
Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 2—Avril 2016

- ÉDITORIAL – *Le 1er cycle de conférences franco-colombien de l'AFPI* p. 1
- AFRIQUE – *Disponibilité de la marque cédée : la marque a horreur du vide* p. 3
par Akuété Pedro Santos et Ampah Jorim Johnson-Ansah
- AFRIQUE – *Célébrités et noms de domaine : Un regard croisé franco-égyptien* p. 16
par Yassin El Shazly
- AFRIQUE – *Pour un Nouveau roman judiciaire d'un droit d'auteur égyptien tourmenté : suite et presque fin de la saga de la « butte publicitaire »* p. 28
par Yasser Omar Amine
- AMÉRIQUE DU NORD – *Droit américain des brevets : son fondement constitutionnel est-il d'inspiration française ?* p. 45
par Philippe Signore
- AMÉRIQUE DU SUD – *Le régime de copropriété des marques en droit brésilien* p. 51
par José Roberto Gusmão et Laetitia d'Hanens
- ASIE – *Évolution du Droit Chinois des Brevets : 1984-2015* p. 61
par Shujie FENG
- EUROPE – *Étude sur l'actualité de la protection de la propriété industrielle en Crimée* p. 75
par Natalia Kapyrina
- EUROPE – *Droit d'auteur et création artistique : la liberté à tout prix ? À propos de l'arrêt du 15 mai 2015 de la Cour de cassation* p. 86
par Nicolas Bronzo
- EUROPE – *L'évolution du cadre jurisprudentiel et législatif en matière du rapprochement du droit des marques dans l'Union européenne* p. 95
par Uroš Čemalović
- EUROPE – *Les nouveaux challenges des titulaires de .marque* p. 104
par Sarah Kopyc

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

Doctorant en droit privé

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 ČEMALOVIĆ

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

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

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 à l'Université Aix-Marseille

Uroš ČEMALOVIĆ

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

Natalia KAPYRINA

Doctorante en droit, Assistant-chercheur au CEIPI

Caroline LE GOFFIC

Maître de conférences à l'Université Paris Descartes

ISSN: 2490-8347

Nicolas ÉRÉSÉO
Maître de Conférences
à l'Université de Strasbourg

Le premier cycle franco-colombien de l'AFPI

Fidèle à son principe de faire se rencontrer professionnels et universitaires du monde entier, l'AFPI a organisé avec l'Université Externado de Colombie deux cycles de conférences à Medellin puis Bogota les 23 et 25 février 2016.

Membre de la Communauté andine des nations (CAN), qui regroupe aujourd'hui quatre Etats, la Colombie offrait des perspectives intéressantes de comparaison avec l'Union européenne autour d'un thème porteur : « *Droits de propriété intellectuelle et communautés de nations* ».

Du point de vue des échanges commerciaux, les conférences ont mis à jour la contradiction flagrante entre la propriété intellectuelle, qui repose le plus souvent sur une assise nationale, et l'exigence de libre circulation transfrontalière qui se trouve au fondement de toute communauté de nations.

Les conflits entre ces deux logiques peuvent être supprimés grâce à la mise en place de titres uniques, c'est-à-dire reposant sur une base communautaire, comme l'ont notamment démontré le Professeur Célia Zolynski (UVSQ) et Mme Caroline le Goffic (MCF Université Paris Descartes) pour la partie universitaire ainsi que M. Alain Michelet (CNCPI), Mme Marianne Cantet (INPI) et Me Pauline Darnand (cabinet JurisDialog) pour la partie professionnelle, avec en contrepoint de nombreux intervenants colombiens et notamment le Professeur Manuel Guerrero (Externado) qui a présenté le système mis en place dans la CAN puis le Professeur Juan David Castro (Externado) qui a évoqué le cas du droit d'auteur, de même que José Luis Londoño (SIC) ainsi que Franco de Barba (Darts-IP) qui a comparé la jurisprudence de la CJUE avec celle de la Cour de justice de la CAN.

En attendant la mise en place et la généralisation de ces titres uniques, la résolution des conflits entre propriété intellectuelle et communautés de nations s'opère le plus souvent en application du principe d'épuisement des droits qui a longuement été discuté par MM. Yann Basire (MCF UHA) et Julien Scicluna (cabinet Laurent et Charras) pour le droit de marque, par M. Pierick Rousseau (société Pierre Fabre) pour le droit de brevet ainsi que par Me Cristina Bayona Philippine pour le droit d'auteur, avant que Me Lola Kandelaft (Muños Abogados) ne vienne achever la première partie de nos échanges en exposant le système de la CAN.

Du point de vue de la concurrence, les conflits entre propriété intellectuelle et communauté de nations sont également apparus évidents tant le monopole inhérent à tout droit privatif semble s'opposer au principe de libre contestation de la position de chaque opérateur que postule le droit de la concurrence. M. Nicolas ERESEO (MCF Université de Strasbourg) a présenté le système européen de contrôle des accords de transfert de technologie en s'attardant sur la notion de pouvoir de marché puis Me Elisabeth Cordon (PWC) et Me Karlo Fonseca Tinoco (Bhering Advogados) ont plus spécifiquement abordé le régime des clauses commerciales et techniques. La journée s'est terminée par la présentation des solutions colombiennes à travers les exposés de Mme Luisa Herrero (Externado), du Dr. Ernesto Rengifo (Externado) et de Me Daniel Peña Valenzuela (Peña Mancera Abogados).

Ce cycle de conférences a été soutenu par la CNCPI, l'Ambassade de France en Colombie, le Cabinet Laurent & Charras, Darts IP, Bhering Advogados, Juris Dialog, Peña Mancero Abogados, Castellanos & Co. Abogados et Muñoz Abogados, représenté par Lola Kandelaft.

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

Disponibilité de la marque cédée : la marque a horreur du vide

Akuété Pedro Santos

Professeur à la Faculté de droit de l'U.L

Ampah Jorim Johnson-Ansah

Assistant à la Faculté de droit de l'U.L

Un tiers peut valablement enregistrer une marque cédée en période de liquidation d'une société dissoute à la condition qu'il n'y ait eu aucune opposition lors de l'enregistrement et que la cession n'ait pas été publiée. La marque cédée devient alors un signe disponible. La Cour suprême du Togo a fait une application un peu trop rigoureuse de l'article 27 de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé en invalidant le dépôt tardif opéré par le cessionnaire.

Arrêt de la Cour Suprême de Lomé, chambre judiciaire, 21 juillet 2011

La Cour

...

En la forme ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le pourvoi a été fait dans les formes et délais de la loi ; qu'il y a lieu de le déclarer formellement recevable ;

Au fond ; Sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 24-2 et 27 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui :

Attendu que « les actes comportant transmission de propriété, soit cession de droit d'exploitation ou cession de droit... ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au Registre Spécial des Marques tenu à l'Organisation » ; Attendu que « l'annulation (de l'enregistrement d'une marque) ne peut être prononcé que sur demande du titulaire du droit antérieur... » ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué, que suivant exploit d'huissier en date du 12 juillet 2006, la société Pastacorp S.A.S. a assigné la société Nosoco-Togo en annulation de

l'enregistrement de la marque « Couscous Sipa » fait en son nom le 3 juillet 2003 et en condamnation de cette dernière à lui payer 200 millions de francs CFA au motif qu'elle est le propriétaire de la marque « Couscous Sipa » pour l'avoir acquise de la société Rivoire et Carret Lustucru (RCL), propriétaire originaire de ladite marque pour l'avoir enregistrée le 09 février 1981 à l'OAPI sous le numéro 21.047 ; que la société Nosoco-Togo résiste à cette action et conclut qu'il est vrai que le propriétaire originaire de la marque Sipa était la société RCL, mais qu'elle en a été longtemps distributrice agréée au Togo ; que c'est à la disparition de la société RCL que, pour protéger sa distribution, elle fit enregistrer la marque en son nom le 3 juillet 2003 à l'OAPI sous le numéro 47.511 ; que cet enregistrement fut publié au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI) et dans les 16 États membres de l'OAPI dont le Togo ; qu'étant désormais le titulaire de la marque « Couscous Sipa », elle commercialise paisiblement cette marque jusqu'à fin 2004 quand elle remarqua que les Établissements La Mascotte, installés au Togo, importaient une marque de couscous imitée à l'identique de la sienne ; que poursuivis devant le

Tribunal correctionnel de Lomé pour contrefaçon, les Établissements La Mascotte déclarèrent tenir le couscous contrefait d'une société dénommée Mardi représentant une société dénommée Pastacorp, toutes domiciliées en France ; que les Établissements la Mascotte furent condamnés pour contrefaçon de « Couscous Sipa » ; que c'est alors qu'elle était en train d'exécuter cette décision qu'elle a été assignée en annulation de son enregistrement ; que le Tribunal de Lomé a donné raison à la société Nosoco-Togo en la confirmant dans son droit d'exploitation de la marque « Couscous Sipa » et a en conséquence ordonné la radiation des registres de l'OAPI de l'enregistrement opéré le 17 janvier 2005 par la société Pastacorp, au motif « qu'il est constant que l'enregistrement de la marque « Couscous Sipa » à l'OAPI par la société Nosoco-Togo remonte au 3 juillet 2003 et est antérieur à celui de la société Pastacorp du 17 janvier 2005 » ; que la Cour d'appel de Lomé a infirmé ce jugement en toutes ces dispositions sous prétexte que « la cession de la marque couscous Sipa étant opposable à la société Nosoco-Togo, la société Pastacorp est donc titulaire d'un droit antérieur et peut demander l'annulation de l'enregistrement n° 47.511 fait le 3 juillet 2003 par la société Nosoco-Togo » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Nosoco-Togo dispose d'un droit de propriété antérieur par rapport à l'enregistrement de la cession de la marque « Couscous Sipa » au profit de la société Pastacorp, la Cour d'appel a violé les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu'en effet, le contrat de cession entre les sociétés RCL et Pastacorp n'a été enregistré et porté à la connaissance des tiers, notamment la société Nosoco-Togo que le 17 janvier 2005 par l'enregistrement de la cession au Registre Spécial des Marques tenu à l'Organisation, donc postérieurement à l'enregistrement de la marque « Couscous Sipa » au profit de la société Nosoco-Togo, répertorié à l'OAPI sous le n° 47.511 en date du 16 juillet 2002.

