust) infligée au possesseur qui a déjà exploité l'invention serait inéquitable⁵⁶.

Récemment, une décision de 2001 utilise le mot « équité »⁵⁷ (malheureusement le contenu du terme n'était pas très clair).

Le premier à avoir défendu la théorie de l'équité au Japon est le professeur Monya. Se référant à la doctrine allemande⁵⁸, il défendit l'idée selon laquelle faire des efforts inutiles était contraire à l'équité (Billigkeitsgrund) pour celui qui avait fait une invention avant un demandeur de brevet ou bien avait pris connaissance de cette invention et avait lancé une entreprise ou réalisé des investissements au prix d'efforts et de frais⁵⁹. À cette occasion, il ne précise pas le contenu du terme « équité », mais, si l'on se réfère à ses écrits, sa position est proche de la doctrine allemande, car il exprimait l'idée que le fait de ne pas considérer l'exploitant antérieur comme étant contrefacteur était équitable⁶⁰. Ainsi, l'idée d'équité qui apparaît pour la première fois au Japon ne correspond pas à celle d'équité – au sens

d'équilibre – entre le breveté et l'exploitant antérieur.

2 Équité entre le breveté et l'exploitant

Cette doctrine défend également l'idée que, au moment du dépôt, les intérêts entre le demandeur et l'exploitant doivent être ajustés en vue afin d'aboutir à une situation équitable entre eux⁶¹. Le système de la possession personnelle antérieure a pour but d'ajuster les intérêts entre le breveté et l'exploitant, parce que le possesseur doit pouvoir continuer d'exploiter légitimement son invention sans brevet⁶². Cette approche invite à concilier les intérêts du possesseur et du breveté, pour aboutir à une situation d'équité entre l'exploitant et le breveté⁶³.

La jurisprudence de la Cour Suprême japonaise, le 3 octobre 1986, mentionne ce fondement de la possession personnelle antérieure pour interpréter la condition d'application liée aux préparatifs pour l'exploitation. Elle a ainsi exprimé l'idée que « *Le fondement de la possession personnelle antérieure est principalement l'équité entre l'exploitant antérieur et le détenteur du brevet* »⁶⁴.

Si cet arrêt a statué sur l'interprétation des préparatifs, il a, pour les interpréter, retenu le fondement juridique de la possession personnelle antérieure. Par conséquent, il est légitime de penser que ce contenu ne vaut pas seulement pour les préparatifs, mais aussi pour le système total de la possession personnelle antérieure. Cet arrêt s'est finalement rangé derrière l'avis de la doctrine majoritaire qui utilise la notion d'équité entre le breveté et l'exploitant. Pour autant, certaines interprétations de la Cour Suprême japonaise demeurent obscures. Elle a par exemple employé le mot « principalement ». En utilisant ce mot, elle ne défend pas de manière explicite le fait que l'équité est le fondement unique de la possession personnelle antérieure. Il est néanmoins difficile de confirmer cette intention. De plus, elle a introduit le mot « principalement » pour caractériser l'équité entre le breveté et le possesseur, sans expliquer en

55 Bericht der VII. Kommission, betreffend den derselben zur Vorberathung überwiesenden Entwurf eines Patentgesetzes-Nr.8. der Drucksachen-, Deutscher Reichstag Aktenstück Nr.144, Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstags, 3.Legislatur=Periode, I.Session 1877, p. 401.

56 H. Jsay, *Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern*, Berlin 1903, p. 167. Voir aussi, P.Kent, *Das Patentgesetz*, 1.Bd., Berlin 1906, p. 539, A. Osterrieth, *Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes*, Leipzig 1908, pp. 104 et s.

57 BGH, Urt.v.13.November.2001, GRUR 2002, Heft3, 231.

58 N. Monya, « Note », Jurist, n°323, 1965, p. 125.

59 Ibid.

60 C. Mimino, « La contrefaçon et le droit de la possession personnelle antérieure », *Kigyohoukenkyu*, n°157, 1968, p.9, « note », *Tokkyohanreihyakusen*, 2^e éd., 1958, p. 176.

61 N. Sugibayashi, *op.cit.*, p. 656.

62 H. Iida, *op.cit.*, p. 302.

63 K. Matsuo, *op.cit.*, pp. 670 et s.

64 Minsyu, Vol.40, n°6, p. 1077.

quoi la possession personnelle antérieure est équitable.

Pour résumer, retenons que la vision « passive » est fondée sur la protection des principes généraux qui consacrent la liberté de l'industrie. Dans ce cadre, le droit de propriété intellectuelle est exceptionnel. Dès lors, pour l'inventeur ou l'exploitant, la possession personnelle antérieure s'apparente à un droit acquis.

Au contraire, la vision « active », en supposant que le droit de propriété intellectuelle est un principe, considère le droit de la possession personnelle

antérieure comme exceptionnel. Pour approuver le droit de la possession personnelle antérieure, on doit « activement » déterminer son fondement. C'est la prise en considération de la personne, de la valeur économique ou bien encore de l'équité qui permettra de justifier la protection de la possession personnelle antérieure.

Peut-être faudrait-il songer à réexaminer ces fondements en y intégrant une donnée absente jusqu'alors : la finalité du brevet.

A. T.

Europe



Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

Maître de conférences à l'Université Pierre-Mendès-France

Nicolas BRONZO

Maître de conférences à l'Université Aix-Marseille

Uroš ĆEMALOVIĆ

*Professeur à la Faculté de droit, d'administration publique
et de sécurité, Université John Naisbitt, Belgrade, Serbie*

Jean-Pierre GASNIER

Avocat, Professeur associé à l'Université Aix-Marseille

Caroline LE GOFFIC

Maître de conférences à l'Université Paris Descartes

Natalia KAPYRINA

Doctorante en droit, Assistant-chercheur au CEIPI

Dušan POPOVIĆ

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

La réforme du contrat d'édition en France

Alexis Boisson

Maître de conférences

Université Pierre Mendès-France, Grenoble 2

Fait marquant de l'actualité juridique et culturelle de l'année, l'ordonnance du 12 novembre 2014 a sorti le vénérable contrat d'édition de sa torpeur. Si la réforme prend acte du fait numérique, elle va bien au-delà d'une simple modernisation. Des pans entiers du régime juridique de ce contrat sont repensés : formalisme, obligations de l'éditeur, fin et évolution du contrat. Ces nouvelles dispositions, techniques et denses, sont aussi l'occasion d'ouvrir une réflexion sur l'identité de ce contrat.

L'auteur de l'une des études juridiques « pionnières » consacrées au livre numérique voyait en lui un « Objet culturel non identifié »¹. Dix ans plus tard, le temps de la découverte est révolu. Le livre numérique connaît une heureuse normalisation ; non sans embuches, il tend à être assimilé, juridiquement, au livre imprimé. Citons la règle du prix unique, étendue dans son principe au livre numérique². Notons également la volonté française – certes contrariée par les institutions de l'Union européenne³ – de le soumettre au taux de

TVA réduit appliqué au livre imprimé. La réforme du contrat d'édition par l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 est, quant à elle, l'instrument majeur de cette « banalisation ». Elle ne se borne cependant pas à une simple modernisation. Elle enrichit le contrat d'édition de règles équilibrées, d'une surprenante bienveillance pour l'auteur, dans une époque où devraient toujours triompher les intérêts de ceux qui ne créent pas. Les dispositions héritées de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sont cependant préservées : la révolution, conservatrice, portée à la seule échelle nationale, ne fait pas table rase du passé.

Si le livre numérique tend à devenir un « objet culturel mieux identifié », le nouveau droit du contrat d'édition constitue un objet juridique singulier. En effet, ce sont cinq textes aux portées normatives distinctes qu'il faut relever (les textes de droit positif et présentant un intérêt substantiel sont en italiques) :

- l'accord-cadre du 21 mars 2013 signé entre le Conseil permanent des écrivains (ci-après CPE) et le

¹ S. Carrié, « Le livre numérique : un « OCNI » (Objet culturel non identifié) », CCE 2005, n° 10, étude 36. – V. également : L. Thoumyre, « Approche contractuelle de l'édition d'œuvres littéraires sur Internet », in *Droit des technologies de l'information. Regards prospectifs, Cahiers du CRID*, n° 16, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.57 ; E. de La Boulaye, « Le contrat d'édition en ligne », *Légicom* 2001, n° 24, p. 13 ; P. Kamina, « Le livre numérique », CCE 2000, n° 12, étude 23.

² Loi n°81-766 du 10 août 1981 dite « Lang » et loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, portant en fait le principe de plusieurs « prix uniques », selon le type d'offre et les modalités d'accès et d'usage.

³ En jeu, la nature juridique de la fourniture de livres numériques : fourniture de biens selon l'approche française ; au contraire, prestation de services fournis par voie électronique, exclue du taux réduit selon la Directive 2006/112/CE, suivie par la Commission Européenne et dernièrement la CJUE : 5 mars 2015, C502/13 et C-479/13. – V. Varnerot, « La

détermination du taux de TVA applicable aux livres numériques », *Revue de droit fiscal* 2014, n° 48, 649.

Syndicat national de l'édition (ci-après SNE), consacré à la préconisation de réformes du Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) et à l'édiction d'usages ;

- la loi n°2014-779 du 8 juillet 2014, habilitant le Gouvernement à modifier par voie d'ordonnance les dispositions du CPI relatives au contrat d'édition en référence à cet accord-cadre ;

- l'ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014, entrée en vigueur le 1^{er} décembre 2014 ;

- l'accord du 1^{er} décembre 2014 sur le contrat d'édition dans le secteur du livre, signé entre le CPE et le SNE, adoptant un « Code des usages » en application du nouvel article L.132-17-8 du CPI ;

- l'arrêté du 10 décembre 2014, également pris en application de l'article L.132-17-8 du CPI, portant extension de l'accord du 1^{er} décembre 2014. Il confère donc une valeur règlementaire à ce « Code des usages ».

Bien que sa vocation n'ait été que transitoire, la pierre fondatrice de cet édifice est l'« accord-cadre » du 21 mars 2013. Fruit de quatre années de négociations entre le SNE et le CPE, marquées par la création le 15 septembre 2011 d'une commission de réflexion présidée par le Professeur Pierre Sirinelli, l'accord-cadre a été présenté au Salon du livre le 21 mars 2013, sous l'égide de la ministre de la Culture d'alors⁴. Ce texte original distribue les préconisations en précisant leur « destination » juridique envisagée : le CPI pour les unes ; un code des usages pour les autres. La préconisation de textes législatifs par des acteurs professionnels n'est pas chose nouvelle en droit d'auteur. S'agissant de l'usage, il est parfois convié par la loi à prendre place dans la hiérarchie des normes (par ex. l'article L.132-12 du CPI renvoyant aux « usages de la profession » et l'existence d'un Code des usages en matière de littérature générale signé le 5 juin 1981 entre le CPE et le SNE). Ailleurs, l'usage se dispense purement et simplement de cette invitation, tel le très usité Code des usages en matière de traduction littéraire. Il est vrai cependant que le recours à cette source de droit apparaît ici comme en trompe-l'œil.

⁴ Pour un « historique » : V. « Entretien avec Nicolas Georges, directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture et de la Communication », CCE 2014, n°11, entretien 10.

En effet, à l'instar de ces « codes », l'accord-cadre du 21 mars 2013 crée de toutes pièces le contenant comme le contenu : le « code » et ses « usages » ! Il constitue en fait un objet bien inclassable : véritables usages ou coutumes, simples bonnes pratiques ou encore *soft law*⁵ ? Sa vocation déclarée à réformer la loi évoque les avant-projets de réforme du droit des obligations, œuvres purement doctrinales, tandis que sa forme conventionnelle invite au rapprochement avec les accords collectifs du droit du travail. Mais aurait-il pu, en tant que tel, lier les membres des organisations signataires⁶ ? Et si le processus avait échoué, *quid* des éditeurs qui auraient déjà adapté leurs contrats à ce droit devenu « uchronique » ? Le recul confortable avec lequel nous écrivons aujourd'hui permet de constater la caducité de ces débats : l'accord-cadre s'est émancipé de sa nature première d'usage ou selon la qualification retenue, des limbes de la *soft law*. À s'en tenir à la terminologie retenue, ces *usages* trouveront leur force non dans l'ancienneté et la répétition⁷, mais précisément dans les incertitudes de la nouveauté, si ce n'est dans l'éminence de leurs auteurs. On découvrira également un législateur surpris à puiser quelque légitimité au plus bas de la hiérarchie des normes. Curieuse inversion si l'on enseigne que la loi investit l'usage ; chose naturelle si l'on admet que l'usage est aussi un moyen de faire accepter, voire aimer la loi⁸.

Les nouvelles dispositions s'attachent aux seuls contrats d'édition portant sur un livre. D'autres œuvres susceptibles d'être éditées ne sont pas concernées, en particulier les œuvres musicales⁹.

⁵ J.-M. Bruguière, *Propr. intell.* 2013, n° 47, p. 195 ; B. Kerjean, « Pratique contractuelle. Les nouveaux (?) usages de l'édition numérique », CCE 2014, n° 9, prat. 15, estimant préférable le recours à ce « droit mou ».

⁶ Évoquant l'hypothèse : J.-M. Bruguière, P. Deprez, « Les sept nouveaux chapitres du droit du livre numérique », *Légicom* n°51, 2014/1, p. 12. Relevant au contraire l'absence de force normative des « codifications privées » de notre matière : X. Près, *Les sources complémentaires du droit d'auteur français*, PUAM, 2004, n° 234.

⁷ Ce critère d'ancienneté est discuté, v. X. Près, *op. cit.*, n° 216, se référant à B. Starck, « À propos des « Accords de Grenelle », réflexion sur une source informelle du droit », *JCP* 1970, I, 2363.

⁸ V. C. Caron, « Usages et pratiques professionnels et droit d'auteur », *Propr. intell.* 2003, n°7, p. 127.

⁹ Sans compter les usages abusifs de la prestigieuse notion d'« édition » à des fins publicitaires, pour des meubles, rasoirs jetables, etc. Écartons également l'« éditeur de services de télévision » (art. L. 233-1 du CCIA).

Inversement, des contrats portant sur la fabrication et la commercialisation de livres, mais qui ne sont pas des contrats d'édition, sont exclus¹⁰. Enfin, la réforme, tout comme le dispositif antérieur qui ne visait que l'auteur, n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats entre exploitants. Sont en revanche concernés les contrats de traduction d'œuvre littéraire. Ces véritables contrats d'édition, enrichis d'articles consacrés à l'élaboration et à la réception de la traduction, sont très marqués par les usages du secteur¹¹. Ils prennent désormais en outre la forme des contrats d'édition actuels et se voient soumis à ces nouveaux « usages » à caractère réglementaire¹².

Nous consacrerons cette étude aux dispositions de l'ordonnance du 12 novembre 2014 et du Code des usages rendu obligatoire par l'arrêté du 10 décembre 2014. Elles réforment le contrat d'édition quant à sa formation (I) et quant à son contenu, ses évolutions et sa fin (II).

I. Formation du nouveau contrat d'édition

Si le principe d'un contrat d'édition unique est affirmé (A), les aspects formels de celui-ci sont revus dans le sens d'un formalisme toujours plus contraignant (B).

A. L'unité formelle sans la confusion

L'article L.132-1 du CPI définit désormais le contrat d'édition comme « le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre *ou de la réaliser*

ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion » (apport de la réforme en italique). Plusieurs des articles suivants, jusqu'à l'article L.132-17, sont enrichis de cette expression. En cela la réforme rassure, mais n'innove en rien¹³. Rendons à la pratique d'abord, à la doctrine ensuite, ce qui leur reviennent : c'est précisément parce que la qualification de livre s'est d'elle-même imposée au livre numérique que la réforme s'est faite¹⁴.

En dépit de son unicité formelle maintenue, une certaine duplicité se loge dans l'objet de l'édition. À la fabrication en nombre d'exemplaires imprimés répond désormais la réalisation de l'œuvre sous forme numérique. D'ailleurs – et sous réserve d'une étude approfondie de la diffusion du livre en *streaming* – c'est dans la mise en œuvre du droit de reproduction assortie de l'engagement particulier pris par l'éditeur que réside l'essentiel du contrat d'édition, non dans la notion de fabrication d'exemplaires¹⁵. Ceci étant, l'expression selon laquelle la rémunération de l'auteur se détermine « en cas de *vente* à l'unité [...] en fonction du prix de *vente* au public hors taxes » est d'un matérialisme qui ne choquera personne (article L.132-17-6 du CPI pour la forme numérique). Quant au terme de « réalisation », il s'agit d'un faux ami. L'éditeur ne réalise pas l'œuvre qu'il édite. À persister dans l'emploi – discutable – de ce vocabulaire emprunté à l'audiovisuel, on pourrait dire que l'éditeur « produit » l'œuvre, le véritable « réalisateur » n'étant autre que l'auteur lui-même¹⁶.

L'unité formelle du contrat est donc réaffirmée, ce que vient confirmer l'article L.132-17-1 du CPI relatif à l'*instrumentum*. Aux termes de ce nouvel article, et seulement lorsque le contrat porte à la fois sur le livre imprimé et le livre numérique : « les conditions relatives à la cession des droits

¹⁰ Contrats à compte d'auteur (art. L.132-2) et de compte à demi (art. L.132-3). Ces contrats sont cependant « mis à jour » par la mention du livre numérique.

¹¹ « Code des usages pour la traduction d'une œuvre de littérature générale », signé par l'Association des Traducteurs Littéraires de France et le Syndicat National de l'Édition le 17 mars 2012, remplaçant celui de 1993.

¹² V. le contrat-type proposé par l'ATLF (www.atlf.org). – Largement supplétifs et portant essentiellement sur le travail de traduction, ils sont sans contradiction apparente avec les nouveaux usages.

¹³ X. Près, « Le nouveau contrat d'édition (numérique) », *RLDI* 2015, 113.

¹⁴ La consécration légale du livre numérique est relativement tardive (loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique).

¹⁵ V. les références citées en note 1. – ADDE : S. Carrié, *Le livre à l'épreuve des réseaux*, Thèse, Montpellier I, 2005, n°201, notant la désuétude de la notion d'exemplaire – Comp. P.-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, 8^e éd., PUF, 2012, n° 562.

¹⁶ V. E. Emile-Zola-Place, « Livre numérique : un nouveau contrat d'édition pour de nouveaux équilibres », *Légipresse* 2015, n° 325, p. 148.

d'exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat ». L'inobservation de cette présentation a pour sanction la nullité de la cession des seuls droits d'édition numérique. Contrairement à une revendication d'auteurs¹⁷, et à l'inverse de la méthode choisie il y a trente ans pour le contrat d'adaptation audiovisuelle¹⁸, l'exploitation numérique du livre ne sera pas stipulée dans un acte séparé. Cet entre-deux, satisfaisant la stratégie d'exploitation globale du livre, est aussi un acte de réalisme : le droit d'auteur est déjà riche en « formalisme » contractuel¹⁹. Dans ce contexte, le comble d'un formalisme à bout de souffle aurait été d'ajouter un second contrat au premier. En intégrant une partie « numérique » au contrat, c'est pourtant bien à un alourdissement du contrat d'édition que la réforme convie son rédacteur.