Attendu que, or aux termes de l'article 27 de l'Accord de Bangui, « ...« les actes comportant transmission de propriété, soit cession de droit d'exploitation ou cession de droit... ne sont

opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au Registre Spécial des Marques tenu à l'Organisation » ; que dans ces conditions, la société Nosoco-Togo s'étant acquittée des formalités requises prévues par les textes en vigueur à l'OAPI, la propriété de la marque « Couscous Sipa » lui est acquise dans la mesure où aucune opposition n'a été enregistrée à l'OAPI dans le délai de six mois prévu à l'article 18 de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose que « tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en s'adressant à l'organisation dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l'article 17 » ;

Attendu qu'il résulte que l'acte de cession dont se prévaut la société Pastacorp est inopposable à la société Nosoco-Togo qui dispose désormais d'un droit antérieur sur la marque « Couscous Sipa » à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable, soit depuis le 4 janvier 2004 ;

Attendu que par conséquent, la société Pastacorp, n'étant pas encore titulaire de la marque au moment où Nosoco-Togo l'avait enregistrée à son profit, seules les sociétés Semoulerie de Normandie et Rivoire et Carret Lustucru dont l'enregistrement de la marque « Couscous Sipa » était antérieur à celui de Nosoco-Togo pouvaient agir en annulation de l'enregistrement opéré par Nosoco-Togo ;

Attendu que, or lesdites sociétés n'ont exercé aucun recours contre l'enregistrement de Nosoco-Togo, il s'ensuit que la société Pastacorp dont le droit de propriété est postérieur à celui de Nosoco-Togo n'est pas fondée à agir en annulation de l'enregistrement de cette dernière ; que ce moyen est donc fondé, d'où il suit que l'arrêt critiqué encourt cassation et annulation ;

...

Par ces motifs... casse et annule, et ce, sans renvoi, l'arrêt n°027/09 rendu le 26 février 2009 par la Cour d'appel de Lomé ;

Dit en conséquence que le jugement n°622 rendu le 13 avril 2007 par le Tribunal de première instance de Lomé sortira ses pleins et entiers effets...

Commentaire

La marque est le seul droit de la propriété intellectuelle à être possiblement frappée du sceau de l'éternité... Cette éternité est loin d'être de toute tranquillité¹. Ainsi, dans les labyrinthes des parcours juridiques portés par des pratiques issues de la relation entre la marque, les consommateurs², le propriétaire et ses contractants, le signe peut devenir lui-même le sujet de vives turbulences pouvant entraîner sa perte, une sorte de mort définitive³. Mais, parfois, il peut aussi ressusciter et renaître de ses cendres comme le phénix. Comme toute vie, celle des marques est ainsi faite de péripéties, heureuses ou dangereuses, auxquelles les titulaires doivent être particulièrement attentifs⁴. La jurisprudence africaine de la propriété intellectuelle oriente indubitablement vers une telle prise de conscience qui n'est que le reflet de la vitalité des marques dans la sous-région⁵.

Il n'est plus guère besoin d'affirmer que les contrats sont un mode de circulation des droits de propriété industrielle. Par la licence, le titulaire du droit en conserve la propriété alors que le licencié peut l'exploiter selon les clauses du contrat. Par la

¹ Article 19 de l'ABR : « L'enregistrement d'une marque n'a d'effet que pour dix ans, à compter de la date de la demande de dépôt ; toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans ».

² Voir dans ce sens l'excellente thèse de Yann Basire, *Les fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Coll. CEIPI, 2015, n° 63, Partie II.

³ Le non-renouvellement de la marque, la déchéance ou encore la dégénérescence de la marque peuvent être le symbole de cette perte définitive de la marque ressemblant à une mort. Ainsi la dégénérescence affecte la marque de telle sorte qu'elle ne pourra plus jamais être une marque, car ayant perdu son caractère distinctif.

⁴ Un devoir de veille est nécessaire quant à la préservation des droits sur la marque que ce soit pour éviter la dégénérescence, le parasitisme, ou pour la protéger par la revendication, l'opposition ou encore l'action en contrefaçon. Le titulaire du droit doit être particulièrement vigilant en ce qui concerne le principe de territorialité des droits de propriété industrielle.

⁵ A. Johnson-Ansah, *L'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI*, thèse, 2013, Strasbourg, p. 409 ; C. D. Djomga, *La contrefaçon des marques dans l'espace OAPI*, Préface de F. R. A. Ebongue Makolle, PUL, 2009, p. 19 ; R. Kiminou, « La révision du droit des marques de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OAPI », *RIPIA* 2001, p. 23, spéc., p. 27.

cession, il en perd la propriété au profit du cessionnaire. Cependant, la validité de ces contrats est soumise à la condition de publicité. En droit des marques, la dissolution d'une société, propriétaire du signe, peut emporter de graves conséquences en rendant disponible le droit sur la marque qu'elle aura légitimement cédée. L'arrêt de la Cour Suprême du Togo du 21 juillet 2011 est d'une exemplarité incontestable sur la question. Relatif à la disponibilité de la marque cédée, cet arrêt de censure a une portée indéniable. Il est intéressant à un double titre. Il permet, d'une part, de faire le point sur le lien entre la dissolution d'une société et la disponibilité de la marque confrontée à l'impérativité de la publicité qui atteste la cession. D'autre part, l'arrêt participe aussi, sans aucun doute, à la construction de la jurisprudence peu fournie sur la question dans l'espace OAPI.

Les faits de l'espèce paraissent alambiqués. La Société Rivoire et Carret Lustucru (ci-après RCL) est titulaire de la marque « Couscous Sipa », une marque bien connue en Afrique de l'Ouest, déposée à l'OAPI en 1981. La Société Nosoco-Togo était l'une des sociétés distributrices agréées de cette marque, notamment au Togo. Après la dissolution de la société RCL en 2002, dans le but de consolider ses droits sur la distribution de la marque *Sipa*, cette société procède au dépôt de ce signe en juillet 2003. Aucune opposition n'étant formée, la marque lui est officiellement attribuée en janvier 2004. En cette même année 2004, la société Pastacorp devient cessionnaire des droits sur la marque *Sipa* en France. S'apercevant que deux autres entreprises commercialisent des produits alimentaires sous la marque *Sipa* sur le territoire togolais, la société Nosoco intente une action en contrefaçon contre ces deux entités, qui prétendent détenir leurs droits de la société Pastacorp domiciliée en France. Elle obtient néanmoins gain de cause et les contrefacteurs sont condamnés pour avoir vendu des produits sous cette marque sans l'autorisation du nouveau titulaire de la marque, la société Nosoco. Quelque temps plus tard, la société Nosoco est elle-même poursuivie par la société Pastacorp qui prétend être titulaire de la marque par le fait de l'enregistrement de la marque *Sipa* dont elle est cessionnaire en 2004 auprès de la société RCL,

propriétaire originaire de la marque, mais déjà dissoute. Faut-il préciser que cette cession n'a été publiée que le 17 janvier 2005 au Registre des Marques de l'OAPI. Elle demande alors l'annulation du dépôt de la marque effectué par Nosoco. Cette dernière, se prévalant de l'antériorité de son enregistrement, demande reconventionnellement au tribunal la nullité du dépôt effectué par Pastacorp à la même date du 17 janvier 2005 à l'appui de la publication de la cession. L'originalité de la décision tient aussi au fait que le litige oppose une société installée au Togo et l'autre se trouvant en France. Elle traduit donc incontestablement « la valeur inestimable des biens protégés en commerce international » et « la nature transfrontalière du contentieux relatif aux droits de propriété industrielle »⁶.

Devant le Tribunal, les deux sociétés invoquent l'antériorité du dépôt de la marque de l'une par rapport à l'autre. La société Pastacorp fait valoir un dépôt initial fait en 1981 par le cédant de la marque dont elle est cessionnaire. La société Nosoco oppose quant à elle un dépôt de 2003 qui antérioriserait celui réalisé par la société Pastacorp en 2005.

Le tribunal, dans sa décision du 13 avril 2007, donne gain de cause à la société Nosoco⁷. La cession dont se prévaut la société cessionnaire Pastacorp n'a pas fait l'objet de publicité permettant de la rendre opposable aux tiers, notamment à la société Nosoco. Cette décision a ensuite été infirmée par la Cour d'appel⁸ au motif que « la cession de la marque Couscous Sipa à la société Pastacorp étant opposable à la société Nosoco-Togo, la société Pastacorp est donc titulaire d'un droit antérieur et peut demander l'annulation de l'enregistrement[...] fait le 03 juillet 2003 par la société Nosoco-Togo ». Celle-ci se pourvoit en cassation arguant que la cession de la marque lui était inopposable.

⁶ A. J. Johnson-Ansah, « Le concours de l'arbitrage à la protection des droits de propriété industrielle en Afrique francophone subsaharienne », *RFPI* 2015, n° 1, doct.

⁷ Jugement n° 622/07 du 13 avril 2007, in *Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, Recueil des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle*, T. 1, note A. P. Santos, p. 89.

⁸ CA Lomé, 26 févr. 2009, arrêt n° 027/2009.

Qui est le titulaire de la marque dont un nouvel enregistrement est intervenu après la dissolution de la société propriétaire originaire et avant la cession ? Quelle est la qualification juridique du signe avant sa nouvelle appropriation ? Tel est le problème juridique posé devant la Cour Suprême qui casse l'arrêt de la Cour d'appel en faisant prévaloir l'antériorité de l'enregistrement de 2003 par rapport à celui de 2005, du fait de l'inopposabilité de la cession non publiée au Registre Spécial des marques et de l'acquisition de la marque par Nosoco-Togo. Elle estime qu'à l'enregistrement de la marque, cette dernière n'a rencontré aucune remise en cause caractérisant l'indisponibilité du signe à travers l'opposition du cédant ou du cessionnaire après la publication de l'enregistrement.

Au demeurant, il faut rappeler le grand écart entre les deux décisions en ce qui concerne l'antériorité ; la Cour suprême faisant prévaloir l'inopposabilité de la cession et la Cour d'appel, l'indisponibilité de la marque lors de son enregistrement. Il convient d'analyser la solution dégagée par l'arrêt en insistant sur la particularité du formalisme en droit des marques en ce qui concerne l'antériorité du signe. Il faut alors relever l'admission de l'enregistrement par un tiers d'une marque cédée (I) dont la conséquence est la perte des droits du cessionnaire sur cette marque (II).

I. L'admission de l'enregistrement par un tiers d'une marque cédée

La disponibilité est l'une des conditions essentielles à l'acquisition des droits sur la marque : toute marque doit être disponible avant d'être appropriée. La cession de la marque ne la rend pas, en principe, disponible, car elle reste insusceptible d'appropriation ; toute cession constituant un transfert de la marque du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. La marque cédée ne peut être enregistrée par un autre déposant. L'arrêt ne surprend pas pour autant en indiquant clairement que cette occurrence peut néanmoins survenir à certaines conditions cumulatives, notamment en cas d'absence d'opposition au dépôt effectué par tiers (A) et en cas d'absence de publicité de la cession (B).

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'absence d'opposition au dépôt effectué par le tiers

Pour que la marque cédée soit disponible afin de pouvoir être l'objet d'un nouvel enregistrement pour le compte d'un nouveau propriétaire, il faut que la marque n'ait pas fait l'objet de renouvellement. En effet, l'on sait que selon l'article 19 annexe III de l'Accord de Bangui révisé (ABR), l'enregistrement n'a d'effet que pour dix ans. Toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs. Contrairement au brevet et au droit d'auteur, la marque a vocation à la perpétuité⁹. Ce caractère perpétuel est conditionné uniquement par le renouvellement de l'enregistrement subordonné au paiement d'une taxe. Une partie de la doctrine a affirmé que le caractère apparemment perpétuel de la marque est dû au fait qu'elle n'a aucun parti avec l'intérêt général¹⁰. Sous la condition d'être continuellement renouvelée, la marque a, en réalité, une durée de vie illimitée¹¹. Le renouvellement de l'enregistrement ne constituerait qu'une police de registre tendant à

actualiser le répertoire et à élaguer les marques abandonnées.

La société RCL propriétaire initial de la marque « Couscous Sipa » semble avoir cédé ce droit à la société Pastacorp, ce qui, logiquement devrait la rendre indisponible. Même si la cession n'est pas publiée, la société Nosoco n'aurait pu prétendre à un nouvel enregistrement. Le Registre Spécial des Marques de l'institution OAPI, jouant le rôle de police des marques, aurait dû attirer l'attention sur l'indisponibilité de cette marque. Un second enregistrement de la marque pour les mêmes produits est en effet contraire à la fois à l'exigence de distinctivité¹² et au principe de spécialité¹³. L'on sait que ces deux conditions sont cardinales dans l'acquisition des droits sur le signe. Si l'enregistrement de la marque *Sipa* de la société Nosoco a été validé, c'est tout simplement parce que soit le Registre Spécial était mal tenu, soit l'enregistrement n'avait pas été renouvelé par le cédant, la société RCL.

La cession donne au cessionnaire un « droit virtuel » sur la marque lorsqu'elle n'est pas publiée. Le cessionnaire ne peut se prévaloir de ses droits sur la marque dans ses relations avec les tiers. S'agissant du non-renouvellement de l'enregistrement, il fait perdre le droit exclusif, avec pour conséquence le retour du signe dans le domaine public¹⁴. Mais si le cédant avait renouvelé le dépôt de sa marque avant la cession, la société RCL serait restée propriétaire. Il apparaît ainsi que la société cédante était la seule habilitée à s'opposer au nouvel enregistrement obtenu par la société Nosoco en se fondant uniquement sur son droit privatif sur la marque. Son antériorité incontestée rend le signe indisponible¹⁵. C'est ce que relève la

¹² F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1341, p. 746

¹³ A. Bouvel, *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Litec, Coll. IRPI, t. 24, 2004 ; « Quinze années d'étude du droit de signes distinctifs. Essai d'appréciation critique de l'évolution d'une matière », in *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum G. Bonet*, LexisNexis, Coll. IRPI, t. 36, 2010, p. 75 : « En application du principe de spécialité, la réservation d'un élément ou d'un groupe d'éléments à titre de signe distinctif est nécessairement limitée à la désignation d'un ou de plusieurs produits, services ou activités déterminés », *spéc.* p. 85.

¹⁴ F. Pollaud-Dulian, *op.cit.*, n°1454 et s.

¹⁵ Cette solution est partagée par la doctrine : F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1600, p. 931.

⁹ J. Azéma & J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2012, n° 1538, p. 866.

¹⁰ Selon le professeur F. Pollaud-Dulian, « aucun intérêt général ne justifie, en effet, qu'une marque ne tombe dans le domaine public à l'expiration d'un délai quelconque » : *La propriété industrielle*, Economica, 2^e éd., 2011, n° 1453, p. 833 ; V. également A. Abello, *La licence, un instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, LGDJ, 2008, p. 55.

¹¹ J. Azéma & J.-C. Galloux, *op.cit.*, p. 866.

Cour suprême : « attendu par conséquent que la société Pastacorp n'étant pas encore titulaire de la marque au moment où Nosoco-Togo l'avait enregistrée à son profit, seules les sociétés Semouleries de Normandie et Rivoire et Carret Lustucru (RCL) dont l'enregistrement [...] était antérieur à celui de Nosoco-Togo pouvaient agir en annulation ». Cette absence d'opposition¹⁶ permet de présumer de la validité de la marque du nouveau déposant (Nosoco) en la faisant basculer dans son patrimoine¹⁷. Une remarque s'impose : Nosoco a effectué son dépôt avant la cession intervenue en 2004. Cela veut dire qu'elle a anticipé la disponibilité de la marque dès qu'elle a pris connaissance de la dissolution de la Société RCL. La position des juges semble, au premier abord, sévère à l'encontre du cessionnaire. Elle laisse dans l'ombre certains questionnements. L'enregistrement de la marque est un acte administratif qui n'établit pas la propriété définitive et incontestable sur le signe¹⁸. Il est dommage que la décision ne fasse pas ressortir clairement que l'action en nullité est prescrite¹⁹ ni qu'il y ait eu forclusion par tolérance²⁰. Cette

dernière situation n'étant pas régie dans l'ABR²¹, l'argument n'a pas été invoqué.

Il faut relever tout simplement que la marque cédée peut être appropriée par un nouveau déposant à la condition que le renouvellement n'ait pas été effectué par le cédant, mais surtout qu'il n'y ait eu aucune opposition à l'encontre du nouvel enregistrement. L'admission d'un tel enregistrement est confortée par la tardiveté de la cession qui la rend inopposable au tiers.

B. L'inopposabilité de la cession de la marque au tiers déposant

Le contrat de cession est un contrat par lequel le cédant transfère le droit sur la marque au profit d'un cessionnaire moyennant le versement d'une contrepartie en argent²². Ce type de contrat obéit au régime de la vente²³. Elle réalise ainsi un transfert de la propriété de la marque du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. Que la marque soit cédée avec le fonds de commerce²⁴ ou indépendamment du fonds de commerce, l'accomplissement des formalités de publicité spécifique au droit des marques est impératif²⁵. En

¹⁶ Aux termes de l'article 18 de l'annexe III de l'Accord de Bangui « tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en s'adressant à l'organisation dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l'article 17 ».

¹⁷ La chose est possible parce qu'en matière de marque, la nouveauté ne joue pas un rôle déterminant dans l'attribution du droit. Un tel rôle est dévolu à la disponibilité.

¹⁸ En droit des brevets, il est expressément précisé par l'art. 22 de l'Annexe I de l'ABR que « Dans tous les cas, la délivrance des brevets est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description ». Transposé en droit des marques, cela veut dire que l'enregistrement ne garantit en aucune manière le titulaire des actions en nullité de la marque si certaines conditions essentielles n'ont pas été remplies ou si les droits des tiers ont été préjudiciés lors de l'attribution du signe.

¹⁹ Il s'agit ici du délai de prescription en droit français issu de la loi du 17 juin 2008 (cf. art. 2224 du Code civil relatif à la nullité relative). L'ABR ne comporte aucun article relatif au délai de prescription de l'action en nullité de la marque. On peut néanmoins relever que le délai de la prescription quinquennale de l'action en radiation peut être appliqué à ce cas : cf. article 23 Annexe III de l'ABR.

²⁰ La forclusion est subordonnée à deux conditions cumulatives : le signe contrefaisant doit avoir été déposé à titre de marque de bonne et preuve doit être faite de la connaissance par le titulaire de la marque de cette exploitation. L'arrêt commenté montre clairement que le titulaire de la marque a réagi après avoir pris connaissance de l'usage de la marque par le tiers : V. J. Azéma & J.-C. Galloux, *op.cit.*, n° 1762, p. 1018 ; N.

Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 2012, n° 835, p. 585.

²¹ Les articles 22 à 24 régissant la renonciation, la radiation et la nullité n'évoquent pas la forclusion par tolérance. La législation OAPI devra tenir compte d'une telle situation lors de la prochaine réforme du droit des marques. En droit français, aux termes des articles L. 714-3 al. 3 du CPI : « l'action en nullité est irrecevable si la marque a été déposée de bonne foi et que le titulaire du droit antérieur en a toléré l'usage pendant cinq ans » et L. 716-5 al. 4 du CPI « l'action en contrefaçon est irrecevable si le demandeur a toléré l'usage de la marque postérieure pendant cinq ans, à moins que le dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ».

²² CA Paris, 25 sept. 2000, *Juris-Data* n°2000- 23844.

²³ J. Schmidt-Szalewsky et J. L. Pierre, *Le droit de la propriété industrielle*, Litec, 2007, n° 642 ; G. Loiseau, « L'immatériel et le contrat » in *Mélanges en l'honneur de G. Goubeaux*, LGDJ, 2009, p. 353 : « Se saisissant d'un objet incorporel, le contrat semble changer de peau et poursuivre ses objectifs sous un autre signifiant : la vente devient plutôt cession, qu'il s'agisse de créances, de fonds de commerce, de clientèle, de brevets, de marques, d'images, etc. », spéc. p. 357-358.

²⁴ Cass. com., 24 mars 1980, *Bull. civ.* IV, n° 14 ; *JCP* 1980 IV. 224 : « Sauf stipulation contraire, la marque est cédée en même temps que le fonds de commerce dont elle constitue l'un des éléments essentiels permettant de rallier la clientèle ».