B. Une mise en forme revisitée

1 – CPI et contrat, des plans revus et corrigés

L'unité formelle du contrat apparaît immédiatement comme artificielle. Ainsi, le sort des exploitations du livre imprimé et numérique est-il nettement distingué, comme nous le verrons. Le plan d'ensemble du contrat d'édition voulu par les réformateurs transparaît dans le nouveau plan du CPI dédié à ce contrat. La Section 1 relative au contrat d'édition (du Chapitre II Dispositions particulières à certains contrats) est refondue en deux sous-sections : la première conserve les « dispositions générales » des articles L.132-1 à L.132-17, héritées pour l'essentiel de la loi du 11 mars 1957 et de ses modifications subséquentes. Elles ont vocation à demeurer applicables à toute forme d'édition, musicale par exemple. La seconde porte les « dispositions particulières applicables à l'édition d'un livre » des nouveaux articles L.132-17-1 à L.132-17-7. La distinction a le mérite de ne pas

bouleverser l'ordonnancement d'un régime cinquantenaire, quand bien même certains articles inclus dans ces dispositions nouvellement « générales » ne visent que le cas du livre (par ex. l'art. L.132-6). C'est au sein de la nouvelle sous-section 2 que l'on retrouve le véritable dispositif créé par la réforme. Un paragraphe 1 porte les « dispositions communes à l'édition d'un livre sous une forme imprimée et sous une forme numérique » (articles L.132-17-1 à -4). Le paragraphe 2 porte, quant à lui, les « dispositions particulières à l'édition d'un livre sous une forme numérique » (art. L.132-17-5 à -7). Enfin, le paragraphe 3 clôture cette seconde sous-section par un unique article L.132-17-8 relatif au principe d'un accord entre organisations professionnelles... le fameux « Code des usages ».

Malgré la clarté de ces distinctions, quelques incohérences sont à craindre. Elles sont liées à la conservation de l'édifice du 11 mars 1957. Notons ainsi le cas des motifs traditionnels de résiliation du contrat de l'article L.132-17 du CPI, simplement retouché par l'ordonnance, valables pour toutes œuvres, qui demeurent, « sans préjudice » des nouveaux, propres au livre (v. *infra*). Notons encore la cohabitation du régime de la reddition des comptes, largement supplétif et évasif dans la partie historique du texte, impératif et précis dans la nouvelle (V. *infra*).

Quant à l'architecture du contrat lui-même, malgré ce que suggèrent les textes (le principe de la partie distincte), c'est la pratique d'un contrat d'édition en trois parties qui tend à émerger²⁰. On constate, dans les contrats mis à jour, une « section 1 » (SNE) ou encore une « partie générale » (SGDL) énonçant le principe de la cession et se bornant à des renvois, explicites ou non, aux deux autres « sections » ou « parties » consacrées au livre imprimé, d'une part ; au livre numérique, d'autre part. La cession des droits seconds et dérivés (adaptation théâtrale, traduction, éventuellement *merchandising*) se fait généralement au sein de la partie consacrée au livre imprimé alors même que certains de ces droits peuvent mettre en jeu une exploitation sur Internet : le livre numérique est avant tout un livre et ne

¹⁷ V. P. Sirinelli, L. de Carvalho, « Réforme du contrat d'édition, commentaire de l'ordonnance du 12 novembre 2014 », *D.* 2015, p. 498.

¹⁸ Art. L.131-3 al. 3 du CPI, reprenant la loi n°85-660 du 3 juillet 1985.

¹⁹ Sur cette notion complexe : v. A. Maffre-Baugé, « Le formalisme contractuel en droit d'auteur », in *Propriété intellectuelle et droit commun*, J.-M. Bruguière et al., PUAM, 2007, p. 265.

²⁰ Sur ce constat : B. Kerjean, « Commentaire de l'ordonnance du 12 novembre 2014 », *CCE* 2015, n° 3, étude 5.

recoupe pas nécessairement d'autres formes d'exploitation sur Internet. La cession des droits d'adaptation multimédia se fait en principe dans la partie consacrée au numérique (SNE). En somme, « chacun des droits secondaires ou dérivés connaît le sort de la partie dans laquelle il est inséré »²¹. Ainsi du droit de traduction, qui devra être mentionné dans chacune des deux parties correspondantes du contrat.

2 - Un formalisme classique mis à l'œuvre

Outre le principe de la partie distincte, peu de nouveautés sont à noter quant aux mentions qui devront figurer dans le contrat. Sans doute l'art du formalisme, fixé en termes généraux aux articles L.131-2 et L.131-3 du CPI, était déjà parvenu à maturité. C'est dans le Code des usages (article 1^{er}) que l'on retrouve de réelles précisions. Elles ne concernent que la partie consacrée à l'édition numérique. Ainsi, doivent être déterminées « notamment » : la durée de la cession, les conditions de réexamen de la rémunération, les formes d'exploitation autorisées, les modalités, proportionnelles et/ou forfaitaires de rémunération, les conditions de signature du bon à diffuser numérique, les modalités de la reddition de comptes et enfin les conditions de reprise du droit d'exploitation numérique. Cet énoncé n'enlève rien aux mentions classiquement exigées par ailleurs (territoire, destination, etc.).

Pour le reste, une certaine liberté demeure pour le rédacteur du contrat. Il pourra procéder par renvois aux articles du CPI ou du Code des usages, système adopté par de nombreux éditeurs ; ou au contraire, tel le contrat proposé par la SGDL, faire œuvre de pédagogie et y retranscrire ces textes. Point remarquable : l'article 10 de l'ordonnance indique que tout avenant emportera obligation de mettre le contrat en forme selon les nouvelles prescriptions.

C'est dans le contenu obligationnel du contrat que se séparent plus fondamentalement les sorts réservés à l'imprimé et au numérique. La réforme réunit dans un même contrat deux objets, pour organiser, dans le même mouvement, leur indépendance.

II. Contenu obligationnel, évolutions et fin du contrat d'édition

L'auteur ayant « cédé » son œuvre pour certaines utilités, les obligations incombent pour l'essentiel à l'éditeur. De son exploitation du livre (A), il tire les ressources permettant la rémunération de l'auteur (B). Ensuite, le contrat a vocation à rencontrer son terme ou à évoluer dans des conditions originales inaugurées par la réforme (C).

A. Les obligations d'exploitation de l'éditeur

L'éditeur doit publier le livre (1), ce qui suppose qu'un bon-à-tirer ait été signé par l'auteur (2). L'éditeur doit ensuite assurer une exploitation permanente et suivie (3).

1 - L'obligation de publication, ajustée en matière numérique

Cette obligation essentielle du contrat d'édition constitue un élément même de sa définition (article L.132-1 CPI). Le dispositif de l'article L.132-11 de la Sous-Section I « Dispositions générales », hérité de la loi du 11 mars 1957, reste passablement évasif : « L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication *ou la réalisation sous une forme numérique* selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat » (apport de la réforme en italique) ; « À défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession ». La sanction de l'obligation de publication figure toujours à l'article L.132-17 2° du CPI et consiste en la « résiliation » du contrat d'édition, de plein droit, mais suivant la mise en demeure adressée par l'auteur, impartissant à l'éditeur un « délai convenable ». Ce renvoi aux usages et à ce qui est « convenable » peut être clarifié par le recours au Code des usages en matière de littérature générale du 5 juin 1981, le §7 prévoyant un délai de fabrication de 18 mois après remise du « manuscrit prêt pour l'impression », et ce, sauf convention

²¹ P. Sirinelli, L. de Carvalho, préc.

contraire²². Si un délai confortable se justifie par les diligences de l'éditeur et par les contraintes de son propre calendrier de publications, celui proposé ici contraste avec les progrès apportés ailleurs par la réforme. Il semble comme démesuré eu égard à l'état actuel de la technique (qualité du « compuscrit » exigé de l'auteur, progrès dans les étapes de la composition, de la correction et de l'imprimerie, etc.). De plus, il convient de rappeler que ce délai ne court pas à compter de la conclusion du contrat, mais bien à compter de la remise du manuscrit par l'auteur. Ensuite il vient s'allonger d'un délai de mise en demeure par l'auteur, de 6 mois en principe.

Les délais entourant la publication numérique ont, en revanche, été spécialement considérés. Le nouvel article L.132-17-5 pose le principe de cette obligation, puis en énonce la sanction : la résiliation de plein droit de la cession des droits correspondants, et non du contrat dans son ensemble. L'article 3 du Code des usages complète : la publication interviendra 15 mois à compter de la remise du manuscrit définitif « en une forme qui permette la publication ou, à défaut d'élément probant quant à la date de cette remise, dans un délai de trois ans à compter de la signature du contrat d'édition ». D'où l'intérêt pour l'auteur de ne pas négliger la preuve de cette remise²³. On affirme, par ce délai, la prééminence toujours actuelle en termes de stratégie éditoriale et de ventes, de l'édition imprimée sur l'édition numérique²⁴. Pour nous en persuader, le Code des usages ajoute : « cette disposition ne doit pas avoir pour effet d'obliger l'éditeur à publier l'œuvre sous une forme numérique avant sa parution sous une forme imprimée. ». L'auteur aura l'initiative de la résiliation du contrat, qui prendra effet trois mois après mise en demeure infructueuse adressée à l'éditeur. En revanche, lorsque le retard de l'éditeur ne laisse entrevoir aucun espoir de publication, l'auteur pourra reprendre ses droits après une simple notification (deux ans et trois mois à compter de la remise du manuscrit définitif ou, à défaut

d'élément probant quant à la date de cette remise, quatre ans à compter de la signature du contrat). Enfin, des dispositions transitoires aménagent l'application de ce régime aux cessions conclues avant le 1^{er} décembre 2014 (art. 9 de l'ordonnance).

Notons qu'une difficulté d'interprétation naît de ces textes, nouveaux et hérités. Alors que la non-publication numérique entraînera seulement la résiliation de la cession des droits numériques (art. L.132-17-5), la non-publication du livre imprimé entraînerait la résiliation du contrat dans son ensemble (art. L.132-17), et ce, sans véritable justification²⁵. Autre point de discussion relatif aux termes employés : en présence d'une inexécution contractuelle de la part de l'éditeur, le terme de « résolution » était préférable à celui de « résiliation », suggérant quant à lui une certaine normalité. Or, l'engagement de l'éditeur qui a accepté un manuscrit n'a rien de potestatif ! Enfin, si l'on se plaît à replacer le contrat d'édition dans la perspective d'autres contrats d'exploitation mettant en présence une partie protégée, la situation de l'éditeur défaillant apparaît toujours comme singulièrement enviable.

2 - Du bon à tirer au bon à diffuser

Bien que n'étant pas expressément évoqué par le CPI, le « bon à tirer » est une pratique contractuelle consistant à soumettre à l'auteur les épreuves de l'ouvrage. Celui-ci s'engage à les corriger dans un délai relativement bref selon les types d'ouvrages, généralement une semaine. Concrétisant l'exercice d'un droit moral bien vivant²⁶, le traditionnel « BAT » se double désormais d'un « bon à diffuser numérique ». Deux sources de droit encadrent donc le BAT, d'une part ; le BAD, d'autre part. L'usage de ce BAD ne sera cependant en rien généralisé, car si le nouveau Code des usages (article 2) inaugure ce droit, c'est comme pour

²² Si la SGDL suggère le délai d'un an, un délai de 24 mois est pratiqué par certaines maisons des plus sérieuses.

²³ V. P. Sirinelli, L. de Carvalho, préc.

²⁴ Critique, v. J.-M. Bruguière, P. Deprez, « Les sept nouveaux chapitres du droit du livre numérique », *Légicom* 2014, n°51, p.12.

²⁵ V. C. Caron, « Vingt ans après : le contrat d'édition passe officiellement au numérique », *JCP G.* 2015, n° 7, 177. Considérant au contraire qu'une publication numérique suffirait à écarter le jeu de cette résiliation du contrat : E. Emile-Zola-Place, préc. Cet auteur relève que l'option favorable au maintien du contrat est choisie par le SNE et celle stipulant la résiliation par la SGDL, dans leurs contrats respectifs.

²⁶ V. l'article L.132-11 al. 2 du CPI « Il [l'éditeur] ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'œuvre aucune modification ».

mieux le reprendre. En effet, ce bon à diffuser numérique est facultatif lorsque le livre numérique est « homothétique ». Ce terme tiré de géométrie et bien connu des photographes, fait référence à la similitude des deux versions, de sorte que le livre est « à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée » ou qu'il est « par son contenu ou sa composition, susceptible d'être imprimé, à l'exception des éléments accessoires propres à l'exploitation numérique »²⁷. À l'inverse, le BAD numérique sera exigé en cas de livre illustré ou « non-homothétique », soit lorsque « l'éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou des enrichissements autres que ceux nécessaires à l'exploitation numérique ». En pareil cas, le livre « enrichi » se fait œuvre multimédia ce qui suppose, en amont de la formalité du BAD, la cession des droits correspondants.

3 - L'exploitation permanente et suivie, nettement renforcée

L'obligation « d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession » (art. L 132-12 du CPI inchangé) est une autre obligation essentielle du contrat d'édition, marquant l'inscription du contrat dans la durée. L'article 4 du Code des usages vient donner une nouvelle vigueur à cette obligation en précisant : « l'éditeur est tenu d'assurer une diffusion active de l'ouvrage pour lui donner toutes ses chances de succès auprès du public ». Au sein des dispositions communes au livre, l'article L.132-17-2 du CPI la réaffirme, tout en relevant la dualité de l'objet de l'édition : « L.-L'éditeur est tenu d'assurer une exploitation permanente et suivie du livre édité sous une forme imprimée *ou* sous une forme numérique. » (nous soulignons).

Concernant spécialement l'édition imprimée, l'article 4.1 du Code des usages précise et rajeunit le contenu des diligences que se doit d'accomplir l'éditeur, jusque-là exprimées par le seul juge. Il sera tenu de présenter l'ouvrage sur ses catalogues papier et numérique, dans au moins une des

principales bases de données interprofessionnelles, « rendre disponible l'ouvrage dans une qualité respectueuse de l'œuvre et conforme aux règles de l'art quel que soit le circuit de diffusion » et enfin « satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l'ouvrage ». Les auteurs ont eu à l'esprit la possibilité pour l'éditeur de recourir à l'impression à la demande permettant de susciter artificiellement la disponibilité de l'ouvrage²⁸. Le texte nouveau n'est tout compte fait que le rappel de ce qu'est le métier d'éditeur. Il doit à l'auteur de fournir à l'œuvre, comme l'indique prudemment le contrat-type du SNE : « les conditions favorables à son exploitation ».

Concernant l'édition numérique, l'article 4.2 du Code des usages vient préciser utilement les contours de l'obligation de l'éditeur qui doit : « Exploiter l'œuvre dans sa totalité sous une forme numérique », ainsi que « La présenter à son catalogue numérique. ». C'est ensuite l'idée d'une nécessaire interopérabilité du fichier informatique mis à la disposition du public qui est visée par cet alinéa : le livre doit être accessible à la vente en ligne dans au moins un « format numérique non propriétaire ». Se rejoignent par conséquent : les intérêts de l'auteur, ceux du « consommateur » de livre et ceux de l'éditeur, qui ne se verront pas imposer des contraintes techniques intempestives par un distributeur.

La disponibilité ou l'épuisement des exemplaires, indication obsolète en matière de livre imprimé, n'a pas de sens en matière numérique. Le nouveau texte prend en compte ce fait nouveau. Ensuite, dans les deux cas – numérique et imprimé – l'obligation d'exploitation de l'éditeur pourra être mesurée selon des critères objectifs. Alors que l'obligation d'exploitation permanente et suivie a pu être qualifiée, selon les analyses, d'obligation de moyens ou de résultat²⁹, c'est certainement à une obligation de résultat que le nouveau régime soumet l'éditeur, du moins quant à la liste des diligences établie par

²⁸ V. P. Sirinelli, L. de Carvalho, préc.

²⁹ A. et H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., Litec, 2012, n° 745. *Contra* : F. Pollaud-Dulian, *Le droit d'auteur*, 2^e éd., Economica, 2014, n° 1488, pour qui elle est de résultat.

²⁷ V. P. Sirinelli, L. de Carvalho, préc. – Expressions tirées de l'article 1^{er} de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

le Code des usages³⁰. Si le texte ne va pas jusqu'à consacrer une obligation générale de promotion, déjà de droit positif³¹, cette liste devrait servir de fil conducteur aux fins d'évaluation du caractère *actif* de la diffusion. Elles ne sauraient constituer pour autant l'alpha et l'oméga des obligations de l'éditeur.

La sanction est, quant à elle, fournie par l'article L.132-17-2 du CPI qui prescrit la résiliation de plein droit de la cession des droits correspondants. Elle doit être demandée par l'auteur par LR/AR mettant l'éditeur en demeure de satisfaire à son obligation dans le délai de 6 mois à compter de la réception. En vertu de cette divisibilité voulue par les éditeurs, le contrat d'édition peut donc parfaitement subsister, amputé des seuls droits – numériques ou « papier » – délaissés par l'éditeur. La résiliation de l'une des cessions n'a pas d'effet sur l'autre. L'obligation n'est pas à proprement parler alternative, car le contrat ne peut être considéré comme pleinement exécuté et la résiliation partielle sanctionne effectivement le délaissement des droits concernés. Il est également à noter que l'article L.132-7 du CPI demeure, lui qui autorise la résiliation du contrat, sous conditions, en cas d'épuisement. Ce dernier texte, hérité de la loi du 11 mars 1957, pensé pour l'imprimé, ne précise pas la portée de cette résiliation qui devrait donc être totale et s'étendre à la cession des droits numériques³². Notons enfin que la résiliation de tout ou partie du contrat d'édition n'affecte en rien la cession des droits d'adaptation audiovisuelle, convenue le cas échéant dans un contrat séparé. L'article 11, 1° de l'ordonnance organise l'application de ces dispositions aux contrats en cours.

B. Les obligations pécuniaires et comptables de l'éditeur

À l'obligation de rémunérer l'auteur (1), répond naturellement celle de lui rendre des comptes (2).