²⁵ J. Schmidt-Szalewsky et J.-L. Pierre, *op. cit.*, n° 650. Voir également : J. Reinhard, « L'apport en société des droits de

effet, tous les actes affectant la marque, pour être opposables, doivent être inscrits dans le registre qui apparaît comme l' « état civil »²⁶ de la marque. Dans l'arrêt, la prétention du cessionnaire a échoué sur l'antériorité de l'enregistrement fait par le tiers à la cession de la marque et sa preuve. Cette preuve, en matière du droit des marques, ne peut résulter de la simple mention de la cession dans la nouvelle demande d'enregistrement, ni même de la mention dans l'acte de cession de l'actif de la société RCL dissoute, ni *a fortiori* d'un acte de cession autonome. Il faut alors relever que seule la publicité antérieure de la cession à l'enregistrement aurait corroboré le droit sur la marque cédée au cessionnaire.

En effet, la cession est soumise à un formalisme *ad validatem* et *ad probationem*²⁷ dans l'Accord de Bangui révisé de 1999. D'un côté, le contrat de cession doit être constaté par écrit sous peine de nullité de l'acte²⁸. Il s'agit d'une nullité absolue pouvant être invoquée par un tiers autant qu'il y ait un intérêt légitime²⁹. On connaît assez bien la raideur du formalisme en droit de la propriété industrielle, car « aucun substitut, aucun équipollent de la formalité légale n'est admis »³⁰ en la matière. De l'autre, et c'est ce qui intéresse notre cas, l'opposabilité du transfert est subordonnée à l'inscription au registre spécial des marques en vertu de l'article 27 annexe III de l'ABR³¹. La doctrine note que l'inscription est opérée à la demande de l'une des parties et peut être faite à tout moment³². Cependant, tant que l'acte n'est pas transcrit, la cession qui est valable entre les parties,

propriété industrielle », in *Mélanges en l'honneur d'A. Chavanne*, Litec, 1990, p. 287 s.

²⁶ F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle, op.cit.*, n° 1450

²⁷ P. Level, « Le formalisme en droit de propriété industrielle », *RTD Com* 1961, p. 241 ; Le formalisme, faut-il le rappeler, est défini « comme une technique qui soumet la validité des actes juridiques à l'exigence de l'accomplissement d'une formalité » : C. Atias, *Questions et réponses en droit*, PUF, L'interrogation philosophique, 2009, p. 235.

²⁸ Article 26.2 de l'annexe III de la l'ABR.

²⁹ Selon A. Abello, « les tiers ont un intérêt à savoir qui utilise un droit ou qui fabrique en vertu de ce droit » : *La licence, un instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op.cit.*, p. 147.

³⁰ C. Atias, *op. cit.*, p. 235.

³¹ Article 27 alinéa 1^{er} de l'Annexe III : « Les actes mentionnés à l'article 26 précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des marques de l'Organisation ».

³² F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1600, p. 930.

demeure inopposable aux tiers³³. On peut alors dire que l'opposabilité, en principe, ne résulte pas du simple fait de l'existence du contrat de cession ou de licence en droit de propriété industrielle. Ces contrats ont vocation à être publiés afin qu'ils puissent « être respectés par tous »³⁴. La publicité de l'acte de cession « participe à la sécurité du commerce des biens incorporels »³⁵ en assurant l'information des tiers et, en particulier, des créanciers. Elle permet surtout « de régler le conflit entre deux acquéreurs successifs d'un même bien »³⁶. Il faut souligner que le défaut de publicité ne remet pas, en vérité, en cause la validité de l'acte, mais le rend simplement inopposable aux tiers³⁷ en droit de propriété industrielle.

Le droit français apporte une atténuation à la règle d'impérativité de l'inscription de la cession au registre national de la marque. En effet, l'article L.714-7 alinéa 2 du CPI (issu de la loi L. n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 133-III) énonce : « Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits ». En droit français, la connaissance par le tiers de l'acte de cession rend indisponible la marque. La cour d'appel de Lomé n'a pas recherché si la mauvaise foi de la société Nosoco était établie par une connaissance de la cession³⁸ qui n'existait pas avant le dépôt de la marque. Elle a tout simplement déclaré la marque

³³ Cass. Com. 24 mai 1994, *Bull. civ. IV*, n° 188, p. 150.

³⁴ G. Farjat, *Droit privé de l'économie*, PUF, 1975, p. 290.

³⁵ G. Loiseau, « L'immatériel et le contrat », *préc.*, p. 363.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Cass. Com. 24 juin 1986, *Bull. civ. IV*, p. 142 ; Cass. Com., 14 novembre 1995, *PIBD* 1996, n° 603, III, p. 49 ; V. également : J. Azéma & J.-C. Galloux, *op.cit.*, n° 1600, p. 904.

³⁸ Une telle situation peut être comparée à un arrêt du 15 juin 2010, la chambre commerciale de la Cour de Cassation statuant sur la forclusion par tolérance d'une action en contrefaçon dans laquelle le contrefacteur soutient que la publication de l'enregistrement de sa marque au *BOPI* établit la connaissance de celle-ci par le demandeur. La chambre commerciale a refusé d'aller dans ce sens : "mais attendu que la simple publication de l'enregistrement de la marque seconde au *Bulletin officiel de la propriété industrielle* ne constitue pas un acte propre à caractériser la tolérance en connaissance de cause par le propriétaire de la marque première de l'usage de la marque seconde ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision" : Cass. Com., 15 juin 2010, *PIBD* 2010, n° 924, III, p. 582 ; *Prop. intell.* 2010, n° 37, p. 988, note M. Sabatier.

enregistrée en 2005 comme antérieure à celle de 2003 en visant uniquement la validité de la cession et son opposabilité aux tiers. Elle n'a tenu compte ni de l'enregistrement du nouveau déposant opéré en 2003, ni de l'antériorité de cet enregistrement à la cession intervenue en 2004. Elle s'est fondée sur l'argument selon lequel, en l'absence d'inscription au registre spécial des marques, c'est le cédant qui reste propriétaire de la marque jusqu'à la transcription du transfert de propriété de la marque ; la marque demeurant toujours indisponible. Selon les magistrats de la Cour d'appel, à partir du moment où la validité de la cession de marque n'est pas contestable entre les parties, ces dernières peuvent l'inscrire au registre à n'importe quel moment. Un tel argument est soutenu par une partie de la doctrine qui estime qu'il ne faut pas « confondre l'opposabilité du droit et sa validité »³⁹. En effet, il est important de noter que ce n'est pas parce que la cession non publiée n'est pas opposable que le renouvellement subséquent de la marque n'est pas non plus valide. En réalité, la thèse de la Cour d'appel de Lomé semble minimiser la portée de la dissolution de la société RCL, propriétaire de la marque et l'importance de la publicité des actes relatifs aux droits de propriété industrielle en privilégiant une transmission problématique du droit privatif.

C'est justement un tel raisonnement qui a fait l'objet de la censure de l'arrêt de la Cour suprême. Le but assigné à la publication est de renforcer l'efficacité des contrats portant sur les droits de la propriété industrielle en raison du respect du parallélisme des formes⁴⁰. Le défaut de publicité montre les limites des droits du cessionnaire. Seule, une telle publicité aurait conféré l'antériorité à Pastacorp par rapport au dépôt fait par Nosoco. Or, la cession dont se prévaut la société Pastacorp est postérieure à l'enregistrement de la marque par Nosoco. La transmission de la propriété de la marque, frappée

par l'aléa de la disparition du propriétaire originaire, devient hypothétique et douteuse. L'on sait de toute évidence que le doute n'est pas le meilleur élément pour emporter la conviction des juges lors d'un procès. Pas plus qu'il ne serait un allié pour justifier le transfert effectif et efficace des droits sur la marque dans ces circonstances. Dans cette situation d'incertitude sur la propriété de la marque orchestrée par la dissolution de la société qui a cédé la marque, apparaît un tiers qui est loin d'être en droit des marques un troisième larron. Ce tiers, en l'occurrence, la société Nosoco, s'est intercalée entre les deux sociétés contractantes comme un nouveau déposant dont le droit ne peut manquer d'être antériorisé en vertu de la disponibilité passagère du signe⁴¹. La Cour suprême du Togo a fait une application stricte de l'article 27 de l'Annexe III de l'ABR. Le défaut de publicité de la cession équivaut tout simplement à l'inexistence de la cession de la marque. C'est une solution justifiée au regard des faits, puisque la cession a été postérieure au dépôt effectué par le tiers. Mais alors, pour quelle raison l'OAPI a laissé enregistrer deux fois la même marque pour des produits identiques au nom de deux sociétés différentes en l'espace de deux ans ? Il y a, assurément, un problème de mise à jour de registre qui est à l'origine de ce litige.

Il apparaît que l'opposition du cédant aurait rendu le signe indisponible. L'acte de cession sans avoir été enregistré aurait alors la « valeur d'un acte de conservation »⁴² susceptible également de faire échec à tout nouveau dépôt. L'admission de l'enregistrement d'une marque cédée dépend de ces deux conditions ; elle entraîne la perte des droits du cessionnaire sur la marque.

³⁹ F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1455, p. 834.

⁴⁰ C'est justement le contraire pour le droit d'auteur. La validité de ce droit n'étant soumise à aucune condition de publicité, de même il n'y a pas d'exigence que la concession soit publiée pour être opposable aux tiers. L'exigence d'un acte authentique en droit togolais ne traduit pas la même réalité que la publication comme condition de l'opposabilité de l'acte aux tiers.

⁴¹ On peut dire que la publicité a servi à régler le conflit entre deux déposants d'une même marque. Celui qui a omis de transcrire l'acte dans le Registre spécial des marques a été tout simplement pénalisé. Il a perdu son antériorité destructrice de tout nouveau dépôt par un tiers : J. Azéma et J.-C. Galloux, *op.cit.*, n° 1597, p. 904 : « les priorités du dépôt originaire sont perdues, et si un tiers s'intercale entre la renonciation et le dépôt, le nouveau déposant sera antériorisé ».

⁴² F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1455, p. 834 et n° 1601, p. 931 : l'auteur souligne particulièrement le caractère conservatoire du renouvellement du dépôt.

II. La perte du droit du cessionnaire sur la marque

Il apparaît bien que c'est le défaut de publication de l'acte de cession au registre spécial des marques qui est la poutre maîtresse de la thèse de la Cour suprême. Juge de droit, la Cour suprême a veillé dans la décision commentée à une application stricte de la loi en matière de cession de marque. De ce fait, elle donne au défaut de publicité un caractère rédhibitoire de toute reconnaissance d'une antériorité⁴³ au profit du cessionnaire. Il en résulte la perte de ses droits sur la marque dont l'effet immédiat est l'impossibilité de régulariser dès lors que la cession n'a pas été opérée en temps utile (A). C'est une consécration de la thèse de l'occupation bien connue en droit des marques (B).

A. L'impossibilité de régulariser

Le pendant du problème juridique posé est aussi la question de l'enregistrement de la marque cédée par le cessionnaire. Était-ce un nouvel enregistrement de la marque cédée ou un renouvellement du dépôt effectué par le cédant? Autrement dit, le cessionnaire, peut-il effectuer un renouvellement de l'enregistrement en l'absence de la publication de la cession alors que la marque semble déjà échapper à sa propriété? Cette taraudante question n'a pas été abordée par la Cour suprême, qui est restée dans son rôle de juge du droit. C'est une question controversée⁴⁴. En effet, le renouvellement du dépôt ne peut être opéré que par le titulaire du droit sur le signe. L'on ne peut nier que le cessionnaire qui n'a pas publié la cession reste bien propriétaire de la marque. La cession n'est alors valable qu'« *inter partes* » ; elle est inopposable aux tiers. La prétention à la propriété de la marque par le cessionnaire est conditionnée par l'accomplissement de la formalité de publicité de l'acte de cession au registre spécial des marques. Pour pouvoir renouveler le dépôt et jouir de l'antériorité de la marque cédée, le

cessionnaire doit procéder impérativement à la publicité de la cession.

Une telle situation suscite une autre interrogation en ce qui concerne la possibilité pour le cessionnaire, voulant se substituer plus subtilement au titulaire initial des droits tout en coupant radicalement les ponts avec lui, d'invoquer l'usage du signe⁴⁵ qui contribuerait à renforcer sa prétention de titulaire des droits sur la marque⁴⁶. Il utilisera les arguments fondés sur le droit de marque né d'un usage⁴⁷. Mais ce droit demeure très fragile. Dans le cas d'espèce, il est inexistant, car la société Pastacorp n'est pas le premier usager de ce droit⁴⁸. Cette voie du raccourci de l'usage de la marque, qui rétroagit en annulant l'enregistrement du dépôt frauduleux, ne peut donc être retenue en sa faveur.

En réalité, seul, le défaut d'opposition a été relevé par les juges de la Cour suprême. Ils ont légitimement jugé que le nouveau déposant ne s'est heurté à aucune procédure d'opposition pouvant remettre en question ses droits sur la marque querellée. En droit français, aux termes de l'article L.712-4 du CPI, cette procédure est notamment ouverte aux titulaires de marques enregistrées ou déposées antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue. Cette procédure est également ouverte au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat⁴⁹. L'on a vite fait d'assimiler ce bénéficiaire au licencié exclusif⁵⁰. Le droit OAPI semble être plus

⁴³ Il y a lieu de se référer sur cette occurrence au brillant article d'Albert Chavanne, « La notion de premier usage de marque et le commerce international », in *Mélanges en l'honneur de P. Roubier*, t. 2, Dalloz-Sirey, 1961, p. 377.

⁴⁴ Article 5 al. 3 de l'Annexe III de l'ABR : « Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite maque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt ».

⁴⁵ J. Azéma & J.-C. Galloux, *op.cit.*, n° 1519, p. 854.

⁴⁶ Les professeurs J. Azéma et J.-C. Galloux mettent en exergue le fait que « le caractère public de l'usage implique un contact du signe avec la clientèle... » : *op. cit.*, p. 854.

⁴⁹ Alinéa 2.

⁵⁰ F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1464, p. 837 ; J. Azéma & J.-C. Galloux, *op.cit.*, n° 1532, p. 863. Au cours de cette procédure, le

⁴³J. Azema & J.-C. Galloux, *op.cit.*, n° 1600, p. 905 ; V. également Y. Reboul, « Les antériorités s'opposant au choix d'une marque », *Colloque CUERPI, Droit des marques : ce qui va changer*, p. 47 s.

⁴⁴ F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1601.

extensif quant aux bénéficiaires de la procédure d'opposition en affirmant aux termes de l'article 18 de l'annexe III de l'ABR que : « tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en s'adressant à l'organisation dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l'article 17 ». L'arrêt commenté n'en exclut pas le cessionnaire qui est devenu dès lors un titulaire du droit cédé et qui est bien évidemment intéressé par tout nouvel enregistrement. Le défaut de publicité n'interdit donc pas au cessionnaire de procéder à l'opposition lorsque cette marque fait l'objet d'un nouveau dépôt par un tiers. Une telle possibilité aurait atténué dans cette affaire l'importance de la publicité si la procédure d'opposition avait été effectivement enclenchée. Mais comment cette procédure aurait-elle pu être enclenchée alors que la société propriétaire de la marque était dissoute depuis 2002 et que le prétendu cessionnaire ne pouvait pas encore être subrogé aux droits du cédant avant la cession en 2004 ?

En effet, il appartient prioritairement aux tiers qui estiment avoir des droits antérieurs de nature à empêcher l'enregistrement d'une marque déposée par autrui de faire opposition. Une telle antériorité ne peut plus être établie à cause de l'inexistence de la cession au moment où le tiers procédait à l'enregistrement de la marque litigieuse⁵¹. Cependant, à bien considérer l'opinion des juges de la Cour suprême du Togo, il est clair que l'opposition aurait été rédhibitoire à tout enregistrement fait par le tiers de la marque cédée. De manière catégorique, les juges du droit affirment que cette opposition ne peut être diligentée que par le titulaire originaire ; ce qui exclut en réalité toute

cessionnaire devra fournir « des indications propres à établir l'existence, la nature et la portée de ces droits » : Cass. Com. 30 mai 2007, *Bull. Civ. IV*, n° 148, p. 166.

⁵¹ Le défaut d'exploitation entrainerait tout simplement la déchéance du titulaire, ici le cessionnaire de ses droits. On peut alors judicieusement établir la comparaison avec l'usage que nous avons évoqué plus haut. En effet, l'opposant peut être invité « à produire des pièces de nature à établir qu'il n'encourt pas la déchéance... Toutefois, quand le défaut de pertinence des pièces produites est avéré ou évident, l'INPI peut clôturer la procédure » : F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1465bis, pp. 838-839 ; Y. Reboul, « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991 », in *Écrits en hommage à J. Foyer, auteur et législateur, leges tulit, jura docuit*, PUF, 1997, p. 277.

possibilité de régularisation. Le droit a disparu à partir du moment où la société est dissoute : il y a une impossibilité du cessionnaire d'être subrogé au droit inexistant du cédant dans l'espace OAPI. Pour autant, faut-il en conclure que la dissolution d'une société entraîne la perte des droits intellectuels de cette dernière du fait de la disparition de la personnalité morale ? En effet, la dissolution de la société emporte, il est vrai, la disparition de la personnalité morale de la société⁵². Il n'en demeure pas moins que la loi considère qu'en cas de dissolution, la société perd automatiquement la personnalité morale qui « ne subsiste que pour les besoins de la liquidation et jusqu'à clôture de celle-ci »⁵³. Faut-il le rappeler, dans ce cas, les organes sociaux sont dessaisis au profit du liquidateur. Le bien reste dans le patrimoine de la société tant que les opérations de liquidation ne sont pas terminées. Par ailleurs, le législateur n'a pas fixé de délai de liquidation. On le voit, la décision n'est pas à l'abri des critiques.

Il faut alors remarquer que la dissolution de la société RCL a constitué une "période de turbulence" de la marque particulièrement favorable au tiers (la société Nosoco) qui s'est interposée pour en demander l'attribution. Il y a incontestablement un vide apparent qui s'est créé avec cette double occurrence de disparition du cédant et de la tardiveté de la cession. Il faut ajouter à cela toutes les contingences de l'immatérialité et de la territorialité des droits de propriété industrielle qui ont aussi contribué à rendre la cession improbable uniquement dans l'espace OAPI. Ce sont ces facteurs qui ont considérablement affaibli la position du cessionnaire. C'est la preuve que, comme la nature, la marque a horreur du vide... Une cession tardive ne peut être opposée au tiers qui a procédé au dépôt de la marque qui a fait l'objet d'un nouvel enregistrement depuis 2003. La publication de la cession au registre spécial des marques de l'OAPI en 2005 ne peut en aucun cas, selon les magistrats de la Cour suprême, régulariser ce qui avait cessé d'être l'objet d'un droit privatif...

⁵² M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, *Droit des sociétés*, Lexisnexis, 2012, n° 467 et s. ; W. E. Gonçalves, *OHADA : Droit des sociétés*, Editions Pothier, 2015, n° 122, p. 68.

⁵³ Article 201 AUSGIE al. 2 et 3.

et du cédant et du cessionnaire. C'est une décision assez sévère si l'on reconnaît que la marque est tombée dans l'actif social cessible par le liquidateur.

En effet, une validité supposée de l'enregistrement de la marque par la société cessionnaire peut être perçue comme une régularisation qui doit rétroagir en paralysant la disponibilité du signe rendant nul le dépôt fait par le tiers⁵⁴. La société dissoute reste propriétaire de la marque comme des autres biens qu'elle possédait avant sa dissolution. C'est alors, seul, le défaut du renouvellement de l'enregistrement qui entraîne son retour dans le domaine public⁵⁵ non comme une *res communes*, comme l'œuvre de l'esprit ou l'invention après la durée légale du monopole⁵⁶, mais comme une *res nullius*. On sait que l'intérêt général ne permet pas de justifier la chute de la marque dans le domaine public, faisant d'elle une *res communes* inappropriable⁵⁷. L'enregistrement dans ce cas ne pourra être assimilé à une régularisation. Il s'apparente au nouveau dépôt d'une marque appartenant à un nouveau propriétaire, car, l'antériorité revient incontestablement au dépôt effectué par la société Nosoco-Togo en 2003. Cette dernière avait déjà redonné vie à la marque, au contraire de cette publicité tardive de la cession qui n'est intervenue qu'en 2005.