1 - L'obligation de rémunération, précisée en matière numérique

Le principe demeure celui de la rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation et l'exception reste le forfait (L.132-5 et -6 du CPI). Ce n'est qu'en matière de livre numérique que le CPI est modifié : « Le contrat d'édition garantit à l'auteur une rémunération juste et équitable sur l'ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d'un livre édité sous une forme numérique. » (art. L.132-17-6). Cette disposition reprend le principe énoncé plus sommairement par l'alinéa 2, abrogé, de l'article L.132-5 inséré par loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. La différence de traitement s'opèrera non pas en raison de la nature numérique du livre en tant que telle, mais essentiellement par le constat de la réalisation, ou non, de « ventes » à l'unité (concernant le livre numérique, le terme de vente demeure une analogie confortable, bien que la mise à disposition proposée au lecteur relève davantage, quoique non systématiquement, d'une « licence d'utilisation », terme lui-même passablement ambigu³³). Tout d'abord : « En cas de vente à l'unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l'auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes » (art. L.132-17-6 al. 2 CPI). Cette assiette est consacrée par la loi en matière numérique ; elle ne faisait pas l'unanimité en doctrine³⁴. Ensuite, dans les autres modèles économiques reposant « en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement au livre », soit notamment en cas d'accès gratuit par le public, « une rémunération est due à l'auteur à ce titre » (art. L.132-17-6 al. 3 CPI). Le Code des usages, article 5, vient préciser les modalités de détermination du prix en l'absence de prix de « vente » à l'unité, ce qui recouvre la commercialisation par bouquets et abonnements. La règle est la prise en compte de « la base du *prix payé par le public* au prorata des consultations et des

³⁰ En ce sens : B. Kerjean, « Commentaire de l'ordonnance du 12 novembre 2014 », CCE 2015, n° 3, étude 5.

³¹ Par ex. Cass. 1^{re} civ. 11 janvier 2000, n° 97-13903, retenant une campagne de lancement de l'ouvrage insuffisante comme motif de résiliation.

³² En ce sens : C. Caron, préc.

³³ Sur le contrat faussement dénommé « licence » d'utilisation : A. Boisson, *La licence de droit d'auteur*, Litec – LexisNexis, 2013, n°62 et ss.

³⁴ V. A. Lucas, « L'assiette de la rémunération proportionnelle due par l'éditeur », *D.* 1992, p. 269 ; F. Gaullier, G. Vercken, « Rémunération proportionnelle des auteurs : Atténuations et remises en cause du principe de l'assiette "prix public hors taxes" », *Propri. intell.* 2006, n° 19, p. 155.

téléchargements de l'œuvre». À défaut pour l'éditeur de pouvoir faire un tel calcul «l'auteur sera rémunéré sur les *recettes encaissées par l'éditeur* au prorata des consultations et des téléchargements de l'œuvre» (nous soulignons). L'idée de participation proportionnelle de l'auteur au succès commercial du livre demeure.

Le cas de la rémunération par forfait, qui constitue l'exception, est encadré. Un forfait ne saurait rémunérer une cession d'ensemble et indifférenciée des droits numériques : le détail s'impose. Un cas particulier est cependant réservé par le texte légal : « Dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnés au 4° de l'article L.131-4, une telle cession est possible ». Dernier point destiné à prévenir de l'usage abusif de ce mode de détermination de la rémunération : « Le forfait ne peut être justifié que pour une opération déterminée » ; au-delà, une renégociation s'imposera. L'article 11, 3° de l'ordonnance du 12 novembre 2014 aménage les modalités d'application de ces nouvelles règles aux contrats conclus avant le 1^{er} décembre. Notons que la réforme ne s'aventure pas sur la question d'un pourcentage minimal de rémunération proportionnelle, bien que la baisse des coûts de production justifie les revendications des auteurs à la hausse³⁵. C'est qu'il dépend de bien des facteurs, dont le type d'ouvrage et la notoriété de l'auteur. En outre, le risque serait qu'un tel plancher, nécessairement bas, devienne un nouveau standard.

2 - L'obligation de reddition de comptes, réaffirmée et sanctionnée

Cette obligation de rendre des comptes est une obligation essentielle du contrat. D'une part, largement inexécutée, elle cristallisait les motifs d'insatisfaction des auteurs³⁶. D'autre part, elle est étroitement liée à l'obligation de rémunération proportionnelle. Selon une analyse ancienne, mémorable à défaut d'avoir été plaidée avec grand succès devant les tribunaux, l'obligation de l'éditeur

serait « purement potestative » sans l'engagement corrélatif de rendre des comptes à l'auteur³⁷. Les anciennes dispositions, communes à l'édition (articles L.132-13 et 14 du CPI), évasives et largement supplétives, devaient, en matière de livre, sombrer dans un oubli salutaire au profit des nouvelles. Le nouvel article L.132-17-3 du CPI, porte tant sur l'imprimé que sur le numérique. Il énonce tout d'abord un principe : « L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente ». L'esprit général de clarté et de transparence étant affirmé, l'article poursuit par une liste très détaillée d'indications à adresser à l'auteur ou à mettre à sa disposition par voie électronique : « 1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice », ceux en stock, vendus par l'éditeur, ceux hors droits et détruits ; « 2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ». Pour l'imprimé comme le numérique, il est rendu un compte détaillé des cessions de droits et des revenus correspondants. À l'image du contrat, ces comptes comportent une partie spécifique à l'exploitation du livre numérique.

L'article L.132-17-3 poursuit en énonçant une sanction singulièrement vigoureuse. L'auteur peut mettre en demeure l'éditeur de s'exécuter dans un délai de six mois à compter de la date prévue par le contrat (formalisme préconisé en matière numérique seulement, par l'article 7 du Code des usages) et à défaut au plus tard 6 mois après l'arrêt des comptes. À défaut d'exécution par ce dernier sous 3 mois, le contrat est résilié de plein droit. Mais le manquement de l'éditeur peut être aggravé : « Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit dans les six mois qui suivent la seconde mise en demeure. »³⁸. Point remarquable, la résiliation ainsi encourue porte sur l'ensemble du contrat et non

³⁵ Sur la question du prix : A. Entraygues et J. Crouzet, « Le big bang du livre numérique », *RLDI* 2015, 112. Vilipendant les modèles passés, présents et à venir : P. Gaudrat, « Édition numérique : une actualité législative édifiante », *RTD com.* 2012, p. 557. – V. l'article d'E. Emile-Zola-Place (précité), nuancé quant au constat de la baisse des coûts.

³⁶ V. P. Sirinelli, L. de Carvalho, préc.

³⁷ A. Esmein, note sous : T. com. Seine, 4 juin 1896, S. 1899, II, 217. Une limite au raisonnement cependant : l'obligation vaut également en cas de prix forfaitaire.

³⁸ Pour une analyse critique de ce délai : E. Emile-Zola-Place, préc.

seulement sur la cession considérée. Rappelons que la sanction de l'obligation d'exploitation elle-même ne portait que sur la partie laissée sans exploitation. Ces dispositions sont encore précisées par l'article 7 du Code des usages, aussi bien pour le livre numérique qu'imprimé : « Le paiement des droits intervient dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d'arrêté des comptes prévue au contrat », la règle étant cependant supplétive et non associée à une sanction explicite. Est également prévue la possibilité de rendre compte, au moyen d'un espace en ligne dédié, sur accord de l'auteur. C'est en somme un véritable mode d'emploi de la reddition des comptes que ce texte réglementaire fournit désormais à l'éditeur. Si les contrats mis à jour prévoient encore que le paiement ne sera portable qu'au-delà d'une somme de quelques dizaines d'euros, en revanche le « mauvais usage » consistant à négliger l'envoi des comptes passé les cinq premières années semble donc avoir fait long feu³⁹. Encore une fois, l'application de ces dispositions aux contrats en cours est aménagée dans le détail par l'ordonnance (art. 11, 2°).

C. Réexamen du contrat et fin de l'exploitation

1 - L'introduction d'une clause de réexamen

Le nouvel article L.132-17-7 du CPI instaure une clause obligatoire de « réexamen des conditions économiques de la cession des droits d'exploitation du livre sous forme numérique »⁴⁰. Il s'agit d'une véritable innovation dans notre CPI. Il est vrai que le code comporte déjà des cas très particuliers de révision, tel celui de l'article L.131-5, applicable aux cessions à prix forfaitaire et qui combine maladroitement les notions de lésion et d'imprévision. L'ampleur de l'article nouveau est toute autre, bien qu'il ne concerne que le livre numérique. La clause de réexamen ou de « rendez-vous » était absente des versions antérieures des contrats-types du SNE comme de la SGDL. Sa pratique, bien établie cependant, est observable

dans les contrats rattachés au *copyright*, proposant des clauses d'une mise en œuvre très souple⁴¹. À l'opposé de l'exemple anglo-saxon, on reste perplexe devant le raffinement de la réglementation nouvellement prescrite par l'article 6 du Code des usages. Dans une première phase, le délai à partir duquel le réexamen peut être sollicité est de « quatre ans à compter de la signature du contrat et pour une durée de deux ans ». Des dispositions spéciales aménagent ce droit pour les contrats antérieurs au 1^{er} décembre 2014⁴². Ce premier délai de 6 ans étant passé, une seconde phase de neuf ans s'ouvre, durant laquelle l'auteur et l'éditeur disposent chacun de deux demandes de réexamen. Passée cette seconde étape, et alors que quinze années se sont écoulées depuis la conclusion du contrat, une troisième et dernière phase s'ouvre : la demande de réexamen n'est alors plus limitée à un nombre d'exercices, mais à la condition d'une « modification substantielle de l'économie du secteur entraînant un déséquilibre du contrat depuis sa signature ou sa dernière modification ». Des délais inférieurs peuvent être convenus pour organiser ces rendez-vous. En revanche, la réponse de l'autre partie à la demande de réexamen doit être faite dans un délai impératif de trois mois. L'article 6 du Code des usages précise ensuite les grandes lignes du réexamen. La négociation « de bonne foi » porte notamment : « sur l'adéquation de la rémunération de l'auteur, qu'elle soit proportionnelle ou forfaitaire, à l'évolution des modèles économiques de diffusion numérique de l'éditeur ou du secteur ». L'échec des négociations, tout comme le refus de négocier, donnent lieu à la saisine d'une « commission de conciliation » paritaire qui rend un avis sous quatre mois. Cet avis consultatif ne lie ni les parties, ni le juge, qui peut toujours être saisi directement. Notons que la SGDL, dans son nouveau contrat-type, place au second plan le recours à cette commission et privilégie la résiliation. Une telle clause, possible, s'écarte de l'esprit du nouveau texte : si les

⁴¹ Par ex. pour un contrat de traduction littéraire, entre éditeurs, désignant le droit anglais : *"either party may serve written notice to the other party of their desire to renegotiate the Electronic Book royalty rate taking into account the terms then current in publishing for comparable Electronic books together with any changes to the Publisher's standard royalty terms and the prevailing industry standard for Electronic Book rights"*.

⁴² Ord. n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 (art. 12).

³⁹ Code des usages en matière de littérature générale du 5 juin 1981, § 3, repris par l'ancien contrat-type du SNE.

⁴⁰ Pour une proposition de clause : B. Kerjean, « Pratique contractuelle. Livre numérique et contrat d'édition, la révolution est en marche ! », CCE 2013, n° 9, prat. 15.

occasions de mettre terme au contrat y sont nombreuses, celle-ci n'en fait pas partie. En revanche, il est à souligner que la clause de réexamen devra figurer au contrat sous peine de nullité de la cession des droits numériques.

Formellement, ces lignes n'ont rien à envier aux pages les plus pointilleuses du Code de la consommation ; la nécessité de borner de repères fiables les rendez-vous de l'auteur avec son éditeur justifie parfaitement la méthode. Des interrogations de fond demeurent, paradoxalement liées à la grande précision du texte. Ainsi, l'article L.132-17-7 du CPI dispose que le réexamen porte sur les « conditions économiques du contrat » et le Code des usages de préciser en son article 6, précité : « le réexamen des conditions économiques du contrat doit porter notamment sur l'adéquation de la rémunération de l'auteur (...) ». En conséquence, devraient être exclues de l'obligation de renégocier les questions portant sur l'étendue des droits cédés ou encore sur l'éventuelle contractualisation des droits moraux... sauf à ne voir que les incidences économiques de ces aspects. Autre point, on peut se demander quelle sera la portée de ce régime spécial, lorsque demain, le Code civil lui-même consacrera en termes généraux la prise en compte de l'imprévision⁴³. Comment s'articuleront les deux textes dans l'hypothèse (certes limitée) où leurs domaines d'application pourraient se recouper et que les intérêts de l'auteur – normalement protégés par la loi spéciale – siègeront dans l'application du droit commun ? Imprévision oblige, l'avenir le dira.

2 - La clause de fin d'exploitation : un esprit de retour dans le contrat d'édition

L'article L.132-17-4 du CPI institue un nouveau mécanisme de résiliation tiré du constat du défaut d'activité économique. Il est étranger à un quelconque manquement de l'éditeur : publication, diffusion active, reddition des comptes, peuvent être correctement exécutées... sans résultat économique probant. Ce texte dispose : « Le contrat d'édition prend fin à l'initiative de l'auteur ou de

l'éditeur, si, pendant deux années consécutives au-delà d'un délai de quatre ans après la publication de l'œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d'un à-valoir (...) ». Sont ensuite listées les sources de revenus concernées. La partie à l'initiative de la résiliation la notifie par LR/AR à l'autre dans un délai de douze mois suivant la date limite d'envoi ou de mise à disposition de l'état des comptes par l'éditeur. Ce n'est qu'à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois que le contrat d'édition est résilié, dans son ensemble. Le Code des usages, convoqué par le CPI, aménage cependant une exception concernant les œuvres incluses dans un recueil d'œuvres. Contrairement aux autres dispositions qui aménagent l'application de la réforme aux contrats en cours, celle-ci ne sera applicable qu'aux contrats conclus après le 1^{er} décembre 2014.

Cette nouveauté est d'un intérêt évident, bien que son exercice soit un aveu d'échec pour chacun. Si une faculté de résiliation étrangère à toute idée d'inexécution existait déjà, elle demeure reliée à la notion d'« épuisement » (art. L.132-17 du CPI). Or, comme nous l'avons vu, les procédés actuels ruinent la pertinence de ce critère. On ne peut prévoir si les auteurs se saisiront en masse de cette nouvelle possibilité⁴⁴. Mais il est certain qu'en instaurant dans le contrat d'édition une limite temporelle non reliée à un manquement contractuel – soit le principe d'un retour « naturel » à l'auteur de l'usage de ses droits – la réforme imprime sa marque bien au-delà du seul régime du contrat.

Conclusion - Dits et non-dits de la réforme : du régime à la nature juridique du contrat d'édition

Si la réforme brille par ce qu'elle contient, elle nous éclaire aussi par ce qu'elle ne contient pas. Ainsi, le pourcentage de rémunération, parfois jugé décevant par les auteurs, n'est ni prescrit, ni suggéré. Autre revendication plus sérieusement portée par les

⁴³ Avant-projet d'ordonnance rendu public par la Chancellerie le 25 février 2015, portant réforme du droit des contrats. V. le projet d'article 1196 C. civ. :

http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf

⁴⁴ En marge de l'article L.132-17 du CPI, le « bon » éditeur acceptera sans préavis la « restitution » de ses droits à l'auteur qui en fait la demande... sous réserve qu'il n'ait pas de nouveau projet en vue.

auteurs⁴⁵ : celle de la durée du contrat. La réforme n'aborde pas, explicitement du moins, l'un des ultimes antagonismes entre auteurs et éditeurs : la détermination d'une véritable durée de la cession⁴⁶. Le thème de la nature du contrat n'est pas davantage appréhendé par la réforme. Elle se concentre sur l'énonciation bien pragmatique d'un régime juridique. Cependant, si l'on enseigne que c'est la nature qui détermine le régime⁴⁷, la recherche de la nature juridique d'un objet ne peut se faire sans critères, sans matière propre à susciter des inductions. Autant d'éléments fertiles se trouvent précisément dans le régime du contrat. Est-il permis d'induire de ces traits nouveaux de régime des effets en termes de nature juridique ? Depuis ses origines, le contrat d'édition se présente en un composé d'obligations très diverses : concevoir, (faire) fabriquer, payer, promouvoir, distribuer... Toutes essentielles, ces obligations gravitent autour d'une opération juridique élémentaire par laquelle l'auteur autorise l'éditeur à faire usage de son œuvre. Reste à qualifier cette opération. La réponse classique consiste à voir dans cet acte une « cession », voire une « variété de vente »⁴⁸. En effet, la loi du 11 mars 1957 a enfermé le contrat d'édition dans le champ lexical de l'effet réel : « cession », « transfert », « transmission ». Or, cette qualification n'est ni certaine, ni nécessaire. En effet, une particularité du contrat d'édition tel qu'actuellement pratiqué réside dans le décalage entre la permanence des effets de la « cession » consentie par l'auteur et la durée, légitimement limitée, des exigences pesant sur l'éditeur⁴⁹. D'autres droits de tradition civiliste, et connaissant une réglementation propre au contrat d'édition, lui font porter les habits d'une cession ou d'une concession et, surtout, admettent des durées

nettement limitées *ab initio*⁵⁰. En quoi la réforme commentée – qui ne rompt certes pas avec ce vocabulaire – apporte-t-elle sa contribution ? Il est frappant de constater que les principales innovations des nouveaux textes résident dans l'aménagement de la fin du contrat (si ce n'est dans l'évitement de celle-ci par la clause de réexamen). Si les cas de résiliation pour inexécution contractuelle n'appellent pas de nouveaux commentaires, la possibilité offerte à chacun par l'article L.132-17-4 du CPI de mettre un terme au contrat en cas de défaut d'activité économique est riche de sens. Il importe en effet de distinguer la sanction du défaut de publication, d'exploitation ou de reddition des comptes qui sont autant d'inexécutions contractuelles patentes, du mécanisme permettant de mettre fin au contrat indépendamment de toute inexécution contractuelle. Cette faculté de résiliation unilatérale n'est pas inédite. Cependant, l'accord améliore le dispositif actuel, complexe et négligé par les auteurs (art. L.132-17 du CPI). Ces mécanismes impriment à l'autorisation conférée par l'auteur un *esprit de retour* : l'œuvre n'est pas vendue à l'éditeur, elle est mise à sa disposition, selon une certaine destination et pour un certain temps. Cette considération retentit sur l'objet même du contrat pour en faire un contrat inscrit dans la durée... y compris pour l'auteur. Elle ôte une part de son efficacité à la stipulation traditionnelle d'une durée calquée sur celle du droit d'auteur (70 ans *post mortem auctoris*). Elle contredit l'usage générique du terme « cession », suggérant un transfert définitif de droits. Selon une analyse, conduite ailleurs⁵¹, la notion de « cession », en droit d'auteur, s'avère dépourvue de portée qualifiante et ne coïncide pas exactement avec la notion de cession entendue ailleurs en droit civil. Certes, l'auteur peut vendre son œuvre, dans la limite de ce qui est cessible ; mais il peut aussi la louer, autrement dit en accorder la *licence*. La licence (ou « concession »), bail d'exploitation de la propriété intellectuelle, est l'outil le plus adapté techniquement à son exploitation ainsi que l'outil le plus respectueux des

⁴⁵ V. les contrats-types des associations d'auteurs (SGDL, ATLF). – V. ce *Livre blanc pour la relance de la politique culturelle*, t. 1, Commission pour la Relance de la Politique Culturelle, 2007, <http://www.crpc.free.fr/C.R.P.C/index.html> signé notamment par la SPEDIDAM. – Autres temps : la limitation de la durée du contrat d'édition à 10 ans prévue par le projet de loi du 13 août 1936 présenté par Jean Zay lors de la 2^e séance du 13 août 1936, JO, Doc. parl., annexe n° 1164, p. 1706.