Cette régularisation est vaine et s'apparente à un nouvel enregistrement. Le droit était déjà perdu dans l'espace OAPI. Ainsi les juges ont appréhendé le droit des marques comme un droit d'occupation.

B. La marque appréhendée comme un droit d'occupation

La thèse de l'occupation⁵⁸ est éludée par la Cour d'appel qui considérait la marque comme

⁵⁴ La recherche d'antériorités se fait au niveau du registre spécial des marques où il n'est fait mention d'aucune cession de marque : F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1393, p. 794.

⁵⁵ F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1454, p. 834.

⁵⁶ M.-A. Chardeaux, *Les choses communes*, LGDJ, t. 464, 2006, n° 81 et 82, p. 93 et s.

⁵⁷ P. Mathély, *Le nouveau droit français des marques*, éd. JNA, p. 1994, p.121 ; A. Péliissier, *Possession et meubles incorporels*, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2001, n° 430, p. 428.

⁵⁸ « L'occupation désigne un mode d'acquisition immédiat des choses non appropriées fondé sur leur possession : celui qui

appartenant toujours au titulaire initial. Les juges du fond ont trouvé inopportun qu'un distributeur agréé⁵⁹ devienne, du jour au lendemain de la disparition du fournisseur, titulaire de la marque déposée par ce dernier au mépris du contrat de cession qui opère un transfert de propriété de la marque au profit du cessionnaire. Cependant, le droit de marque est avant tout considéré comme un droit d'occupation⁶⁰ d'un signe distinctif au profit du premier déposant légitime consacrant ainsi une mainmise immédiate sur le signe par le biais de l'enregistrement⁶¹. De manière constante, la jurisprudence et la doctrine ont toujours été en accord sur le fait qu'« à l'instant où elle cesse d'être l'objet de propriété privative, une marque devient, non pas la propriété de tous, mais la propriété de personne, *res nullius* susceptible d'être l'objet d'appropriation par quiconque »⁶². C'est bien la thèse de l'occupation qui est consacrée par la Cour suprême du Togo dans cette affaire. L'impossibilité de la régularisation après l'enregistrement de la marque déposée cédée entraîne irréfutablement une perte de la mainmise sur le signe.

Une telle perte de mainmise sur le signe est d'abord la conséquence de l'absence d'opposition lors de l'enregistrement de la marque fait par le tiers. La marque a été considérée comme étant abandonnée, sans maître⁶³... Ce fait a été substantiellement renforcé par la dissolution de cette société. L'on n'ignore pas non plus qu'en droit des sociétés, la

s'empare d'une chose qui n'est à personne (corpus) avec l'intention de s'en considérer comme propriétaire (animus) le deviendra dès cet instant par ce seul fait » : W. Dross, *Droit civil. Les choses*, LGDJ, 2012, n° 264, p. 487.

⁵⁹ V. D. Ferrier, *Droit de la distribution*, Litec, 5^e éd., 2008 ; F. Collart Dutilleul & P. Delebecque, *Contrats civils et commerciaux*, Dalloz, 2012, p. 937 et s. On doit, en outre, mettre en exergue le saut qualitatif que requiert le passage du privilège de l'exclusivité que confère le contrat de distribution à l'appropriation exclusive qui est octroyée en droit des marques. Une telle métamorphose semble inacceptable aux yeux des juges de la cour d'appel de Lomé ; Sur la question de l'exclusivité, cf. N. Eréséo, *L'exclusivité contractuelle*, Litec, Bibl. de droit de l'entreprise, t. 79, 2008.

⁶⁰ Une partie de la doctrine a toujours estimé que le droit de marque est un droit d'occupation. En ce sens, la marque serait dépourvue de tout acte créatif.

⁶¹ W. Dross, *op. cit.*, n° 263, p. 487.

⁶² CA Paris, 4^e ch., 12 nov. 1965, *JCP G* 1967, II, 14979, obs. J. M. Mousseron.

⁶³ W. Dross, *op. cit.*, n° 266, p. 491.

dissolution fait elle-même l'objet de publicité⁶⁴. La visée informative d'une telle publicité devait éveiller l'attention du cessionnaire sur le péril encouru par la marque cédée en période de mise en liquidation. Elle a, finalement, plus servi au tiers qu'au cessionnaire⁶⁵. Le concours de ces diverses circonstances a précipité la marque dans la sphère des *res nullius*.

Le déposant de la marque litigieuse est devenu « le premier occupant » qui peut alors valablement se prétendre propriétaire du signe dès lors que le droit de marque ne résulte pas forcément d'un acte créatif⁶⁶, mais qu'il est beaucoup plus appréhendé comme un signe de ralliement de la clientèle et de régulation⁶⁷ de la concurrence⁶⁸. Cette occupation apparaît, au reste comme légale, et semble corroborée dans les faits par une exploitation réelle et sérieuse⁶⁹. La solution demeure fort pertinente en droit des marques puisque l'exploitation faite par Nosoco, selon les juges du droit, est dépourvue de toute usurpation de la marque d'autrui⁷⁰. Dans le choix cornélien qui a surgi entre l'impératif de la publicité (et de l'inopposabilité de la cession) et

l'annulation de l'enregistrement par un tiers d'une marque cédée⁷¹, la balance a penché en faveur du premier terme avec pour conséquence logique la perte du cessionnaire du droit privatif sur le signe. La société Pastacorp perd ainsi ses droits sur la marque « Couscous Sipa » dans l'espace OAPI puisque cette décision, étant définitive, fera autorité dans tous les autres États membres⁷².

La doctrine, sous la plume du Professeur Loiseau, avait remarqué que le droit régissant la publicité de la cession des titres en matière de propriété industrielle « est très imparfait »⁷³. Cette imperfection est principalement due aux caprices de l'immatérialité. En attendant une cohérence plus affinée sur la question, les juges togolais ont sans doute rendu un arrêt significatif qui, non seulement y participera, mais aussi comptera dans la jurisprudence africaine de la propriété intellectuelle. C'est une décision qui montre une fois encore à quel point la marque peut être l'objet de convoitises. Les dépôts successifs, la multiplication des actions en contrefaçon dans cette affaire attestent de l'importance de la marque dans sa fonction de réservation du marché. La décision de la Cour suprême du Togo impose, dans son extrême rigueur, à tous les propriétaires du droit de marque un devoir de veille. Le maintien de la propriété de la marque en dépend...

A. P. S. et A. J. J. A.

⁶⁴ M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, *op. cit.*, n° 492, p. 269.

⁶⁵ Le tiers, la Société Nosoco, a certainement profité de cette information et sauté sur l'occasion pour enregistrer la marque afin de consolider ses droits sur la distribution des produits *Couscous Sipa*.

⁶⁶ J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *op. cit.*, n° 15. *Contra*. M. Vivant, *Les créations immatérielles et le droit*, Ellipses, 1997, p. 97. C'est plutôt la relation, « le lien entre le signe et le produit ou le service qui est le siège de la créativité, une démarche subjective et arbitraire, élaborée par l'esprit humain, nécessairement dans le cadre d'une activité créatrice » : N. Binctin, *op. cit.*, n° 683, p. 471.

⁶⁷ P. Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ* 1938, p. 280 ; Y. Basire, « La fonction patrimoniale de la marque », *Legicom*, n° 44, 2010, p. 17 : « la marque doit être vue comme un outil de captation et de fidélisation de la clientèle. Or, chacun le sait, la clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce », spéc. p. 25.

⁶⁸ P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 2, Sirey, 1954, p. 525 ; C. Maréchal, *Concurrence et propriété intellectuelle*, Litec, Coll. IRPI, n° 32, 2009, p. 276.

⁶⁹ Le défaut d'exploitation entraîne tout simplement la déchéance du titulaire : F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, n° 1465bis, pp. 838-839 ; Y. Reboul, « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991 », in *Écrits en hommage à J. Foyer, auteur et législateur, leges tulit, jura docuit*, PUF, 1997, p. 277.

⁷⁰ V. Sur les questions relatives à l'usage de la marque d'autrui, J. Canlorbe, *L'usage de la marque d'autrui*, Litec, Coll. IRPI, t. 31, 2007.

⁷¹ Il faut voir, dans ces deux termes, le conflit entre le formalisme et le consensualisme. La prise en compte de ce dernier aurait permis au cessionnaire de s'opposer efficacement à l'enregistrement fait par le tiers.

⁷² Article 18 de l'ABR : « Les décisions judiciaires 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 ».

⁷³ G. Loiseau, « L'immatériel et le contrat », *préc.*, p. 363 ; Le Professeur C. Atias, a également souligné « l'étrange position » du formalisme dans le droit civil français, *op. cit.*, p. 235.

Consistently recognized as one of the Most Admired Firms in Intellectual Property Law.

A consistent connection between legal skills and the understanding of the sciences is crucial for the effective protection of intellectual property assets. Our professionals are experienced in various areas of knowledge and fully capable of assisting our clients in the identification, management and commercialization of intangibles.

Bhering Advogados is one of the largest IP firms in Brazil. With decades of experience with national and foreign partners, we are recognized for our ability to provide prompt and diligent assistance, carefully tailored to our client's business strategies.

BHERING

A D V O G A D O S

BRAZILIAN INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Established in 1978

IP RIGHTS PROTECTION AND ENFORCEMENT

Trademarks

Geographical Indications

Copyright and Neighbouring Rights

Patents and Industrial Designs

Trade Secrets

Licensing and Transfer of Technology

Information Technology Law

Entertainment and Advertising Law

Enforcement against Unfair Competition and Counterfeiting

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | CURITIBA

www.bheringadvogados.com.br

Célébrités et noms de domaine : Un regard croisé franco-égyptien

Yassin El Shazly

Docteur en Droit, Faculté de droit, Université de Lyon III

Professeur Assistant, Faculté de Droit, Université d'Ain-Shams et du Qatar

*Les noms de célébrités sont souvent la cible favorite des cybersquatteurs, qui tentent de monnayer ces noms par leurs dépôts en tant que nom de domaine, pour les revendre à leurs propriétaires à un prix très élevé. Cette pratique du *celebritysquating* a occupé une place importante dans la réforme de la politique de nommage en France comme l’Égypte.*

Le nom de domaine est devenu une notion juridique autonome¹ avec un cadre juridique précis². Avec l'évolution de l'Internet, nombreux sont ceux qui déposent des noms de célébrités pour identifier leurs blogs, pages web personnels ou pour envisager une activité commerciale par le biais des noms de domaine.