⁴⁶ P. Sirinelli, L. de Carvalho, préc..

⁴⁷ J.-L. Bergel, « Différence de nature (égale) différence de régime », *RTD civ.* 1984, p. 255.

⁴⁸ P.-Y. Gautier, *op. cit.*, n°561.

⁴⁹ Par ex. : CA Paris, 12 fév. 1980, *D.* 1982, IR 47 obs. Colombet.

⁵⁰ Par ex. la loi espagnole du 11 novembre 1987 (art. 69) limite la durée du contrat d'édition à 15 ans ; la loi italienne n° 633 du 22 avril 1941 à 20 ans. Au contraire, le contrat d'édition allemand, pourtant qualifié de « concession », est en général aligné sur la durée du droit d'auteur.

⁵¹ V. A. Boisson, *La licence de droit d'auteur*, *op.cit.*, n°410 et ss.

intérêts des auteurs. Elle concrétise l'idée sous-jacente de cette réforme, selon laquelle la relation entre auteur et exploitant – bien qu'elle ait besoin de temps pour s'épanouir⁵² – n'a pas vocation à s'épuiser dans une perpétuité inutile.

A.B.

⁵² Dans son discours du 21 mars 2013 pour la signature de l'accord SNE-CPE, Vincent Montagne, président du SNE constate que « la notion de temps long est maintenue ».



La saga « Laguiole », illustration du conflit entre marques et indications géographiques

Caroline Le Goffic

Maître de conférences
co-directrice du Master 2 « Droit des activités numériques »
Université Paris Descartes

La bataille juridique de longue durée autour de la dénomination « Laguiole » est révélatrice des difficultés que soulève le conflit entre une marque et une indication géographique. Cette saga, qui a été à l'origine de l'adoption de récentes dispositions renforçant sensiblement la protection des noms des collectivités territoriales, et permettant l'enregistrement d'indications géographiques désignant des produits industriels et manufacturés, invite à s'interroger sur l'avenir de la dénomination.

Marques et indications géographiques constituent deux types de signes distinctifs qui ont pour trait commun d'indiquer au consommateur l'origine des produits qui en sont revêtus. Mais tandis que la marque indique avant tout une origine commerciale (l'identité de l'entreprise qui fabrique ou distribue les produits), l'indication géographique indique naturellement une origine territoriale (la provenance des produits). Au-delà de cette fonction d'indication d'origine, les marques comme les indications géographiques peuvent également être porteuses d'une réputation ou d'une renommée particulière. Rappelons en effet que l'indication géographique se définit comme « un type de signe distinctif identifiant un produit comme étant originaire d'un territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique du produit peut être attribuée à cette origine géographique »¹.

Ces points communs expliquent la fréquence des conflits entre ces deux types de signes distinctifs.

Dès lors que des termes géographiques peuvent être valablement déposés comme marques, il n'est en effet pas étonnant que ces signes soient voués à s'opposer à des indications géographiques homonymes. Faut-il, dans pareil cas, faire prévaloir celui des deux signes qui est antérieur à l'autre, ou bien faut-il tenir compte de l'intérêt général attaché à la protection des indications géographiques et faire prévaloir ces dernières, quand bien même elles seraient postérieures aux marques ?

Le cas de la dénomination « Laguiole » est à cet égard révélateur des difficultés juridiques que soulève le conflit entre une marque et une indication géographique. Depuis les années 1990, il existe en effet en France – mais également dans l'Union européenne² – un important contentieux autour de cette dénomination convoitée. L'essentiel du litige oppose la commune de Laguiole, située dans l'Aveyron, à une société sise dans le Val-de-Marne et titulaire de multiples marques comportant le terme « Laguiole ».

¹ Art. 22 § 1 de l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

² Cf., à cet égard, TUE, 21 oct. 2014, T-453/11, G. Szajner c./ OHMI.

Plus précisément, la dénomination « Laguiole » désigne depuis 1829 un couteau à cran forcé, à manche légèrement recourbé et siglé d'une abeille, créé par des forgerons dans la commune de Laguiole. Ce couteau a connu un succès croissant, à tel point que vers 1930, les artisans de Laguiole ne pouvant plus répondre à la demande, la production s'est développée de manière industrielle à Thiers³. Le terme « Laguiole » est alors devenu la désignation usuelle de cette forme de couteau. Il s'agit en somme d'une forme d'évasion géographique et sémantique de l'indication géographique⁴.

Le terme n'ayant pas été déposé à titre de marque, une société déposa, à partir de 1993, une série de marques comprenant le terme « Laguiole », pour désigner à la fois des couteaux et des produits divers tels que stylos, lunettes, briquets, meubles de jardin, chaussures, etc. – les produits en question n'étant pas fabriqués dans la commune de Laguiole, mais pour la plupart importés de Chine. La commune de Laguiole porta alors l'affaire devant les tribunaux, en réclamant l'annulation de la marque sur différents fondements. Un grand nombre de décisions ont depuis lors été rendues ; l'étude de cette saga judiciaire, pour l'essentiel défavorable à la commune de Laguiole, révèle les difficultés liées à la protection du nom d'une collectivité territoriale face à une marque concurrente. La saga « Laguiole » a d'ailleurs pris une importance telle dans le paysage juridique et politique français que les mésaventures de la commune ont été à l'origine de l'adoption de dispositions de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation⁵ renforçant sensiblement la protection des noms des collectivités territoriales contre les autres signes distinctifs, et en particulier les marques, et permettant l'enregistrement d'indications géographiques désignant des produits industriels et manufacturés. Mais les échecs judiciaires du passé (I) vont-ils pour autant nécessairement prendre fin à l'avenir avec ce nouveau dispositif (II) ?

I. Les échecs judiciaires passés

Les dispositions de la loi du 17 mars 2014 ne pouvant s'appliquer rétroactivement à des dépôts antérieurs, la validité des marques composées du terme « Laguiole » doit nécessairement s'apprécier sur le fondement du droit en vigueur lors du dépôt.

Plusieurs fondements juridiques ont ainsi (vainement) été invoqués par la commune de Laguiole pour contester la validité des marques incorporant la dénomination (A). En outre, la collectivité territoriale a également tenté de faire sanctionner l'usage des marques sur le terrain du droit de la consommation, sans plus de succès (B).

A. Les failles du droit des marques

La commune de Laguiole s'est fondée sur plusieurs dispositions du Code de la propriété intellectuelle au soutien de ses demandes en nullité des marques composées de la dénomination « Laguiole ».

Elle a ainsi soulevé la déceptivité des marques (1), l'atteinte au nom de la collectivité territoriale (2) ainsi que la fraude lors du dépôt (3) – les trois fondements ayant été rejetés par les juges.

1) La déceptivité

En vertu de l'article L. 711-3, c), du Code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Il s'agit d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur sur une caractéristique des produits concernés. En particulier, dans les affaires « Laguiole », la commune soutenait que les marques incluant la dénomination risquaient de tromper le public sur l'origine géographique des produits.

Or, dans toutes les affaires dans lesquelles ce fondement a été invoqué, les juges ont estimé que les marques comportant le terme « Laguiole » n'étaient pas déceptives. Ainsi, dans un jugement rendu le 16 août 2007 par le Tribunal de grande

³ Cf. C. Le Stanc, « Laguiole Bazar », *Propriété ind.* 2013, n° 4, repère 4.

⁴ Cf. C. Le Goffic, « Dégénérescence des indications géographiques : où situer le point de non-retour ? », *Revue de droit rural*, 2014, n° 6, étude 11.

⁵ JO 18 mars 2014, p. 5400.

instance de Créteil⁶, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mai 2012⁷, ils ont considéré que les marques « Laguiole » et « Bistrot Laguiole », déposées pour désigner des services de restauration, n'étaient pas susceptibles d'être regardées comme indiquant une provenance géographique et trompeuse, au motif qu'il n'était pas établi que le public percevait le signe « Laguiole » comme une indication d'origine géographique des services en cause. En effet, pour les juges, la commune ne possède aucune notoriété particulière en ce qui concerne les produits alimentaires et la restauration.

Si cette appréciation peut se discuter s'agissant des produits alimentaires et de la restauration, « Laguiole » étant également une appellation d'origine désignant un fromage, elle est encore plus critiquable en ce qui concerne les couteaux. Ne peut-on pas considérer que des marques incluant le terme « Laguiole » risquent de laisser penser aux consommateurs que les couteaux proviennent de ce lieu ? Les juges ont pourtant, là encore, répondu par la négative, écartant tout grief de déceptivité dans ce domaine. Dans les décisions du Tribunal de grande instance de Créteil et de la Cour d'appel de Paris précitées, ils indiquent en effet qu'« il n'est aucunement établi, ni même prétendu, que ce type de couteau de poche serait exclusivement fabriqué dans la commune de Laguiole ni, corrélativement, que la commune de Laguiole serait réputée, aux yeux d'une partie significative du public, pour avoir été ou pour être le lieu de fabrication du produit en cause ».

Ici apparaît l'aspect essentiellement subjectif du vice de déceptivité, qui doit s'apprécier par rapport à la perception du public de référence. Or, pour déterminer si l'enregistrement à titre de marque d'un terme géographique est susceptible de suggérer une fausse provenance, les juges doivent rechercher si le terme en cause est porteur d'une réputation particulière pour les produits ou services concernés. En d'autres termes, ils doivent se poser la question de savoir si le terme géographique

constitue une indication de provenance⁸, c'est-à-dire une « dénomination susceptible d'indiquer au consommateur que le produit désigné a une origine géographique particulière, à laquelle des producteurs locaux ont abouti à attacher une certaine réputation, ou des caractéristiques particulières »⁹.

S'agissant des couteaux, on pourrait penser que le nom « Laguiole » risque d'être associé par les consommateurs à la commune, réputée pour ce type de produit. Pourtant, les juges n'ont pas retenu cette analyse, considérant au contraire que le terme était devenu générique. Dès l'une des premières affaires ayant opposé la commune à la société titulaire des marques, la Cour d'appel de Paris avait estimé, dans un arrêt du 3 novembre 1999¹⁰, que le terme « Laguiole » était « devenu usuel et générique pour désigner un certain type de couteaux » et qu'il ne faisait « pas nécessairement référence à la commune de Laguiole et aux communes avoisinantes ». Pour les juges, il était déjà démontré que d'autres régions, notamment celle de Thiers, fabriquaient depuis de nombreuses décennies le même type de couteau. Dans le même sens, la Cour d'appel de Paris a considéré, le 23 mai 2012¹¹, que le signe « Laguiole », utilisé à titre de marque, évoque, « pour le client moyennement attentif et normalement avisé, le nom commun désignant un type de couteau de poche à la forme particulière et non pas le nom propre désignant une commune de l'Aveyron ».

Dans une décision plus récente, en date du 4 avril 2014¹², la Cour d'appel de Paris a de nouveau écarté le grief de déceptivité, retenant que la commune de Laguiole ne démontrait pas que le consommateur moyen, « qui connaît la dénomination géographique *Laguiole* pour ses productions fromagères et dans le domaine de la coutellerie, sans plus de connaissances sur les activités de cette commune rurale, établira un lien avec la catégorie de produits concernés par ce signe ». Cette formule révèle toute l'ambivalence

⁸ Cf. C. Le Goffic, *La protection des indications géographiques : France, Union Européenne, Etats-Unis*, Litec, 2010, n° 523 et s.

⁹ J. Canlorbe, note sous CA Paris, 4 avr. 2014, *Propri. intell.* 2014, n° 52, p. 295.

¹⁰ CA Paris, 3 nov. 1999, *Ann. Propri. indus.* 2000, p. 115.

¹¹ CA Paris, 23 mai 2012, préc.

¹² CA Paris, 4 avr. 2014, *Gaz. Pal.* 17 juillet 2014, n° 198, p. 16, obs. L. Marino ; *Propri. intell.* 2014, n° 52, p. 295, obs. J. Canlorbe.

⁶ TGI Créteil, 13 oct. 2009, RG n° 07/08714.

⁷ CA Paris, 23 mai 2012, *Propri. intell.* 2012, n° 44, p. 356, obs M. Sabatier.

attachée aux dénominations géographiques génériques : connues du public, elles constituent un point de référence pour les produits concernés, mais par l'effet du processus de dégénérescence, elles ont vu leur signification dériver pour perdre leur sens originaire et devenir synonyme d'un type de produit. Le lien au terroir s'est ainsi relâché au point de disparaître.

S'agissant des couteaux de Laguiole, l'appréciation peut être discutée, tant il est douteux que la réputation de la commune pour ces produits puisse être écartée aussi facilement que ne le font les juges. En réalité, qualifier la dénomination de générique revient à sanctionner la longue inaction de la commune de Laguiole devant la généralisation du nom¹³. En effet, la collectivité n'a tenté de défendre la dénomination que récemment, sans nul doute trop tard pour les juges, qui ont même estimé que ce n'était pas tant le couteau qui devait sa notoriété à la commune que l'inverse¹⁴.

Ces décisions sévères font apparaître la nécessité d'une grande vigilance afin d'assurer à un nom géographique un statut d'indication de provenance. Comme en matière de marques, toute passivité devant un processus de dégénérescence est sanctionnée par une perte de droits. Dès lors, la dénomination peut être incorporée au sein d'une marque sans risquer d'être jugée trompeuse.

Si la qualification de dénomination générique du terme « Laguiole » empêche de juger les marques trompeuses, elle fait également obstacle à ce que soit retenue l'atteinte au nom de la commune.

2) L'atteinte au nom de la collectivité

Issu de la loi sur les marques du 4 janvier 1991, l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ».

C'est la commune de Laguiole qui a invoqué cette disposition pour la première fois, au soutien d'une action en annulation de marques incluant la dénomination. Si ce fondement avait été retenu par

les juges en première instance en 1997¹⁵, le jugement a toutefois été infirmé en appel¹⁶, les juges estimant qu'« une commune n'est pas fondée à invoquer une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée dès lors qu'il était établi qu'un terme devenu générique pour désigner un genre de couteaux fabriqué depuis des décennies dans d'autres régions françaises ne fait pas nécessairement référence à ce nom ». Il s'agit là d'une conséquence logique de la qualification de dénomination générique du terme, qui empêche de retenir à la fois la déceptivité des marques et l'atteinte au nom de la commune. Reprise dans le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 13 septembre 2012¹⁷, cette argumentation est formulée en les termes suivants : « une commune n'est pas fondée à invoquer une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée dès lors qu'il est établi que son nom correspond aussi à un terme devenu générique pour désigner un produit fabriqué non exclusivement sur son territoire ».

Si ce raisonnement vaut pour les couteaux, produits pour lesquels le nom « Laguiole » est devenu générique selon les juges, il ne peut en revanche s'appliquer aux autres produits couverts par les marques litigieuses. Néanmoins, la Cour d'appel de Paris a également refusé d'annuler ces marques sur le fondement de l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, estimant que la commune de Laguiole ne démontrait pas, « en contemplation du libellé des marques litigieuses ainsi qu'aux produits et services qu'elles couvrent, que l'usage qui en est fait et qui s'inscrirait dans les missions de service public assignées à la collectivité territoriale, entraînerait un risque de confusion avec ses propres attributions, ou bien qu'elle serait de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou à préjudicier à ses administrés ». Il est certes exact, comme l'indique la Cour, que l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle « n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, d'une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale mais seulement de poser une telle interdiction au cas où résulte de ce dépôt une

¹⁵ TGI Paris, 23 avr. 1997, *PIBD* 1997, 635, III, 374.

¹⁶ CA Paris, 3 nov. 1999, préc.

¹⁷ TGI Paris, 13 sept. 2012, *Gaz. Pal.* 17 oct. 2012, n° 292, p. 12, obs. L. Marino ; *Propr. indus.* 2013, n° 4, comm. 29, J. Larrieu.

¹³ En ce sens, J. Canlorbe, note sous CA Paris, 4 avr. 2014, préc.

¹⁴ *Ibid.*

atteinte à des droits antérieurs ». Mais ne pouvait-on pas considérer que le dépôt de marques incorporant la dénomination « Laguiole » pour désigner divers produits tels que des matériels d'enseignement, des installations sanitaires, des cartes postales ou encore des t-shirts, portait atteinte aux droits de la commune en ce sens qu'il privait cette dernière de la possibilité d'exploiter son nom pour déployer un grand nombre des activités naturelles d'une commune¹⁸, en même temps qu'il risquait de laisser croire aux consommateurs que les produits revêtus de ces marques relevaient des missions de service public confiées à la collectivité ? De fait, la sévérité des juges à l'encontre de la commune de Laguiole contraste avec un certain nombre de décisions dans lesquelles il a été jugé que l'atteinte aux droits des collectivités territoriales était constituée dès lors que le consommateur risquait de croire que les produits désignés par les marques étaient issus de la collectivité parce qu'ils se situaient dans un secteur d'activité municipal traditionnel, ou spécifiquement développé par une certaine collectivité, tel que les activités de sport d'hiver¹⁹, de communication culturelle²⁰, d'équipements informatiques²¹ ou sportifs²².

En tant qu'ils privent la commune de Laguiole de la possibilité d'exploiter son nom pour un grand nombre de produits, les dépôts des marques litigieuses semblaient également pouvoir être sanctionnés sur le fondement de la fraude.

3) La fraude

La commune de Laguiole contestait également ces dépôts sur le fondement de l'adage *fraus omnia corrumpit*. Elle soutenait en effet que les marques avaient été déposées de manière frauduleuse, le déposant étant animé « d'une volonté de lui nuire » caractérisée par « le profit tiré de la renommée du signe, la volonté du déposant de s'arroger un monopole sur celui-ci, et la stratégie commerciale d'appropriation de l'image de la commune qui a été

déployée, ressortant du nombre considérable de marques 'laguiole' composant son portefeuille ».

Mais cet argument, comme les précédents, a été rejeté par les juges, notamment par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 avril 2014²³. De manière fort lapidaire, la Cour estime que la commune de Laguiole a échoué à rapporter la preuve de l'intention de nuire du déposant : « il lui appartenait, à cet égard, de préciser en quoi ces dépôts de marques préjudiciaient à ses propres attributions, de ne pas se borner à citer un précédent jurisprudentiel mais d'explicitier les activités requérant l'usage du signe 'Laguiole' dont pourrait la priver le dépôt de ces marques et de rapporter la preuve de l'intention de lui porter préjudice en l'empêchant, éventuellement, de tirer profit de son nom ou en l'associant à des produits ou services de piètre qualité, ce dont elle s'abstient ». Il en résulte, pour la Cour, que la commune « échoue en sa démonstration d'un dépôt frauduleux de nature à affecter la validité des marques » en cause.

Cette argumentation rejoint celle qui a conduit au rejet de l'action fondée sur l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle. De la même manière, elle apparaît contestable, tant, comme l'écrit justement un auteur²⁴, « il est difficile de ne pas voir de la malice » dans « la multiplication des déclinaisons du mot « Laguiole » dans les vingt-quatre marques déposées », qui semble ne pas avoir eu d'autre but que « de faire barrage à toute tentative de la commune de protéger son nom ».

Ces échecs judiciaires répétés de la commune de Laguiole sur le terrain du droit des marques se sont doublés d'échecs identiques sur le terrain du droit de la consommation.

B. Les failles du droit de la consommation

La commune de Laguiole a également invoqué, dans plusieurs affaires, la prohibition des pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Les premières sont définies par l'article L. 120-1 du

¹⁸ Cf. J. Larrieu, note sous TGI Paris, 13 sept. 2012, préc..

¹⁹ TGI Paris, 1^{er} fév. 2006, RG n° 04/22430.

²⁰ CA Paris, 12 déc. 2007, *Propr. intell.*, avr. 2008, p. 172, obs. F. Fagjenbaum et T. Lachacinski.

²¹ TGI Paris, 6 juil. 2007, *Propr. indus.*, oct. 2007, n° 10, comm. 84, obs. J. Larrieu.

²² TGI Paris, 14 mars 2007, *Propr. indus.*, nov. 2007, n° 11, comm. 92, obs. J. Larrieu.

²³ CA Paris, 4 avr. 2014, préc.

²⁴ J. Larrieu, note sous TGI Paris, 13 sept. 2012, préc.

Code de la consommation, selon lequel « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ». Quant aux pratiques commerciales trompeuses, elles sont réprimées à l'article L. 121-1 du même Code, qui dispose « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(...) b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et son procédé de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien et le service ».

Or, la commune de Laguiole soutenait que le titulaire des marques avait volontairement créé une confusion entre ses produits et la ville, en multipliant les références au lieu et à son histoire. En ce sens, l'argument est proche de celui fondé sur la prohibition des marques déceptives, à ceci près que son objectif n'est pas l'annulation de l'enregistrement des marques, mais la sanction de l'usage du terme.

Mais si l'argument a prospéré devant la Cour d'appel de Paris en 1999²⁵, les juges retenant la tromperie au motif que les produits étaient fabriqués à l'étranger et non dans la commune de Laguiole, il n'a, en revanche, pas été retenu par le

Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 13 septembre 2012²⁶, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 4 avril 2014²⁷. Dans ces décisions, les juges se sont appuyés sur un sondage indiquant que 53% des consommateurs interrogés ne connaissaient pas la commune de Laguiole, pour en déduire qu'il ne pouvait donc exister, dans l'esprit de ces consommateurs, de lien entre la marque et le lieu. Si l'on peut admettre cet argument s'agissant des produits divers autres que les couteaux, pour lesquels la commune n'est effectivement pas réputée, le motif est plus discutable en ce qui concerne les couteaux.

En effet, on peut, comme le fait un auteur²⁸, douter de cette lecture du sondage, qui révèle tout de même que 47% des consommateurs interrogés « déclarent spontanément connaître un village de 1300 habitants », ce qui témoigne du renom de la commune. Or, « ne suffit-il pas qu'une fraction significative du public pertinent soit trompé » pour que soit caractérisée la tromperie ?

Qui plus est, selon les juges, il n'est pas établi que les consommateurs fassent un lien entre les couteaux commercialisés sous les marques comportant le terme « Laguiole » et cette origine géographique dans la mesure où « les neuf dixièmes des laguioles ne sont pas fabriqués dans l'Aveyron » et où « les principaux centres de fabrication, abeille comprise, se trouvent en effet en Chine et au Pakistan ». Mais à nouveau, on peut critiquer ce raisonnement car il semble déduire de l'usage généralisé du terme son absence de protection, sans s'interroger sur la légitimité de cet usage. En d'autres termes, les juges s'appuient sur la banalisation de pratiques potentiellement malhonnêtes pour priver la commune d'une protection potentiellement légitime au regard du sondage en question.

Devant ces multiples échecs judiciaires de la commune de Laguiole, on peut se demander si l'avenir du nom de la collectivité s'annonce plus radieux depuis l'adoption de la loi du 17 mars 2014.

²⁶ TGI Paris, 13 sept. 2012, préc.

²⁷ CA Paris, 4 avr. 2014, préc.

²⁸ J. Larrieu, note sous TGI Paris, 13 sept. 2012, préc.

²⁵ CA Paris, 3 nov. 1999, préc.

II. L'avenir de la dénomination « Laguiole »

De quelles solutions dispose véritablement la commune de Laguiole pour protéger son nom contre les marques concurrentes et relocaliser, en quelque sorte, pour l'avenir, l'indication géographique associée aux couteaux ?

L'adoption de la loi relative à la consommation le 17 mars 2014, et plus spécifiquement de son chapitre IV intitulé « Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales », peut sembler porteuse de certains espoirs pour la commune. En effet, le texte comporte deux avancées majeures : d'une part, il renforce la protection du nom des collectivités territoriales (A) ; d'autre part, il institue une nouvelle catégorie de signes distinctifs, l'« indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux » (B). Toutefois, l'analyse détaillée de ces règles révèle que les espoirs suscités par ces intitulés doivent être nuancés.

A. Le renforcement de la protection du nom des collectivités territoriales

L'article 73 de la loi du 17 mars 2014, qui renforce sensiblement la protection des noms des collectivités territoriales contre les autres signes distinctifs, et en particulier les marques, est issu en grande partie des affaires *Laguiole*, très médiatisées, l'opinion publique s'étant émue des échecs judiciaires répétés de la commune. Après le jugement rendu le 13 septembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Paris, la municipalité avait symboliquement déboulonné son panneau d'entrée, et, après l'arrêt confirmant ce jugement, les ministres Arnaud Montebourg et Valérie Fourneyron avaient évoqué dans un communiqué « l'émotion légitime » des Laguioleais, en indiquant que de nouvelles dispositions législatives avaient été adoptées pour permettre d'éviter ce genre de « situation regrettable »²⁹.

Effectivement, la loi du 17 mars 2014 octroie aux collectivités territoriales deux nouveaux droits.

D'une part, un droit d'alerte, prévu à l'article L. 712-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet à toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale de demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret. D'autre part, et corrélativement, un droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque : en vertu de l'article L. 712-4 3° du Code de la propriété intellectuelle, opposition peut en effet être faite par « une collectivité territoriale au titre du h) de l'article L. 711-4 ». Cette dernière disposition vient rendre plus effectif le motif de refus et d'annulation d'enregistrement déjà prévu à l'article L. 711-4 h) du Code. Désormais, les communes pourront agir préventivement, par le biais d'une opposition à l'enregistrement d'une marque, au lieu de devoir attendre que l'enregistrement soit effectué pour intenter une action en annulation de la marque.

Pour autant, ces nouveaux droits d'information et d'opposition – dont la teneur exacte doit encore être précisée par un décret qui n'a pas encore été adopté – sont-ils de nature à permettre à la commune de Laguiole, à l'avenir, de faire obstacle à l'enregistrement de marques composées de son nom ? Rien n'est moins sûr, car les conditions de l'opposition demeurent celles de l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que la municipalité devra toujours rapporter la preuve de l'atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée. Dès lors, rien n'empêche l'INPI et les tribunaux saisis d'éventuels recours de considérer que cette preuve n'est pas rapportée, à l'instar des décisions rapportées plus haut.

Faute de se voir assurée de pouvoir faire échec à l'enregistrement de marques, la commune de Laguiole pourrait être tentée de se tourner vers une autre voie ouverte par la loi relative à la consommation, à savoir l'enregistrement d'une indication géographique pour ses couteaux.

²⁹ Communiqué du 16 avril 2014.

B. La création des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

L'article 74 de la loi du 17 mars 2014 crée une nouvelle catégorie d'indication géographique, l'indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA). Il s'agit là de l'apport essentiel de ce texte dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Ces nouvelles indications géographiques sont des signes distinctifs dont les fonctions sont non seulement la protection des producteurs légitimes et l'information des consommateurs, mais également « la mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus », selon les termes de l'article L. 721-6 du Code de la propriété intellectuelle. Cette définition correspond bien à la démarche de la municipalité de Laguiole, soucieuse de défendre ses couteaux, produits de l'artisanat local. L'enregistrement d'une indication géographique présenterait également l'avantage d'assurer la protection de la dénomination contre d'éventuels dépôts futurs de marques, car la protection des IGPIA contre des marques postérieures est assurée par la combinaison des articles L. 711-4 d) du Code de la propriété intellectuelle, qui inclut les indications géographiques dans la liste des droits antérieurs et L. 712-4 3° et 4° du même Code, qui confère un droit d'opposition aux organismes de défense et de gestion de ces indications géographiques ainsi qu'aux collectivités territoriales au titre d'une atteinte à une indication géographique, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée.

On pourrait être tenté d'objecter que cette création n'était pas nécessaire, les produits industriels et artisanaux pouvant déjà être protégés par le biais d'appellations d'origine, comme le prévoit l'article L. 115-1 du Code de la consommation. Certes, mais la définition de l'appellation d'origine était sans doute trop stricte, exigeant un lien au terroir trop étroit pour pouvoir s'appliquer à des produits industriels ou artisanaux. Il faut en effet que la qualité ou les caractères des produits d'appellation soient « dus au milieu géographique, comprenant

des facteurs naturels et des facteurs humains ». Dans ces conditions, la reconnaissance d'appellations d'origine pour des produits non agro-alimentaires tels que les couteaux de Laguiole est quasiment impossible. La création des IGPIA vient remédier à cette difficulté, dans la mesure où la définition est beaucoup moins contraignante : une IGPIA est en effet définie par l'article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle comme « la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ».

Si la définition semble assez bien adaptée au cas des couteaux de Laguiole, la perspective d'un éventuel enregistrement d'une indication géographique pour ce produit n'est pas sans soulever un certain nombre de difficultés. Trois questions principales se posent à cet égard.

Premièrement, l'enregistrement d'une indication géographique suppose que les producteurs intéressés parviennent à s'entendre sur l'étendue de la zone géographique concernée, sur les propriétés garanties par le signe et sur la teneur du cahier des charges associé. Or, rien ne garantit que les différents artisans et fabricants aient la même conception des caractéristiques des couteaux de Laguiole. Le cahier des charges de l'éventuelle indication géographique devra-t-il, par exemple, être calqué sur la marque collective « Laguiole Origine garantie », qui exclut de son champ les couteaux fabriqués dans le bassin de Thiers ?

Deuxièmement, et l'objection n'est pas des moindres, l'enregistrement d'une indication géographique suppose que le terme en cause ne soit pas générique. Or, le caractère générique du nom « Laguiole » a été affirmé à maintes reprises, y compris récemment, par les tribunaux. Ainsi la Cour d'appel de Paris affirme-t-elle, dans son arrêt du 4 avril 2014³⁰, que le nom de la commune de Laguiole « évoque prioritairement le couteau éponyme qui constitue un terme générique

³⁰ CA Paris, 4 avr. 2014, préc.

insusceptible d'appropriation ». Certes, l'appréciation était effectuée en application du droit des marques, mais l'on voit mal pourquoi elle devrait être différente en application des règles relatives aux indications géographiques. En effet, un terme générique sur un terrain l'est également sur l'autre terrain. Il faudrait donc, pour que la commune de Laguiole parvienne à enregistrer valablement une indication géographique désignant ses couteaux, qu'elle réussisse d'abord à relocaliser le terme, en modifiant profondément la perception du nom par les consommateurs.

Enfin, troisièmement, même à supposer que le terme « Laguiole » ne soit plus considéré comme générique, la demande d'enregistrement d'une indication géographique se heurterait à l'antériorité des marques incorporant la dénomination. En effet, s'agissant des conflits entre indications géographiques et marques antérieures, le nouvel article L. 713-6 c) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée ». C'est donc une solution de coexistence qui est

privilegiée, excepté en cas de renommée particulière de la marque antérieure. Or, rien n'exclut que les marques antérieures incorporant la dénomination « Laguiole » ne soient pas considérées comme des marques renommées et à l'origine de la connaissance des couteaux. On pourrait notamment interpréter en ce sens la remarque de la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 avril 2014, estimant que la réputation auprès du public du nom « Laguiole » tenait à la fabrication généralisée d'un certain type de couteau. Dans pareil cas, l'antériorité des marques comportant le terme « Laguiole » ferait obstacle à l'enregistrement d'une indication géographique par la commune, ce qui serait pour le moins paradoxal étant donné que la création de ce type de signe distinctif avait précisément pour objectif de permettre à la municipalité de protéger ses couteaux...

En définitive, la saga « Laguiole » est donc sans doute loin d'être terminée. Le probable dépôt d'une demande d'enregistrement d'indication géographique, dès l'adoption des décrets d'application de la loi du 17 mars 2014, devrait relancer le contentieux et illustrer encore la difficulté de relocaliser une dénomination évadée ou appropriée à titre de marque..

C. L. G.



GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIÉDADÉ INTELECTUAL · INTELLECTUAL PROPERTY

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 11º andar
São Paulo - SP | Brasil | CEP 01452-002
F: 55 (11) 2145-4500
glpi@glpi.com.br | www.glpi.com.br

Liberté d'expression, parodie et propriété littéraire et artistique ; réflexions à propos de la décision Deckmyn

Tatiana-Eleni Synodinou

Professeure Assistante, Université de Chypre

Philippe Jougleux

Professeur Assistant, Université Européenne de Chypre

La récente décision Deckmyn de la CJUE a refondu complètement le régime de l'exception de parodie au niveau européen. Le présent article analyse le raisonnement de la Cour, la solution nuancée qu'elle apporte au sujet de la parodie et de la nécessaire conciliation entre la liberté d'expression et le droit d'auteur, mais met aussi en lumière les conséquences de la décision sur le droit moral de l'auteur de l'œuvre parodiée

Il est certainement utile, lorsqu'il s'agit de discuter de parodie, de rappeler d'emblée les mots d'Émile Zola à ce sujet : « Le poète a deux armes pour corriger les hommes : la satire et le cantique, l'éclat de rire de Satan et le sourire de Dieu ; l'une, fouet qui corrige en déchirant, l'autre, baiser qui rend meilleur en faisant entrevoir le ciel. [...] Le poète satirique met à nu l'homme et ses perversités, il les fait rougir et combat son vice par sa honte ; le chantre lyrique, au contraire, crée une chimère, un homme idéal, le présente à l'homme réel et ramène ce dernier à la vertu par la sublime couleur dont il l'a peint »¹.

Pourtant, cet « éclat de rire diabolique » a fini doucement par devenir un droit individuel, sous le signe du droit à l'humour², lui-même installé sous l'aile bienveillante de la liberté d'expression. À supposer établie l'existence d'un tel droit de

l'homme, non seulement se posent les classiques questions du nécessaire équilibre avec la protection de la réputation, de la personnalité, mais aussi, puisque la parodie se fonde par nature sur une œuvre préexistante qu'elle déforme et reprend à son compte, quelle place lui accorder au sein du droit européen de la propriété intellectuelle? Ce sont les questions auxquelles a été confrontée pour la première fois la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire Deckmyn³.

Les faits de l'espèce étaient les suivants : une organisation d'extrême droite a imprimé et distribué lors de réunions à Gant un calendrier dans lequel se trouvait une caricature d'un dessin célèbre en Belgique (la couverture d'un album de dessins de Suske en Wiske) et montrant le protagoniste en super héros jetant de l'argent sur une foule de personnes voilées. Le protagoniste portait les traits du maire de la ville. La question préjudicielle

¹ Émile Zola, lettre du 10 août 1860 à Jean-Baptiste Baille, (Correspondance, tome I 1858-1867, Éditions du CNRS, 1978, p.405).

² B. Michaux, «La bande dessinée et le droit des tiers - Mais quelles sont les limites à la liberté de création?» in *Droit d'auteur et bande dessinée*, Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 194.

³ CJUE, Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW contre Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België, C-201/13, Arrêt du 3 septembre 2014.

principale qui était posée à la Cour de Justice portait sur la notion de parodie et concrètement sur la nature juridique de ce dessin en tant que parodie ou non, dans le sens de l'exception classique au droit d'auteur.

La délimitation des notions de parodie, de satire et de caricature par le droit d'auteur présuppose un retour au sujet désormais classique du conflit entre liberté d'expression et propriété littéraire et artistique. La reconnaissance du lien organique, voire téléologique, entre parodie et liberté d'expression a constitué le principal axe de réflexion de la Cour dans le cadre de son interprétation du droit d'auteur communautaire dans sa décision du 3 septembre 2014. Dans le cadre de cet article cependant, il apparaissait plus juste de se positionner du point de vue de l'auteur de l'œuvre parodiée et de chercher à comprendre les conséquences de cette définition communautaire de l'exception de parodie tant pour ses droits patrimoniaux (I) que pour son droit moral (II).

I. L'exception de parodie et l'exploitation économique de l'œuvre

Si le principe d'un contrat d'édition unique est affirmé (A), les aspects formels de celui-ci sont revus dans le sens d'un formalisme toujours plus contraignant (B).

A. La (re)définition de la notion de parodie par la CJUE

La caricature constitue une forme très spécifique d'expression artistique, qui, si elle est suffisamment originale, peut recevoir la protection du droit de la propriété intellectuelle. En même temps, elle fonctionne aussi comme une limitation des droits patrimoniaux de l'ayant-droit sur l'œuvre caricaturée, vu que la caricature est reconnue traditionnellement dans les États membres de l'Union Européenne suivant diverses formes : l'instauration d'une exception législative spéciale,

comme en France⁴, la reconnaissance jurisprudentielle de cette limitation, comme pour la Belgique en 1994⁵, la protection indirecte de la parodie par le biais d'une interprétation large des limites du droit d'adaptation, lequel ne s'applique pas au cas où la deuxième œuvre est clairement distinguable de la première, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas⁶, ou, enfin, le renvoi à des limitations externes à la propriété intellectuelle et plus spécialement à la protection constitutionnelle de la liberté d'expression dans le cas où la propriété intellectuelle ne prévoit aucune exception⁷.

L'utilisation d'une œuvre par le biais de la parodie ou de la caricature constitue aussi une exception optionnelle consacrée par le droit européen de la propriété intellectuelle, via la Directive « Infosoc » de 2001⁸ dont l'interprétation donne lieu à cet arrêt. Tout d'abord, la cour reconnaît que la parodie constitue une notion autonome du droit communautaire⁹ et ensuite, quant à sa définition, recourt au contenu communément attribué dans le cadre du langage courant.

⁴ Article 122-5 du CPI.

⁵ L'exception de parodie n'était pas prévue par la loi, mais elle a été reconnue par la Cour de Cassation belge : Cour Cass., 5 avril 2001, Auteurs & Media 2001/3, p. 400, in : D. Voorhoof, « La liberté d'expression est-elle un argument légitime en faveur du non-respect du droit d'auteur ? La parodie en tant que métaphore », in : A. Strowel, F. Tulkens, *Droit d'auteur et liberté d'expression*, Regards francophones, d'Europe et d'ailleurs, Larcier, 2006, p. 58.