Il est en effet fréquent que les noms de personnes célèbres soient la cible d'individus mal intentionnés et de fait malhonnêtes qui tentent, une fois le dépôt effectué, de les revendre à un prix très élevé à la

célébrité concernée³. Cette spéculation, on le sait, vise des artistes ou sportifs connus, sans épargner les plus hauts dignitaires religieux⁴. Cette pratique, nommée *cybersquatting*, est plus développée dans les zones génériques, notamment la zone générique .COM, où le dépôt des noms de domaine est effectué sans vérification préalable du droit du demandeur sur le nom déposé.

Les hommes ou femmes concernés peuvent-ils s'opposer à ces pratiques ? La question qui s'impose alors est non seulement de savoir si une personne célèbre peut agir contre le dépôt de son nom par autrui en tant que nom de domaine⁵, mais aussi de

1 Au contraire, certains estiment que l'approche juridique des noms de domaine est caractérisée par une superposition de règles disparates et rares. C'est la raison pour laquelle le statut même du nom de domaine, entre simple adresse électronique et nouveau droit de propriété intellectuelle, est loin d'être réglé, malgré les nombreuses études qui y ont été consacrées au cours des dix dernières années. V° G. Loiseau, « Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif, » *D.* 1999, doct., p. 245 ; « L'appropriation des espaces virtuels par les noms de domaine », *Dr. & patr.* 2001, n°91, p. 59. La première thèse sur le sujet a été présentée en 2002, V° R. Gola, *La régulation de l'Internet : noms de domaine et droit des marques*, thèse, E. Putman et P. Trudel (co-dir.), Université d'Aix-Marseille 3, oct. 2002.

2 L'OMPI qui avait, un temps, envisagé la possibilité de reconnaître des droits de propriété intellectuelle *sui generis* sur les noms de domaine ou avait, au moins, soulevé la question, a, semble-t-il, abandonné cette tentative. V° OMPI, « Réunion consultative sur les marques et les noms de domaine de l'Internet », Genève 26-30 mai 1997, doc. TDN/CM/1/2 : E. Ledrich, *Le statut des noms de domaine*, Mémoire DEA, Montpellier, 2000.

3 Sur la protection de célébrités par le biais des droit de la propriété intellectuelle, Tabrez Ahmad and Satya Ranjan Swain *Celebrity Rights: Protection under IP Laws*, *Journal of Intellectual Property Rights*, 2011, Vol. 16, p. 7.

4 Avant que le cardinal allemand Joseph Ratzinger ne devienne le 19 avr. 2005 le 265e pape et ne prenne le nom de Benoît XVI, plusieurs internautes avaient commencé à déposer les noms qui auraient pu être choisis par le prochain pape. Par exemple, un anglais a déposé le nom de domaine « BenedictXVI.com », un autre domicilié en Floride a réservé six noms, dont « ClementXV.com », « InnocentIV.com » ou encore « PiusII.com ». Il faut rappeler que le nom de l'ancien pape Jean-Paul a déjà été pris depuis 1999 et proposé à la vente pour 950 USD. P. BERECZ, *DI., actu.*, 20 avr. 2005.

5 Certains espaces de nommage font valoir le prestige et la dignité de la famille ou de la personne. Par exemple l'Espagne organise une protection des noms de la famille royale. V° Cédric Manara, *Le droit des noms de domaine*, Lexisnexis, coll. IRPI, n°39, 2012, n°131.

déterminer le fondement juridique justifiant son droit⁶.

Une distinction s'avère nécessaire entre les noms déposés dans la zone française et les extensions égyptiennes (.EG et .MASR). En effet, le régime du nom de domaine français a pris en compte la nécessité de lutter contre la pratique frauduleuse de dépôt abusif des noms de célébrités comme noms de domaine (I). La jurisprudence française n'hésite pas en outre à accorder les noms célèbres une protection efficace contre toute atteinte. À l'inverse, le régime égyptien des noms de domaine semble moins développé (II).

I. Célébrités et politique française de nommage

L'identification des personnes physiques est un pilier indispensable de l'organisation de la vie sociale, ainsi qu'un devoir ayant un caractère d'ordre public⁷. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, le nom de famille⁸ et le prénom⁹ font partie de la vie privée de la personne. Ils

entrent dans le champ d'application de l'art. 8-1 de la CEDH qui dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Bien évidemment, rien n'empêche l'individu d'exploiter son nom ou prénom sur le terrain commercial¹⁰. Le nom patronymique est déposé fréquemment comme une marque nominative¹¹, soit par son titulaire, soit par une autre personne ayant obtenu autorisation¹². De même que dans l'exercice d'une activité, généralement littéraire ou artistique (l'art, le journalisme et la littérature), le pseudonyme ou le nom de fantaisie est protégé contre son usurpation¹³.

On sait qu'après l'ouverture de la charte de l'AFNIC¹⁴ en mai 2004, l'extension .FR est devenue plus accessible aux particuliers. Ainsi, sous réserve de leur disponibilité et à la condition d'être identifiable via une base de données légale française, toute personne physique ou morale peut enregistrer un ou plusieurs noms de domaine en .FR. Cette politique de nommage a largement permis l'enregistrement abusif des noms de domaine¹⁵. Afin de lutter contre cela, un décret a été

6 Le China Internet Network Information Center (CNNIC) a réservé, à la demande du Gouvernement, le nom de domaine de chaque athlète de la délégation chinoise en caractères chinois et en Pinyin. L'objectif affiché est avant tout de protéger les médaillés d'or chinois, exposés au risque du *celebrity squatting*, une variante du cybersquatting, plusieurs athlètes chinois ayant été cybersquattés dès leur sacre aux derniers Jeux olympiques d'Athènes. E. Gillet, *DI.*, actu., 26 août 2008; China's Internet chiefs ban names of the Games (news.xinhuanet.com); <http://www.cnnic.cn/en/index/index.htm> (consulté 10 juin 2013).

7 Voir sur cette question, B. Teyssié, *Droit civil ; Les personnes*, Litec 2002, 7e éd., n° 129, p. 139 et s ; G. Goubeaux & J. Ghestin (dir.), *Traité de droit civil ; Les personnes*, LGDJ 1989, n° 100, p. 116.

8 CEDH, 22 fév. 1994, Burghartz c. Suisse et 25 nov. 1994, Stjerna c. Finlande, *JCP G*, 1995, I, 3823, n°31, obs. F. Sudre ; « Le nom de la famille : ancêtres et époux », *RTD civ.* 1994 p. 563, note J. Hauser ; « L'adjonction de son patronyme par le mari au nom commun de la famille emprunté à sa femme et la Convention européenne des droits de l'homme », *D.* 1995 p. 5, note J.-P. Marguénaud ; « Nom patronymique : prescription, l'Europe n'est pas favorable à la chasse... aux patronymes ! », *RTD civ.* 1995, p. 324, note J. Hauser.

9 CEDH, 24 oct. 1996, J.-P. Marguénaud, « Le prénom rejoint le nom patronymique dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme », *RTD civ.* 1997 p. 551 ; Cass. civ., 1ère ch., 1 oct. 1986, *JCP* 1987.II p. 20984, note E. Agostini.

10 Le professeur Chavanne indique que le nom de personne déposé au titre du droit de propriété intellectuelle, notamment comme une marque, devient un objet purement contractuel, cessible, et perceptible. A. Chavanne et J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, précis, 5e éd., 1998, n° 902, p. 506 ; Cass. Com. 12 mars 1985, *Bull. Civ. IV*, n°95, *l'affaire Bordas ; D.* 1985, juris., p. 471 ; *PIBD* 1985, n° 367, III, 135 ; CA Paris 15 déc. 2004 ; *D.* 2005 p. 772, obs. Ph. Allaey ; A. Mendoza-Caminade, « Déceptivité d'une marque patronymique », *D.* 2005, p. 1102.

11 V. F. Daizé, *Marques et usurpation de signes de la personnalité*, préface Y. Reboul, Litec, Coll. IRPI, t. 28, 2006.

12 J.-Ch. Galloux., *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2e éd., 2003, n°1000, p. 404 ; F. Pollaud-Dulian, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, 1999, n°1147, p. 529 ; P. Tafforeau, *Droit de la propriété intellectuelle*, Manuel, Gualino, 2004, n°443, p. 352.

13 V. (CPI, L. 113-6 et L. 123-3).

14 L'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC).

15 Le bilan de cette nouvelle politique d'assouplissement est un vrai succès commercial. Au 1er mai 2004, l'AFNIC gère 190 507 .FR. Un an après, l'effet ouverture s'est fortement fait sentir et l'AFNIC supervise déjà 359 532 noms. Le 20 juin 2006, une nouvelle étape est franchie avec l'ouverture du domaine de premier niveau, le .FR, aux particuliers. L'ouverture aux particuliers en juin 2006 a été un stimulant remarquable (+63 % de croissance pour le .fr en 2006), puisque ceux-ci représentent déjà 30 % de l'ensemble des .fr déposés et 50 % des nouveaux

introduit en 2007 (A), avant d'être modifié par le décret d'application de la nouvelle loi n°2011-302 du 22 mars 2011(B).

A. La situation selon l'ancien décret du 6 février 2007

Sur le plan législatif, les noms de domaine ont fait en 2007, pour la première fois, l'objet d'un texte consacré intégralement et uniquement à ce sujet¹⁶. Il s'agit du décret du 6 février 2007, relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet, qui a introduit dix-sept articles dans la partie réglementaire du Code des postes et des communications électroniques (art. R. 20-44-34 à R. 20-44-50). Ce texte ne suit pas la tendance de la *lex internautica*¹⁷, selon laquelle la gestion des noms de domaine est laissée à l'autorégulation¹⁸, aux chartes et à la création autonome de règles par les acteurs techniques.