⁶ M. Senftleben, « Quotations, Parody and Fair Use » in P.B. Hugenholtz/A.A. Quaendvlieg/D.J.G. Visser, (eds.), 1912-2012: *A Century of Dutch Copyright Law*, Amstelveen: deLex 2012.

⁷ Dans l'affaire Danone, qui concernait l'utilisation du nom et du logo de la marque Danone à des fins polémiques, la Cour d'appel de Paris a justifié l'utilisation en faisant référence au principe à valeur constitutionnelle de liberté d'expression, malgré l'absence d'exception de parodie en droit des marques. CA Paris, 30 avril 2003, M. Olivier (jeboycottedanone.com) v. Société Compagnie Gervais Danone et Société Groupe Danone. Voir aussi pour la reconnaissance d'une exception de parodie en droit des marques par la jurisprudence : CA Versailles, 17 mars 1994, D. 1995, som. 56 et B. Edelman, *Droit des marques et liberté d'expression*, D. 2003, n° 27, p. 1834.

⁸ Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, Journal officiel n° L 167 du 22/06/2001 p. 0010 - 001.

⁹ Voir paragraphe no 15 : « Il résulte de cette jurisprudence que la notion de « parodie », qui figure dans une disposition faisant partie d'une directive qui ne comporte aucun renvoi aux droits nationaux, doit être considérée comme une notion autonome du droit de l'Union et être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Padawan, EU:C:2010:620, point 33) ».

La Cour a donc choisi d'adopter une interprétation large de la notion de parodie, vidant indirectement de son sens le principe jurisprudentiel de l'interprétation étroite des exceptions et limitations au droit d'auteur¹⁰, qu'elle avait pourtant elle-même reconnue dans le passé¹¹. Selon la Cour, l'adoption de critères plus sévères aurait été contraire au sens commun donné à la notion de parodie et en désaccord, non seulement avec le principe fondateur, mais aussi le but de cette exception¹², à savoir la liberté d'expression.

On retrouve dans la définition de la parodie retenue par la Cour les deux éléments constitutifs principaux qui ont été mis en avant par la doctrine : l'élément matériel et l'élément moral¹³ : « S'agissant du sens habituel du terme «parodie» dans le langage courant, il est constant, que la parodie a pour caractéristiques essentielles, d'une part, d'évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d'autre part, de constituer une manifestation d'humour ou une raillerie».

L'élément matériel se distingue par un nécessaire paradoxe qui justifie la qualification de ce genre d'expression littéraire et artistique en particulier : la parodie étant par définition une imitation et une reprise, elle doit évoquer et faire référence à une

œuvre existante. En même temps, elle doit se distinguer suffisamment et substantiellement de l'œuvre première en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci. Elle doit présenter un travestissement de l'œuvre qui la démarque suffisamment de celle-ci pour éviter de lui faire concurrence¹⁴.

La Cour ne précise pas le degré exact de la différenciation entre la parodie et l'œuvre première. Suffit-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion entre les deux ? Dans ce cas, le constat objectif qu'il s'agit de créations intellectuelles différentes pourrait à lui seul remplir l'exigence de l'élément matériel, d'autant plus selon la Cour, comme analysé plus loin, qu'il n'est pas exigé que la parodie puisse raisonnablement être attribuée à une personne autre que l'auteur de l'œuvre originale lui-même.

Une telle interprétation justifierait l'utilisation d'une œuvre en cas de créations parodiques présentant une différenciation claire et évidente par rapport à l'œuvre première (dans la forme, le style, l'esprit, le message), même dans le cas où des traits essentiels de cette œuvre première auraient été reproduits tant qualitativement que quantitativement. Dans ce contexte, des créations clairement distinguables des œuvres auxquelles elles se réfèrent, comme la version russe de Harry Potter « *Tanja Grotter and the Magical Contrabass* » de Dimitri Yemets, auraient pu être jugées non contrefaisantes, puisqu'il s'agissait d'une œuvre littéraire dont le style et l'esprit est en contradiction claire avec l'œuvre parodiée, comme l'avait proposé avec grande justesse Antoon Quaedvlieg en 2006¹⁵. Ou faut-il aller encore plus loin et exiger que la parodie s'abstienne de reprendre une partie substantielle de l'œuvre première afin d'obtenir une différenciation claire entre les deux créations ? Mais, comment arriver à cela sans compromettre l'essence même de la parodie qui nécessite que l'œuvre première soit évoquée par la parodie ? Cette approche paraît très restrictive, puisque par exemple dans le domaine de l'image, la parodie ne peut exister que par le biais d'une reprise complète – bien que déformée – de l'œuvre première.

¹⁰ Voir aussi : *Limitations And Exceptions As Key Elements Of The Legal Framework For Copyright In The European Union – Opinion On The Judgment Of The CJEU in Case C-201/13 Deckmyn*, par. 15 (faisant aussi référence aux décisions FAPL [2011] ECR I-09083, [163], affaire C-117/13, Ulmer [2014], [27], [31] et (affaire C-145/10, Painer [2011] ECR I-12533, [132]-[133]).

¹¹ Voir ACI Adam BV and Others v Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandeligen Thuiskopie vergoeding, affaire C-435/12, 10 avril 2014, par. 22 (« S'agissant de la portée de ces exceptions et limitations, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions d'une directive qui dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent faire l'objet d'une interprétation stricte (arrêt Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, point 56 et jurisprudence citée) »).

¹² En effet, l'interprétation de la notion de parodie doit, en tout état de cause, permettre de sauvegarder l'effet utile de l'exception ainsi établie et de respecter sa finalité.

¹³ P. Mouron, *L'exception de parodie du droit d'auteur devant la Cour de justice de l'Union européenne*, RLDI 2014, n° 109, p.12. Pour la distinction entre l'élément moral et l'élément matériel de la parodie voir : A. Françon, *Questions de droit d'auteur relatives aux parodies et productions similaires*, Droit d'auteur 1988, p. 302, A. Lucas, H. J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e édition, Lexis Nexis 2012, n° 447, p. 405.

¹⁴ A. Lucas, H.J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, *op. cit.*, p. 406.

¹⁵ A. Quaedvlieg, « Four spicy diemmas for literary parody », in *Droit d'auteur et liberté d'expression, Copyright and Freedom of Expression*, ALAI 2006, Barcelona, p. 353.

En tout cas, reste une ligne rouge très claire: la copie servile ou quasi servile de l'œuvre première ne peut être justifiée, puisqu'il manque ce travestissement, cette transformation nécessaire qui constitue l'essence même du genre parodique¹⁶. Ainsi, très récemment, les tribunaux belges ont refusé d'appliquer l'exception de parodie à une œuvre reprenant servilement une photographie et l'assortissant d'un titre parodique¹⁷.

Bien que le jugement de la Cour de Justice suggère que doit être appliquée une interprétation objective de la notion de « différence », la question de savoir si cette interprétation est celle d'une personne ordinaire ou d'une personne ayant une affinité particulière avec le sujet reste entière¹⁸.

Quant à l'élément moral de la parodie, la Cour énonce brièvement que la parodie doit constituer une manifestation d'humour ou une raillerie. Cela ne signifie pas que la Cour fixe en condition l'existence d'un effet ou d'un résultat humoristique. Au contraire, ce qui compte est l'intention du parodiste, indifféremment du résultat obtenu. Cette référence à l'humour pourrait, à première vue, être considérée comme compromettante pour la liberté d'expression ou même dangereuse puisqu'elle ouvrirait la voie à une appréciation subjective de la notion d'humour par les juges¹⁹. Pourtant, dans ce cas aussi la référence au sens quotidien et usuel de

la notion de l'humour pourrait être utilisée. D'ailleurs, la notion d'humour en Europe varie souvent beaucoup d'un pays à l'autre et il apparaît plus logique d'utiliser le critère d'humour du pays de résidence du caricaturiste. Cet élément moral de l'exception de parodie peut être aussi considéré comme la consécration légale du concept plus large de « droit à l'humour »²⁰.

Cette vision large et souple de l'humour incarnée par la création parodique n'est pas étrangère aux jurisprudences nationales. Ainsi, la Cour d'Appel de Bruxelles avait par le passé défini l'élément moral de la parodie en ces termes : « L'humour ne peut être réduit à la qualité de ce qui provoque le rire. Il est la forme d'esprit qui consiste à présenter des choses de manière à dégager les aspects plaisants et insolites. L'humour peut être noir et froid »²¹. Cette immunité de l'intention humoristique par rapport au contrôle judiciaire a été confirmée aussi par la jurisprudence française et l'on peut ainsi lire dans un arrêt de la Cour d'appel de Versailles que « le genre humoristique permet des exagérations, des déformations et des présentations ironiques, sur le bon goût desquelles l'appréciation de chacun reste libre »²².

B. L'autonomie gagnée de la notion de parodie

La Cour, ensuite, rejette le recours à des critères complémentaires de la définition de la notion de parodie. Selon la Cour, dans son considérant 21, « Il ne ressort ni du sens habituel du terme « parodie » dans le langage courant, ni d'ailleurs, ainsi que le font observer à bon droit le gouvernement belge et la Commission européenne, du libellé de l'article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 que cette notion soit soumise aux conditions, évoquées par la juridiction de renvoi dans sa deuxième question, selon lesquelles la parodie devrait présenter un caractère original propre, autre que celui de présenter des différences perceptibles par rapport à l'œuvre originale parodiée, devrait

¹⁶ Voir par exemple, Civ. Bruxelles, 15 février 1996, Auteurs&Media, p. 326. Selon le tribunal, « l'on peut disserter à perte de vue sur le caractère humoristique ou non des cartes postales et posters litigieux et leur éventuel but de raillerie, mais il est indiscutable qu'ils empruntent à l'œuvre d'Hergé un trop grand nombre d'éléments apparents pour ne pas entraîner la confusion avec celle-ci »

¹⁷ Jugement du Président du Tribunal de Grande Instance d'Anvers (Belgique), Katrijn Van Giel v. Luc Tuymans, 15 janvier 2015, docket number 14/4305/A.

¹⁸ E. Baden-Powell, J. Althoff, « The parody exception: having the last laugh », *Entertainment Law Review* 2015, 26(1), p.18.

¹⁹ Voir en ce sens: Dirk Voorhoof Inger Høedt-Rasmussen, Case Law, Luxembourg: Deckmyn v Vandersteen, Court broadens concept of parody, and returns the hot potatoes to the national court —, <https://inform.wordpress.com/2014/09/08/case-law-luxembourg-deckmyn-v-vandersteen-court-broadens-concept-of-parody-and-returns-the-hot-potatoes-to-the-national-court-dirk-voorhoof-and-inger-hoedt-rasmussen/> (« The interpretation whether a parody expresses "humour or mockery" should be approached with due care, the courts or judges in this context becoming the jury of what humour or mockery is (and is not) »). S. Jacques, Are national courts required to have an (exceptional) European sense of humour?, *EIPR* 2015, 37(3), p. 136.

²⁰ M. Isgour, « La satire: réflexions sur le « droit à l'humour » », in *Dossier spécial : Du journaliste juge au journaliste jugé*, Auteurs & Média 2000/1 & 2, p. 59 à 68.

²¹ CA Bruxelles, 14 juin 2007, *Propriété intellectuelle*, 2008, n° 28, p. 347-349.

²² CA Versailles, 31 janvier 1991, *D.* 1991, IR.

pouvoir raisonnablement être attribuée à une personne autre que l'auteur de l'œuvre originale lui-même, devrait porter sur l'œuvre originale elle-même ou devrait mentionner la source de l'œuvre parodiée ».

La première condition rejetée se réfère au caractère original de la parodie. Il a été défendu par une partie de la doctrine l'idée que la parodie doit aussi constituer une œuvre originale²³, une œuvre avec son propre mérite créatif. Dans ce contexte, l'auteur de la parodie qui a nécessairement emprunté ou imité la forme d'une autre œuvre doit aussi faire preuve de ses propres apports créatifs substantiels qui font de la parodie une œuvre tirée de l'œuvre première, mais, finalement, bien distinguable et autonome.

En rejetant ce critère, la Cour opte pour une définition très flexible de la parodie, comme elle l'avait d'ailleurs fait pour la notion de citation dans l'arrêt *Painer*, lorsqu'elle avait affirmé que la citation ne doit pas être intégrée nécessairement dans le cadre d'une œuvre protégée par le droit d'auteur²⁴. La parodie est une création intellectuelle qui pourrait bien – et ce sera le plus souvent le cas – être une œuvre originale, mais elle pourrait simplement être un produit intellectuel qui ne contient pas le niveau suffisant d'originalité. Cependant, l'originalité de la parodie joue un rôle certain dans le cadre de l'élément matériel. On peut donc conclure que l'originalité de la parodie permet à celle-ci d'être clairement distinguable de l'œuvre première sans pourtant être obligatoire, à partir du moment où cette distinctivité de la parodie peut être atteinte par un autre moyen. Il est intéressant de souligner que cette approche est incompatible avec l'appréciation de la parodie dans le contexte du « fair use » américain, où il doit être prouvé que la parodie est une « œuvre transformative » pour

pouvoir être couverte par l'exception d'usage légitime (« fair use »²⁵).

La protection de la parodie par le droit d'auteur dépend donc indirectement et implicitement de l'appréciation de la notion d'originalité dans les différents pays européens. Bien que depuis l'arrêt *Infopaq* l'originalité soit érigée en notion autonome du droit d'auteur européen dont la pierre angulaire est l'expression des choix arbitraires et créatifs de l'auteur, il reste à apprécier comment et à quel degré les diverses juridictions des pays membres vont adopter et implémenter cette vision de l'originalité européenne dans leurs ordres juridiques internes²⁶.

La Cour élimine aussi deux autres critères prétendus de la notion de parodie : la parodie ne doit pas porter sur l'œuvre originale elle-même et elle ne doit pas mentionner la source de l'œuvre parodiée.

Cette vision large de la Cour à propos de la parodie met fin de fait aux discussions à propos de l'inclusion dans la notion d'autres concepts, comme la satire et la critique. Ces discussions ont fait l'objet de débats jurisprudentiels, particulièrement dans les pays de common law. En effet, dans la jurisprudence américaine, la satire se distingue de la parodie en ce que la parodie ne peut faire référence par nature qu'à une œuvre parodiée, tandis que la satire ne fait qu'utiliser une œuvre dans le but de poursuivre une critique extérieure à l'existence de l'œuvre elle-même²⁷. De ce fait, la satire rencontre une plus grande sévérité jurisprudentielle que la parodie. En Grande-Bretagne, avant que ne soit transposée en droit interne l'exception

²³ B. Michaux, *op.cit.*, p. 205 · A. Berenboum, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Larcier, Bruxelles, 1995, no 92.

²⁴ Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG affaire C-145/10, 1er décembre 2011 par. 136 : (« Dans cette perspective bipolaire, le point de savoir si la citation est faite dans le cadre d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou, au contraire, d'un objet non protégé par un tel droit, est dépourvu de pertinence »).

²⁵ Voir *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 577-78 (1994) (A parody is « the use of some elements of a prior author's composition to create a new one that, at least in part, comments on that author's works »).

²⁶ Pour l'application de la définition communautaire de l'originalité au Royaume-Uni voir E. Derclaye, « Assessing the impact and reception of the Court of Justice of the European Union case law on UK copyright law: What does the future hold ? », *RIDA* 2014, n° 240, 5-117.

²⁷ J. Wilson Marshall, N. Siciliano, « The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law – Can Satire Ever Be a Fair Use ? », https://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf

communautaire de parodie²⁸, il n'était pas certain que l'exception de comportement légitime (« fair dealing ») lié à l'exercice d'une critique puisse englober aussi l'usage de l'œuvre aux fins de parodie lorsque la parodie ne portait pas sur l'œuvre elle-même ou sur son interprétation, mais constituait juste un moyen de critiquer une situation ou une personne²⁹.

La décision Deckmyn, donc, ne laisse plus à ce sujet aucune marge d'interprétation. Comme il a été très justement relevé par Philippe Mouron, « la parodie serait réduite à une peau de chagrin si elle devait se limiter à détourner l'œuvre première »³⁰.

II. Les conséquences implicites de la décision sur le droit moral de l'auteur

A. La neutralisation du droit à la paternité par l'exception de parodie

La cour rejette aussi en tant que condition d'application de l'exception le fait que la parodie mentionne la source de l'œuvre parodiée. Elle met ainsi fin à une problématique qui existait dans quelque pays, comme en Grande-Bretagne avant l'insertion de l'exception communautaire de parodie, et qui portait sur la question de savoir si le titre de l'œuvre parodiée, ainsi que le nom de son auteur devaient être mentionnés, comme le prévoit normalement la clause d'utilisation légitime (fair dealing) aux fins de critique. À la fois donc l'interprétation étroite de l'exception législative et la jurisprudence de common law³¹ rejetaient la possibilité d'une reconnaissance indirecte de

l'œuvre et constituaient de fait un obstacle important à l'application de l'exception de parodie en tant qu'usage légitime³².

Il est néanmoins intéressant de souligner que cette exception aux droits patrimoniaux de l'ayant-droit (et la directive prend soin d'expliquer qu'aucune harmonisation du droit moral de l'auteur n'a eu lieu) a des conséquences directes sur le droit à la paternité de l'œuvre. C'est bien sûr le mécanisme même de la parodie qui, fonctionnant en partie comme un clin d'œil à une œuvre reconnue et estimée du public, conduit à neutraliser le droit moral à la paternité. Cela ne provoque aucun conflit étant donné la célébrité de l'œuvre parodiée. Il est alors intéressant de se demander si cette neutralisation est aussi justifiée dans le cas où l'œuvre parodiée n'est pas du tout connue du grand public. Dès lors que s'opposent droit à la personnalité de l'auteur et droit d'expression du caricaturiste, il convient en tout cas de ne pas choisir l'absolue domination d'un droit sur l'autre, mais, plutôt, par application du principe de proportionnalité, de se demander *in concreto* quel intérêt légitime doit prévaloir.

B. L'incompatibilité entre respect de l'œuvre et parodie et la solution adoptée par la Cour

Le deuxième droit moral consacré par la Convention de Berne est lui aussi mis en péril par l'application de l'exception de parodie. En effet, par définition une parodie déforme l'œuvre originale afin de susciter une réaction comique alors qu'à l'opposé le droit moral au respect de l'intégrité de l'œuvre entend protéger l'auteur contre toute altération de l'œuvre qui prêterait le flanc au ridicule. La parodie comporte intrinsèquement un élément d'exagération, de déformation, de gauchissement de l'œuvre. Puisque chaque œuvre protégée par le droit d'auteur possède deux cadres juridiques distincts, les droits patrimoniaux et le droit moral, la parodie n'est justifiée en principe que lorsque sont utilisés des éléments qui ne portent pas

²⁸ L'exception a été introduite en octobre 2014 dans la section 30 A du Copyright, Designs and Patents Act 1988 (« (1) Fair dealing with a work for the purposes of caricature parody, or pastiche does not infringe copyright in the work. (2) To the extent that a term of a contract purports to prevent or restrict the doing of any act which, by virtue of this section would not infringe copyright, that term is unenforceable »)

²⁹ Ashdown v Telegraph Group Ltd (2002) Ch. 149, 171.

³⁰ P. Mouron, *préc.*, p. 15.

³¹ Canadian Federal Court, Michelin v National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada, (1996) 71 CPR (3d) 348.

³² L. Bently, « Parody and Copyright in the Common Law World » in *Copyright and Freedom of Expression*, ALAI 2006 Barcelona (2008), p. 376.

atteinte à la personnalité de l'auteur. La parodie serait concrètement vidée de tout sens s'il n'était pas autorisé de pratiquer une transformation sur l'œuvre protégée³³.

Cette influence de l'exception de parodie au droit patrimonial sur l'exercice concret du droit moral à l'intégrité pourrait très certainement être utilisée comme argument dans le cadre de la discussion théorique entre dualisme et monisme du droit d'auteur. En effet, la Cour ne reconnaît pas l'indépendance du droit moral de l'auteur et même, au contraire, accepte l'idée que le plein exercice de l'exception de parodie entraîne *de facto* une neutralisation du droit moral sur l'œuvre parodiée. Cela n'est cependant pas une nouveauté : dans les pays de droit continental, la façon dont la parodie gèle l'exercice du droit moral sur l'intégrité de l'œuvre a été étudiée depuis longtemps déjà.

Toutefois, là encore, le principe de proportionnalité propre aux conflits entre droits fondamentaux doit pouvoir jouer. C'est d'ailleurs l'un des points essentiels de la décision commentée, en ce qu'elle donne la solution concrète aux faits de l'espèce : si la déformation apportée par la caricature est par principe acceptée, elle ne peut dépasser certaines limites où un conflit évident apparaît entre la personnalité de l'auteur de l'œuvre parodiée et le but recherché par la parodie. L'avocat général avait déjà – et la Cour l'a suivi entièrement dans sa logique – exprimé l'idée de limites acceptables à la parodie : « on ne devrait pas admettre comme parodie, et les auteurs de l'œuvre à l'aide de laquelle la parodie est créée sont légitimés à le faire valoir, les remaniements de l'œuvre originale qui, dans la forme ou dans le fond, transmettent un message radicalement contraire aux convictions les plus profondes de la société, sur lesquelles en définitive l'espace public européen se construit et en définitive existe »³⁴.

En d'autres termes, l'application de l'exception de parodie dans un cas particulier est conditionnée à l'achèvement d'un équilibre entre d'un côté les

intérêts de l'auteur de l'œuvre parodiée et de l'autre la protection de la liberté d'expression de l'auteur de la parodie. Dans ce cadre, un élément extrêmement important de cette décision réside dans la reconnaissance d'un droit de l'auteur de l'œuvre parodiée à empêcher l'utilisation de son œuvre aux fins de parodie dès lors que la parodie véhicule un message qui porte atteinte à son honneur et sa réputation, tel qu'un message raciste.

Il est permis de penser qu'un tel critère ne peut s'appliquer qu'*in abstracto*, c'est-à-dire par référence à la liste de pensées et d'idées qu'un individu ordinaire serait porté à réprouver et à repousser comme contraire aux idéaux de la civilisation. Une lecture différente ferait peser un poids disproportionné sur le dos de l'auteur de la parodie qui serait obligé de se poser la question des principes moraux et philosophiques personnels de l'auteur de l'œuvre parodiée. Il est, dans ce cadre, intéressant de se demander ce qu'il arriverait en cas de parodie d'une œuvre religieuse. Le même critère est utilisé bien sûr, mais avec plus de difficulté s'agissant d'un sujet beaucoup plus sensible. Même s'il ne s'agit pas *stricto sensu* d'une affaire liée au droit moral de l'artiste, l'on pourrait faire référence au raisonnement de la Cour de cassation en France à propos d'une publicité parodiant la représentation classique de la Cène de Léonard de Vinci : « Ne constitue pas un trouble manifestement illicite l'affichage d'une photographie qui se présente comme la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène, qui n'a pas pour objectif d'outrager les fidèles de religion catholique ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obéissance, de sorte qu'elle ne constitue pas l'injure, attaque personnelle et directe envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse. »³⁵.

Conclusion

La Cour a clairement recherché un équilibre, protégeant la parodie par une définition très ouverte, mais tout en fixant certaines limites. Dans la conception européenne des droits fondamentaux,

³³ Dirk Voorhoof, Inger Høedt-Rasmussen, Case Law, Luxembourg: Deckmyn v Vandersteen, Court broadens concept of parody, and returns the hot potatoes to the national court, préc.

³⁴ Conclusions de l'Avocat Général, M. Pedro Cruz Villalón, présentées le 22 mai 2014.

³⁵ Cass. civ, 1^{re} ch., 14 novembre 2006, pourvois n° B 05-15822 et W 05-16001, *Bulletin* 2006 I N° 485 p. 417.

la liberté d'expression, pas plus que tous les autres droits (à l'exception bien sûr du droit à la vie), ne peut être absolue. Le droit de la communication en son ensemble repose sur ce postulat que certaines limites à la liberté d'expression doivent être respectées. Cette décision de la CJUE a le mérite de

rappeler que le droit d'auteur, dans certaines circonstances exceptionnelles, peut valablement constituer l'une de ces limites légitimes à la liberté d'expression.

T-E. S. et P. J.

Océanie

Comité Régional Océanie

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

Revue d'actualité et jurisprudentielle - Australie

Philippe Girard-Foley, LL.M.

Avocat à la Cour

Membre Institute of Chartered Arbitrators

Affiliate Member Law Institute Victoria

Les concepts classiques en common law de distinctivité par l'usage préalable et d'intérêt général à ce qu'un terme ne soit pas abusivement monopolisé sous forme de marque ont été précisés par les tribunaux, ainsi que celui propre à l'Australie de dommages-intérêts «dissuasifs» plutôt que «punitifs». Quant à la réglementation des licences obligatoires, elle démontre qu'un pays peut intégrer certains de ses engagements internationaux en droit interne tout en protégeant son industrie.

I. Marques

Les développements jurisprudentiels de l'année 2014 permettent d'illustrer dans leur évolution la plus récente deux éléments caractéristiques du droit de la propriété intellectuelle en Australie : l'usage de la marque préalable à son dépôt et la distinctivité appréciée par rapport au comportement des autres "commerçants" ("traders") comme critères de « registrabilité ».

Sera ensuite mentionné le premier exemple de dommages-intérêts dissuasifs prononcés par un tribunal australien en matière de marques.

A. Usage préalable de la marque

Un premier rappel aux lecteurs opérant dans une juridiction de droit civiliste est l'importance critique de l'usage comme critère de la registrabilité d'une marque. Cette exigence se décompose en deux parties: un usage effectif au moment de la demande de dépôt et une intention sincère d'usage après l'enregistrement.

La protection d'une marque par voie d'enregistrement se doit d'être la conséquence et la

consécration d'un usage sur le marché. Par exemple, l'Office des Marques australien¹ a retenu le fait que la société « APPLE » ait fait une demande de dépôt du signe « APP STORE » pour des boutiques une semaine seulement après le lancement du premier App Store en juin 2008 pour rejeter celle-ci, ce qui a été confirmé en appel devant la Cour Fédérale en 2014².

À l'inverse, l'Office des Marques, en réponse à une opposition, a relevé le fait que la marque « YELLOW » ait acquis une capacité à rendre distinctifs les services de la société TELSTRA (le principal et « historique » opérateur téléphonique australien) avant le dépôt de la demande de dépôt de marque pour des annuaires téléphoniques imprimés et en ligne³.

Toutefois, le simple usage ne suffit pas, il doit démontrer une association entre le produit ou service et la marque considérée. Un usage plus général, associé à d'autres marques similaires (comme en l'espèce d'autres marques « YELLOW »

¹ Trade-Marks Office

² Federal Court of Australia - Apple Inc v The Registrar of Trademarks [2014] FCA 2014

³ Phone Directories Company Australia P/L v Telstra Corp Ltd [2014] FCA 373

appartenant à TELSTRA) n'est pas considéré comme suffisant. Cet argument a été retenu par la Cour Fédérale, saisie en appel de la décision de l'Office des Marques, pour rejeter la demande de dépôt de TELSTRA.

En outre, l'usage doit être de nature à prouver la distinctivité de la marque, en établissant la réalité d'une large « réputation » pour la marque dont l'enregistrement est demandé. Celle-ci ne peut être restreinte à une catégorie de la population. L'absence de « réputation » en ce sens a été retenue par l'Office des Marques pour rejeter la demande d'enregistrement du signe « APP STORE », l'Office soulignant que si le mot « app » est compris par beaucoup comme une abréviation du mot « application » ceci ne concerne que des personnes techniquement compétentes pour opérer cette association, tandis que le mot “store” n'évoque pour la plupart des gens qu'une boutique physique plutôt qu'une boutique en ligne.

Ce raisonnement a été suivi en appel par la Cour Fédérale qui a justifié le rejet de la demande de la société APPLE par le manque de distinctivité de la marque. La Cour a précisé que la distinctivité devait être prouvée par le déposant au moment de la date du dépôt en Australie, et non à la date du premier dépôt revendiquée au titre de la Convention de Paris. Elle a aussi souligné qu'une étude d'opinion commanditée par APPLE trois ans après le dépôt ne constituait pas une preuve suffisante de distinctivité, dans la mesure où elle concluait que le public comprenait “App Store” comme un endroit où acheter des logiciels en ligne, mais pas comme un service associé de façon unique à APPLE.

Ceci est le principal apport de la décision de la Cour Fédérale: une simple association entre un mot et le déposant ne suffit pas, il importe que le mot permette d'identifier le déposant comme la source du service ou produit.

B. Intérêt des autres opérateurs sur le marché

Un autre critère caractéristique dans l'examen d'une demande de dépôt de marque en Australie est la prise en considération de l'intérêt “légitime” des autres opérateurs (“traders”) à utiliser celle-ci.

Dans l'affaire « YELLOW », la Cour a relevé (pour rejeter la demande de dépôt) le fait que le signe Yellow » soit largement utilisé en Australie et à l'étranger en vue de désigner des annuaires pour en déduire que d'autres “traders” pouvaient de bonne foi souhaiter utiliser le mot ou la couleur en Australie.

Il s'agit ici d'un concept traditionnel du droit des marques australien, exprimé en premier lieu par un juge emblématique de la Cour Suprême⁴, Sir Frank W. Kitto, dans le « Grand Arrêt » Clark Equipement⁵. Dans sa décision, le Juge Kitto observait avec finesse que plus un mot est apte à décrire un bien, moins il l'est à l'identifier de façon distinctive, intégrant ainsi en droit local le « test » classique repris de la décision W & G Du Cros⁶.

Selon les commentaires de Lord Parker dans l'affaire W & G Du Cros, la distinctivité dépend de savoir si d'autres commerçants sont susceptibles, dans le cours normal de leurs affaires et sans intention malicieuse, de souhaiter utiliser une marque identique ou similaire pour désigner leurs propres produits.

En droit australien, ce concept a été défini par le Juge Kitto comme le droit commun du public de faire un usage honnête de tous les mots faisant partie de l'héritage commun du langage.

Dans Clarke Equipment, le Juge a défini le test comme se décomposant en deux parties: quelle est la compréhension d'un mot retenu à titre de marque par les Australiens “ordinaires” et quelle est la probabilité que d'autres commerçants souhaitent utiliser ce mot en rapport avec leurs propres

⁴ High Court of Australia

⁵ Clark Equipment Co v Registrar of Trade Marks (1964) 111 CLR

⁶ Registrar of Trade Marks v W & G Du Cros [1913]

produits d'une façon qui constituerait une violation du droit à la marque?

Le test a trouvé à être appliqué l'année écoulée par la Cour Fédérale, saisie en appel d'une décision de rejet d'une demande d'enregistrement pour la marque « ZIMA » en classe 31 pour désigner des tomates.

La Cour a contesté l'opinion du Registrar selon laquelle le signe « ZIMA » désigne une qualité de tomates, et relevé qu'un autre commerçant peut choisir parmi un large choix de termes pour désigner ses tomates, pour conclure que la marque est en fait distinctive⁷.

L'importance de ce « test » a depuis été limitée par un arrêt de principe de la Cour Suprême qui lui a pour la première fois assigné un rôle secondaire, le test principal de la distinctivité étant de savoir si le mot choisi comme marque est compris par toutes personnes concernées (consommateurs, grossistes, détaillants) comme désignant une caractéristique ou qualité du produit ou bien le produit lui-même.

En l'espèce, un importateur avait mis sur le marché des cafés portant sur leur emballage les signes « Cinque Stelle » et « Oro », marques déposées d'un torréfacteur australien. Ces mots sont des revendications de qualité, mais en italien, Cinque Stelle signifiant “cinq étoiles” et Oro “or”, ce que pourrait facilement deviner un public francophone, mais pas anglophone.

La Cour a observé que seule une minorité de personnes étant susceptible de comprendre la signification de ces deux mots en anglais (même si l'italien est la deuxième langue la plus parlée de l'Australie !), ceux-ci n'étaient pas descriptifs, mais distinctifs.

Ce test ayant conduit à une réponse positive, la Cour a déclaré qu'il était inutile d'appliquer le second, tout en relevant une insuffisance de preuves s'agissant de la volonté d'autres traders d'utiliser Cinque Stelle et Oro⁸.

C. Dommages-intérêts dissuasifs

La Loi sur les Marques prévoit la possibilité pour le tribunal compétent d'imposer des dommages-intérêts supplémentaires à caractère dissuasif. En complément des autres « remedies » tels qu'une « injunction » et des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice réel et des profits réalisés par le contrefacteur, le tribunal peut imposer le paiement d'une somme supplémentaire sans objectif compensatoire, mais prenant en considération divers éléments de nature à justifier une sanction.

Ces éléments sont le caractère flagrant de la violation, le besoin de décourager des actes similaires de contrefaçon de marques déposées, le comportement du contrefacteur après les faits et après qu'il ait été averti que son usage de la marque constitue une contrefaçon, le profit retiré par le contrefacteur de son acte, ainsi que toute autre considération pertinente⁹.

L'année 2014 a vu la toute première application de cette disposition par un tribunal australien¹⁰. En l'espèce, une entreprise fournisseur de viande (Quality Kebab Wholesalers Pty Ltd, « QBW ») a purement et simplement copié une marque appartenant à l'ONG Halal Certification Authority (« HCA ») destinée à garantir la provenance halal de produits alimentaires, et l'a mise à disposition d'une chaîne de magasins (S and White Heaven Pty Ltd) qui l'ont exposée dans leurs vitrines.

La Cour Fédérale s'est refusée à accorder des dommages-intérêts à HCA, tant en compensation de son préjudice commercial qu'au titre de l'atteinte à l'image.

Toutefois, elle a ordonné le versement par QBW à HCA d'une somme non négligeable, à savoir 91.000 dollars australiens¹¹, calculée sur la base de la licence que QBW aurait dû obtenir de HCA, montant augmenté de 50% à titre « punitif ».

⁷ Mastronardi Produce Ltd v The Registrar of Trade Marks [2014] FC 1021

⁸ Modena Trading Pty Ltd v Cantarella Bros Pty Ltd [2014] HCA 48

⁹ Trade Marks Act 1995, N°119, 1995, Section 126

¹⁰ Halal Certification Authority P/L v Scadilone P/L [2014] FC 614

¹¹ Approximativement 65.000 euros

II. Brevets

A. Licences obligatoires

La question des licences obligatoires revêt une importance particulière en Australie, pays développé situé au cœur d'une zone de pays moins développés dont certains proches, comme l'Indonésie. Elle a récemment fait l'objet d'un texte mettant en œuvre les principes de l'accord sur les ADPIC, quoiqu'avec plusieurs réserves, non visibles en première analyse, mais dont l'objet est clairement de protéger l'industrie australienne contre un usage abusif, ou peut-être même seulement intensif, des droits ouverts au profit des pays en voie de développement ou moins avancés.

C'est seulement en février 2015 que l'Australie a introduit des changements dans sa législation des brevets dans le cadre de la Loi portant Amendement de la Propriété Intellectuelle¹² (« IPLA »), en vue d'incorporer en droit positif ses engagements au titre du « TRIPS Protocol » (Protocole portant amendement de l'accord sur les ADPIC) du 6 décembre 2005. L'entrée en vigueur de l'IPLA a été fixée au 25 août 2015.

Le texte contient en particulier un mécanisme prévoyant les conditions d'octroi d'une licence obligatoire pour des produits pharmaceutiques, dans le cas où un détenteur de brevet ne se conformerait pas à l'obligation contractée par l'Australie de fournir des médicaments, à un prix abordable, à des pays en développement ou pays moins avancés qui en ont le besoin, ou, à défaut, de consentir des licences volontaires à des fabricants de génériques afin de leur permettre de fournir lesdits médicaments.

La demande d'octroi d'une licence obligatoire doit être portée devant la Cour Fédérale qui s'attachera à déterminer que les conditions suivantes sont remplies :

- La demande est faite de bonne foi¹³ ;

- Le produit pharmaceutique sera importé soit directement par le « Membre importateur admissible » soit par un importateur autorisé¹⁴ ;
- Le produit pharmaceutique sera utilisé en vue de répondre à un problème de santé publique chez le Membre Importateur admissible¹⁵.

En lecture superficielle, il ne s'agit que d'une transposition en droit interne des engagements internationaux de l'Australie. En lecture plus approfondie, la matière est sensiblement plus complexe :

1. On observe tout d'abord que la loi concernée encadre l'octroi des licences obligatoires non seulement au regard des pays en développement ou pays moins avancés au sens de l'accord sur les ADPIC, mais également en interne¹⁶.

À ce titre, la Cour Fédérale peut ordonner l'octroi d'une licence obligatoire d'une invention brevetée (et ceci non pas seulement dans le domaine des produits pharmaceutiques) si les « besoins raisonnables du public ne sont pas satisfaits »¹⁷

Les « besoins raisonnables du public » sont définis de façon large comme reliés à la question de savoir si « le commerce ou l'industrie en Australie est affecté de façon déraisonnable par les actions du détenteur du brevet en rapport avec la fabrication ou l'octroi de licence de l'invention, ou la poursuite de la demande de dépôt »¹⁸.

Par ailleurs, la Cour peut ordonner l'octroi d'une licence obligatoire si le breveté a utilisé le brevet à des fins de pratiques anticoncurrentielles au sens du droit australien¹⁹.

¹⁴ Section 136E (1) (b) IPLA

¹⁵ Section 136 (1) (c) IPLA

¹⁶ Section 132B IPLA

¹⁷ « if the reasonable requirements of the public are not being met with respect to a patented invention »

¹⁸ « The reasonable requirements of the public relate, broadly speaking, to whether Australian trade or industry is unreasonably affected by the actions of the patentee in relation to the manufacture or licensing of the invention (or the carrying on of the patented process) »

¹⁹ « The court may order a compulsory licence to be granted if the patentee has engaged in restrictive trade practices in

¹² Intellectual Property Laws Amendment Act 2015 N°8, 2015 (« IPLA »)

¹³ Section 136E (1) (a) IPLA

De ce fait, il est envisageable qu'une licence obligatoire soit accordée à une entité domestique australienne précédemment et concurremment à une licence obligatoire au profit d'un pays en développement ou moins développé.

2. À la lumière de la mise en conformité de la législation australienne sur la propriété intellectuelle avec le TRIPS Protocol, on est amené à observer :

- Que les dispositions plus générales de l'article 132B de l'IPLA évoquées ci-dessus²⁰, ayant précédence sur les dispositions particulières du chapitre suivant relatif aux licences obligatoires au profit de Membres importateurs admissibles²¹ et introduisant une égalité de traitement des licences obligatoires entre entités australiennes et non-australiennes, peuvent aider à justifier des restrictions dans l'octroi et la gestion des licences obligatoires à destination des pays en développement ou moins avancés qui ne se trouvent pas dans le Protocole ;
- Que sur la base de ces dispositions plus générales, il est possible à la Cour Fédérale d'invalider un brevet ayant donné lieu à licence obligatoire au profit d'un pays en développement ou moins avancé, si les intérêts publics australiens, comprenant l'industrie et le commerce, sont affectés. En effet, la Cour peut invalider le brevet après l'octroi d'une licence obligatoire sur les mêmes moyens juridiques que ceux sur la base desquels ledit octroi peut être ordonné²², c'est-à-dire les besoins du public et les pratiques anticoncurrentielles.
- Que la Cour peut ordonner l'octroi d'une licence obligatoire si l'usage du produit

pharmaceutique, tel que proposé, concerne un problème de santé publique consistant en une situation d'urgence nationale (ou d'autres circonstances d'extrême urgence) ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Or il se trouve que selon les termes du Protocole, cette restriction n'est pas le fait du Membre exportateur, mais est laissée à l'appréciation du Membre importateur admissible qui, ayant notifié au Conseil des ADPIC son intention d'utiliser le système de l'article 31*bis*, peut « notifier à tout moment qu'il utilisera le système en totalité ou d'une manière limitée, par exemple uniquement dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales »²³.

L'IPLA prend soin de préciser que l'octroi d'une licence obligatoire au titre de l'accord sur les ADPIC ne fait pas obstacle à l'octroi d'une licence pour la même invention sur le fondement de l'intérêt public ou d'une pratique anticoncurrentielle, donc au profit d'une entité autre qu'un pays en développement ou moins développé²⁴.

3. Par ailleurs, l'IPLA dispose qu'une personne peut introduire, auprès de la Cour Fédérale, une demande d'autorisation de fabriquer sous licence un produit pharmaceutique en Australie en vue de son exportation vers un Membre importateur admissible²⁵.

La restriction quant à la production « en Australie » n'est pas contraire au Protocole, mais n'est pas non plus contenue dans celui-ci. En effet, le Protocole prévoit la possibilité que, dans le cas où un pays en développement ou pays moins avancé membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (« OMC ») est partie à un accord commercial régional²⁶ et sous

connection with the patent under the Competition and Consumer Act 2010 or under an application law (within the meaning of that Act) »

²⁰ IPLA Part 2 – Compulsory licences (general) – 132B Simplified outline of this Part

²¹ IPLA Part 3 – Patented pharmaceutical invention compulsory licences (for manufacture and export to eligible importing countries)

²² « The court may order a patent to be revoked after an order for a compulsory licence has been made (on the same grounds that apply to an order for a compulsory licence) »

²³ Annexe de l'accord sur les ADPIC 1 (b)

²⁴ Section 136C Relationship between Parts 2 and 3 IPLA

²⁵ Section 136D (1) IPLA

²⁶ Au sens de l'article XXIV du GATT de 1994 et de la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement)L/4903)

conditions²⁷, il soit possible d'accorder à ce Membre un droit de produire en vue d'exportation vers d'autres pays en voie de développement ou pays moins avancés parties à l'accord commercial régional.

Dans pareil cas, la dérogation prévue à l'article 31(f) de l'accord sur les ADPIC²⁸ ne s'applique pas « dans la mesure nécessaire pour permettre à un produit pharmaceutique produit ou importé sous licence obligatoire dans ce Membre d'être exporté vers les marchés des autres pays en développement ou pays moins avancés parties à l'accord commercial régional qui partagent le problème de santé en question »²⁹.

La possibilité qu'il existe un pays intermédiaire producteur entre le détenteur du brevet et le Membre importateur admissible n'est donc pas reconnue au titre de l'IPLA. Ceci sans préjudice de la possibilité reconnue par l'IPLA qu'il existe un importateur intermédiaire, qui n'est pas nécessairement un pays, donc, *a fortiori*, un Membre de l'accord sur les ADPIC. Selon la lettre de l'IPLA, en effet, il peut s'agir de toute personne désignée par le Membre admissible³⁰.

Ce dernier concept ne reproduit donc pas à l'identique la disposition de l'accord selon laquelle le Membre importateur admissible peut être autre qu'un Membre moins avancé, dès lors que celui-ci a établi qu'il a des capacités de fabrication

insuffisantes ou n'en dispose pas dans le secteur pharmaceutique pour les produits en question et est disposé à accorder une licence obligatoire à un autre Membre importateur admissible³¹.

4. L'IPLA énonce des conditions requises pour l'octroi de la licence obligatoire qui sont en conformité avec l'Amendement de l'Accord sur les ADPIC, mais en ajoute d'autres :

Les conditions directement inspirées du Protocole sont les suivantes :

- « Seul le volume nécessaire pour répondre aux besoins du Membre importateur admissible pourra être fabriqué dans le cadre de la licence »³² avec toutefois l'addition du principe selon lequel ledit volume est laissé à l'appréciation de la Cour Fédérale³³.
- « La totalité de la production sera exportée vers le Membre ayant notifié ses besoins au Conseil »³⁴ avec toutefois à nouveau une précision supplémentaire dans l'interprétation du Protocole : il s'agit bien du volume produit pour répondre aux besoins du Membre importateur admissible et celui-ci seulement³⁵.
- « Les produits produits dans le cadre de la licence seront clairement identifiés comme étant produits dans le cadre du système au moyen d'un étiquetage ou d'un marquage spécifique »³⁶ en conformité avec la réglementation australienne pour la mise en œuvre de ce principe³⁷.

²⁷ La moitié au moins des membres actuels sont des pays figurant sur la liste des pays les moins avancés des Nations Unies

²⁸ Article 31 Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit

Dans les cas où la législation d'un Membre permet d'autres utilisations de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées:

f) toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation;

²⁹ Article 31bis (3) Annexe du Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC

³⁰ Section 136E PPI compulsory licences – orders IPLA (1) After hearing an application for a PPI order under section 136D, the Federal Court may, subject to this Part, make the order sought if the court is satisfied of all of the following matters: ... (b) the pharmaceutical product is to be imported ... (ii) by a person (the third party importer) on behalf of, and with the authorisation of, the eligible importing country.

³¹ Annexe de l'Accord sur les ADPIC 2 (a) (ii)

³² Article 2 (b) (i) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC

³³ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) A PPI order must direct that the PPI compulsory licence is granted on the following terms: (a) no more than the quantity of the pharmaceutical product that is determined by the Federal Court to be necessary to meet the needs of the eligible importing country is manufactured ;

³⁴ Article 2 (b) (i) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC

³⁵ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (b) the entirety of the pharmaceutical product manufactured for that purpose is exported to that country ;

³⁶ Article 2 (b) (ii) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC

³⁷ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (c) the pharmaceutical product is labelled and marked in accordance with the regulations ;

- « Avant que l'expédition commence, le titulaire de la licence affichera sur un site Web les renseignements suivants :
- les quantités fournies à chaque destination (...); et
- les caractéristiques distinctives du produit ... »³⁸.

Dans la version australienne, le contenu de l'information devant être portée à la connaissance du public consiste en l'information déterminée par la réglementation du pays du titulaire du brevet et pour la durée prescrite par celle-ci, ce qui permet l'ajout de conditions plus contraignantes.³⁹

5. D'autres précisions sont apportées par l'IPLA qui, sans être contraires à l'Accord sur les ADPIC, ne sont toutefois pas prévues par ce dernier, les plus pertinentes étant :

- La durée de la licence ne peut excéder la période jugée nécessaire par la Cour Fédérale pour les besoins du problème de santé publique concerné⁴⁰.
- La licence ne peut être exclusive, le choix d'accorder une licence exclusive ou non n'appartenant même pas au titulaire du brevet⁴¹.

Ces dispositions, protectrices des intérêts australiens trouvant leur origine dans la loi, ont manifestement pour effet d'alléger la pression du demandeur de licence obligatoire sur le détenteur de brevet.

6. S'agissant de la protection, celle des intérêts légitimes du détenteur du brevet est assurée au titre

de l'accord sur les ADPIC sous l'angle pécuniaire, d'une part, sous celui des mesures destinées à faire obstacle au « parallèle », d'autre part.

6.1. Sur le premier aspect, l'Amendement de l'accord sur les ADPIC ne contenant pas de disposition particulière, l'IPLA y supplée.

- Le titulaire du brevet a droit à une rémunération en fonction de l'usage de l'invention par le licencié, durant et même après l'expiration de la licence pour une quelconque raison⁴².
- Le montant de la redevance est, soit celui convenu entre le titulaire du brevet, d'une part, le demandeur de licence, le licencié ou l'ancien licencié (en cas d'expiration de la licence), d'autre part, soit, à défaut, le montant déterminé par la Cour Fédérale en fonction de la valeur économique de l'usage de l'invention brevetée pour le Membre importateur⁴³.
- Dans le cas d'une urgence sanitaire, et dans ce cas seulement, l'exploitation de l'invention peut débuter avant la détermination du montant de la redevance⁴⁴, étant très clairement établi que l'urgence est une condition essentielle, la simple existence d'un problème de santé publique étant insuffisante pour justifier l'exploitation sans accord préalable sur un montant⁴⁵.

6.2. Le second volet de la protection des intérêts du titulaire du brevet concerne l'interdiction de réexportation des produits couverts par la licence obligatoire.

Selon l'Annexe de l'accord sur les ADPIC « les Membres importateurs admissibles prendront, dans la limite de leurs moyens, des mesures raisonnables proportionnées à leur capacité administrative et au risque de détournement des échanges pour empêcher la réexportation des produits qui ont été

³⁸ Article 2 (b) (iii) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC

³⁹ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (d) before shipment of the pharmaceutical product begins, the shipment information prescribed by regulation is made available on a website by, or on behalf of, the licensee for a minimum period prescribed by regulation;

⁴⁰ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (e) the duration of the licence is only for the period of time determined by the Federal Court to be necessary to address the public health problem concerned.

⁴¹ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (f) the licence does not give the licensee, or a person authorised by the licensee, the exclusive right to exploit the patented pharmaceutical invention.

⁴² Section 136J PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (2)

⁴³ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (3)

⁴⁴ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (6)

⁴⁵ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (7)

effectivement importés sur leurs territoires dans le cadre du système »⁴⁶.

L'approche de l'IPLA s'écarte quelque peu du texte de l'engagement international du pays, dans la mesure où il ne fait pas référence ni à la « limite des moyens », ni à la notion selon laquelle les « mesures raisonnables » doivent être « proportionnées aux capacités administratives » du pays importateur.

En outre, l'IPLA étend l'obligation au demandeur de la licence obligatoire et à l'importateur indépendant⁴⁷. Concernant l'obligation de prendre les « mesures raisonnables », elle ne s'arrête pas au risque de réexportation et s'applique également en interne : les mesures doivent empêcher que le produit pharmaceutique soit utilisé pour un objet autre que la résolution du problème de santé publique tel que décrit dans la demande de licence obligatoire.⁴⁸

Enfin, il est réaffirmé que l'appréciation de l'ensemble des conditions d'octroi de la licence obligatoire est de la compétence de la Cour Fédérale, qui est dans l'obligation de prendre sa décision en fonction des lois australiennes pertinentes en la matière⁴⁹.

B. Droits du licencié

En exergue du chapitre ci-dessus consacré aux marques, il est rappelé deux concepts propres à la *common law* et au droit australien qui s'y rattache : la nécessité de l'usage de la marque préalable à son dépôt et la distinctivité appréciée par rapport au comportement des autres commerçants (« *traders* ») comme critères de « registrabilité ».

Il est un autre concept de droit de *common law*, en l'espèce celui de « *standing* » (qui se rapproche, sans se confondre totalement avec lui, du concept civiliste de la « qualité pour agir ») qui a guidé une décision de la Cour Fédérale rendue en matière de licence de brevet.

La Cour Fédérale réunie en chambre plénière⁵⁰ a confirmé par une décision unanime (ci-dessous « Bristol-Myers »)⁵¹ l'arrêt de la Cour Fédérale⁵² posant le principe selon lequel un licencié qualifié d'exclusif est dépourvu de *standing* pour engager une action judiciaire sur le fondement de la violation du brevet si certains droits ont été réservés par et pour le breveté, ou par celui-ci, au profit d'une tierce personne.

La société australienne Otsuka Pharmaceutical Co Ltd (Otsuka) détentrice d'un brevet, déposé initialement en Australie sur un médicament à base d'aripiprazole, utilisé dans le traitement de la schizophrénie, a consenti une licence exclusive d'exploitation mondiale, hors États-Unis et Union Européenne, à Bristol-Myers Squibb Company (Bristol) pour la promotion, publicité, distribution et vente du produit breveté, tout en se réservant mondialement le droit de fabrication du produit.

En 2009, Bristol a engagé une action en violation du brevet contre Apotex Pty Ltd en sa qualité de licencié exclusif, sur le fondement d'une violation du brevet résultant de la vente par Otsuka de divers médicaments contenant de l'aripiprazole comme ingrédient actif. Celle-ci n'a pas été accueillie, au motif du défaut de « *standing* ».

La Cour Fédérale avait retenu que si des droits résiduels subsistent au profit du détenteur du brevet ou de toute autre personne, la licence ne peut être considérée comme exclusive pour les besoins d'une action en violation des droits découlant du brevet.

Le principe selon lequel seul le détenteur du brevet ou son licencié exclusif est habilité à engager une action en violation du brevet n'a jamais été discuté et découle de la Loi sur les Brevets australienne⁵³.

Toutefois, jusqu'aux arrêts Bristol-Myers, il demeurerait une incertitude quant aux critères auxquels devait répondre une licence afin d'être considérée comme « exclusive » au sens de l'article 120(1). Il existait même une jurisprudence, contraire

⁴⁶ Article 3, Annexe de l'Accord sur les ADPIC

⁴⁷ Section 136E PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (g)

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Section 136E PPI compulsory licences – terms IPLA : (2) (3)

⁵⁰ Full Court of the Federal Court

⁵¹ [2015] FCAFC 2

⁵² Bristol-Myers Squibb Company v Apotex Pty Ltd (N°5) [2013] FCA 1114

⁵³ Patents Act 1990, Act N°83 of 1990 Section 120 (1)

à l'opinion adoptée dans l'affaire Bristol-Myers, selon laquelle une licence pouvait être qualifiée d'exclusive dès lors qu'elle concédait au licencié, pourvu que ce soit à celui-ci seulement, certains (mais pas nécessairement tous) des droits du titulaire à exploiter le brevet⁵⁴.

Les arrêts Bristol-Myers rappellent que selon la Loi sur les Brevets⁵⁵, une « exploitation » du brevet doit consister :

- si l'invention brevetée est un produit, dans le fait de le fabriquer, en autoriser l'usage, le vendre ou transférer par tout autre moyen, ou offrir de le fabriquer, en autoriser l'usage, le vendre ou transférer, utiliser, importer ou conserver à l'une de ces fins ;
- si l'invention brevetée est un procédé, utiliser le procédé ou faire l'un quelconque des actes précités en rapport avec le produit issu du procédé.

Le droit d'ester en justice sur la base de la violation des droits attachés au brevet constitue pour le licencié une annexe du droit de celui à « exploiter » le brevet. Il ne peut donc pas y avoir de droit à défendre le brevet sans exploitation.

Le tournant jurisprudentiel des arrêts Bristol-Myers est de considérer qu'une licence, selon laquelle tous les droits sans exception du titulaire du brevet ne sont pas transférés au licencié, ne permet pas à celui-ci une « exploitation » du brevet au sens de la Loi sur les Brevets, nécessaire pour lui conférer le « *standing* » en vue d'une action en violation du brevet.

Les conséquences sont bien sûr considérables pour les concessions de licence de brevet, notamment par des sociétés de pays francophones souhaitant offrir une licence exclusive à une société australienne.

Tout d'abord, il faut bien intégrer qu'il ne peut y avoir de « licences exclusives multiples », par exemple la coexistence d'une licence concédant le droit exclusif de fabriquer un produit au profit d'une entité et d'une licence exclusive de

distribution au profit d'une autre entité. Dans pareil cas, ni l'une ni l'autre d'entre elles ne pourra exercer le droit de poursuivre les tiers en violation du brevet.

En conséquence, le titulaire du brevet doit choisir entre regrouper toutes ses licences (y compris par une adaptation de son réseau de licenciés actuels, le cas échéant) en une seule licence exclusive au sens de la Loi sur les Brevets telle qu'interprétée à la lumière de la jurisprudence Bristol-Myers, ou se préparer à engager directement les actions éventuelles en violation de ses droits.

Une autre solution consiste pour le titulaire du brevet à autoriser un licencié de licence exclusive « imparfaite » à engager une action judiciaire en Australie en qualité de représentant légal (« *agent* » au sens donné à ce terme en *common law*). Cette solution présente toutefois des inconvénients sous l'angle pécuniaire. D'une part, le licencié nommé agent étant dépourvu de « *standing* » ne peut demander réparation de son propre préjudice, mais seulement de celui du titulaire du brevet, qui est naturellement bien inférieur au sien. D'autre part, il ne peut demander au tribunal l'indemnisation de ses coûts (honoraires et frais) puisqu'ils n'auront pas été engagés pour son compte propre. C'est d'ailleurs la déconvenue qu'a dû subir Bristol-Myers Squibb Company. Cette société ayant été jointe dans la cause par le titulaire du brevet Otsuka, les parties jointes ont obtenu l'interdiction de vente de certains produits contenant la forme brevetée de l'aripirazole en Australie, mais le tribunal a rejeté sa demande de remboursement de ses coûts au motif que sa première action était sans fondement.

Une réflexion stratégique semble donc s'imposer à propos des licences de brevet attribuées ou à attribuer en Australie.

P. G-F.

⁵⁴ Voir notamment *Grant v Australian Temporary Fencing Pty Ltd* (2003) 59 IPR 170

⁵⁵ Schedule 1 – Dictionary