On sait que ce décret est venu pour combler les lacunes de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 dite loi pour la confiance dans l'économie numérique, en

enregistrements. Auparavant, ces derniers étant contraints d'utiliser le .COM.FR, ils avaient surtout tendance à aller enregistrer du .COM à la place. Le 1er juin 2006, l'AFNIC enregistre 488 258 noms. Au premier janvier 2008, ce chiffre est passé à 991 723. Voir afnic.fr.

16 La première fois où les noms de domaine ont suscité l'attention du législateur était en 2004, à l'occasion de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Ce texte a introduit l'article L. 45 du CPCE qui prévoit que « *le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national* ». Il ajoute aussi que : « *l'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de propriété intellectuelle* ».

17 L. Marino, « Un an de droit des noms de domaine », CCE 2008, n°12, , chron. 11.

18 Citons par exemple, l'État de New York qui a proposé une loi en février 2007 pour sanctionner la vente des noms de domaine aux organisations terroristes. Comme l'indique le texte, qui se base en partie sur une étude indiquant qu'après le 11 septembre, l'Internet est devenu un « outil de marketing du terrorisme » encore plus important : « *Avec ce texte, il devient plus difficile pour les organisations terroristes connues d'obtenir des noms de domaine pour diffuser leurs messages dans l'état de New York en créant l'infraction de vente criminelle d'un nom de domaine Internet à une organisation terroriste* ». S. Van Gelder, *DI.*, actu., 12 mars 2007.

prévoyant les modalités d'application de l'article L.45 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE)¹⁹. Ainsi, a été créée, au sein du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du CPCE, une section 2 intitulée « Attribution et gestion des noms de domaines de l'Internet »²⁰, ayant pour objectif de préciser les règles d'attribution des noms de domaine, ainsi que les organismes chargés d'une telle opération²¹.

L'article R. 20-44-46 du CPCE, dans sa rédaction issue du décret de 2007, disposait : « Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi »²².

S'agissant des hommes politiques, l'article R. 20-44-43 du CPCE, issu là encore du décret de 2007,

19 Cet article dispose : « *Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article* ».

20 Décret n°2007-162 du 6 fév. 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et modifiant le CPCE. JO n°33 du 8 févr. 2007 page 2422, texte n°20 ; Legifrance.gouv.fr ; C. Manara, « Décret relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet », *Juriscom.net*, 10 fév. 2007 ; C. Manara, « Le décret relatif à l'attribution des noms de domaine français », *D.* 2007, n°25, p. 1740 ; F. Sardain, « Le nouveau régime d'attribution des noms de domaine français », *CCE* 2007, n° 4, étude 8 ; Ph. Mozas, « Internet : l'État fait-il main basse sur le .fr ? », *LPA* 2008, n°21, p. 5 ; L. Marino, « Un an de droit des noms de domaine », préc.

21 Les anciens articles R. 20-44-34 à R. 20-44-41 sont regroupés dans un paragraphe premier du CPCE traitant des modalités du choix d'un office d'enregistrement, de son rôle et de ses rapports avec les bureaux d'enregistrement. D'ailleurs, l'article R. 20-44-34 apporte quelques précisions terminologiques. D'abord, le registre ou les personnes morales chargées de gérer et d'attribuer les noms de domaine de l'Internet sont dénommés « offices d'enregistrement. Ensuite, les registrars ou les personnes morales proposant au public des services d'enregistrement de nom de domaine sont appelées « bureaux d'enregistrement ». Les bureaux d'enregistrement sont liés par contrat avec l'office qui administre un domaine et sont contrôlés par lui. Le décret établit la procédure de désignation des offices, précise leur rôle et, donne des nouveaux pouvoirs aux bureaux d'enregistrement.

22 Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques : JO n° 33 du 8 février 2007 page 2422, texte n° 20 ; Legifrance.gouv.fr ; C. Manara, « Décret relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet », *Juriscom.net*, 10 février 2007 ; C. Manara, « Le décret relatif à l'attribution des noms de domaine français », *D.* 2007, n° 25, p. 1740 ; F. Sardain, « Le nouveau régime d'attribution des noms de domaine français », préc.

protégeait « le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives »²³. Une telle règle permet au titulaire d'un mandat électif de réserver pour son seul usage l'association de son nom de famille avec des termes désignant le mandat. La règle ne vise d'évidence que les élus titulaires de mandats politiques, l'article ne faisant pas de distinction selon la nature de la fonction élective. Il en va ainsi des députés, sénateurs, conseillers régionaux ou généraux, maires et conseillers municipaux, présidents de communautés de communes et, surtout, du Président de la République.

Les noms de célébrités sont la cible favorite des cybersquatters, qui tentent de monnayer les noms célèbres en essayant de les revendre à leurs propriétaires pour un prix très élevé. Cette spéculation illicite ne vise pas seulement les artistes ou les sportifs célèbres, mais aussi les hommes politiques, les artistes et les dignitaires religieux. Par le nouveau régime du nom de domaine français, ces noms qui ne sont pas forcément exploités comme des signes distinctifs peuvent être juridiquement protégés.

B. L'encadrement législatif de la poétique de nommage

Saisi à l'occasion d'une question prioritaire, le Conseil constitutionnel²⁴ a déclaré, dans une décision rendue le 6 octobre 2011, inconstitutionnel l'article L. 45 du CPCE au motif que les dispositions législatives en vigueur relatives à la gestion et à l'attribution des noms de domaine en .FR ne suffisaient pas à garantir les libertés

constitutionnelles que sont la liberté d'entreprendre²⁵ et la liberté de communication²⁶.

Le Conseil a considéré qu'en adoptant l'article L. 45 du CPCE, le législateur avait méconnu l'article 34 de la Constitution²⁷ en ne précisant pas suffisamment le régime d'attribution et de gestion des noms de domaine, se contentant de procéder par délégation²⁸. Compte tenu de la nécessité d'une sécurité juridique pour les titulaires des noms de domaine, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter l'abrogation de l'article L. 45 du CPCE au 1er juillet 2011.

Conformément à cette nouvelle réalité, le législateur est intervenu par le biais de la loi du 22 mars 2011 et son décret d'application adopté le 3 août 2011²⁹. La finalité de cette intervention législative est de déterminer un nouveau cadre législatif à l'attribution des noms de domaine³⁰ correspondant au territoire national³¹. Cette nouvelle loi, ajoutant les articles L.45-2 à L.45.8 au CPCE, porte diverses modifications tant au niveau de la gestion des noms de domaine que de leur attribution. L'article L 45-2

25 Art. 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – ci-après DDHC.

26 Art. 11 de la DDHC.

27 « La loi détermine les principes fondamentaux... des obligations civiles et commerciales » ; que ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause leur existence même ».

28 « Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application ; que, si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ». Cons. Const., 6 oct. 2010, n° 2010-45 QPC, préc.

29 Décret n° 2011-926 du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national.

30 Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. V. Notamment, M.-E. Haas, « Un an de droit français des noms de domaine », *Propr. Ind.* 2011, n°5, chron. 5.

31 Cette loi a vocation à s'appliquer aux domaines de premier niveau <.fr> France, <.gf> Guyane Française, <.gp> Guadeloupe, <.mq> Martinique, <.yt> Mayotte, <.re> La Réunion, <.pm> Saint-Pierre et Miquelon, <.bl> Saint Barthélémy, <.mf> Saint Martin, <.tf> Terres Australes et Antarctiques Françaises et <.wf> Wallis et Futuna.

23 En 2004 déjà, les parlementaires avaient souhaité protéger le nom des titulaires de mandats électoraux. L'article 3, alinéa 1er de la proposition de loi n° 309 disposait : « Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'Internet correspondant au territoire national ». Cette proposition de loi n'avait pas vu le jour, mais cet article est reproduit dans le nouvel article R. 20-44-43. – III du Code des postes et des communications électroniques depuis l'adoption du décret du 6 février 2007.

24 Cons. Const., 6 oct. 2010, n° 2010-45 QPC : JO 7 oct. 2010, p. 18156 ; *Daloz actu.*, 7 oct. 2010, , obs. C. Manara.

du CPCE prévoit désormais que : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 2° susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ». Cette disposition prévoit ainsi de nouvelles règles à respecter au stade du choix du nom de domaine du .FR, une tâche longtemps laissée à la jurisprudence.

En premier lieu, le dépôt ainsi que le renouvellement des noms de domaine peuvent être refusés ou supprimés lorsque le nom de domaine est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi. Cependant, l'ambiguïté de ces termes nous laisse sceptique, les notions d'ordre public et de bonnes mœurs ne sont pas définies avec précision. Se pose alors la question de l'appréciation de la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Sera-t-elle effectuée selon chaque bureau d'enregistrement ou seulement par l'office d'enregistrement ?³²

En deuxième lieu, le choix peut être refusé ou supprimé si le nom est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle (par exemple une marque ou le titre d'une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur) ou de la personnalité, sauf à ce que le demandeur dispose d'un intérêt légitime et agisse de bonne foi. Les requérants disposant d'une marque imitée par un nom de domaine non exploité gagneront donc à se retourner vers les offices pour obtenir les transferts plutôt qu'à recourir à la voie judiciaire. Pourtant, les notions de bonne foi comme celle d'intérêt légitime (les deux importées de la procédure UDRP), ne sont pas précisées. L'article R 20-44-46 du CPCE nous

donne une liste indicative des pratiques permettant de caractériser l'intérêt légitime ou la bonne foi.

En troisième lieu, il est interdit d'enregistrer un nom de domaine identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. Ainsi, seuls ces institutions ou services auront la possibilité d'enregistrer leurs noms comme noms de domaine³³. Cela interdit les noms tendant à injurier, diffamer, dénigrer ces institutions, mais aussi ceux tendant à profiter de leur prestige par une sorte de comportement parasitaire³⁴.

À l'inverse du décret du 20 février du 2007, la loi sur les noms de domaine du 22 mars 2011 ne prévoit cependant pas de protection spécifique pour les noms des titulaires de mandats électoraux. Autrement dit, les personnes exerçant une activité électorale doivent recourir à la protection générale envisagée à l'article L. 45-2 du CPCE qui interdit l'enregistrement ou le renouvellement d'un domaine dans les extensions françaises portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers. La preuve de l'intérêt légitime³⁵ et de la bonne foi³⁶

33 Le texte ne précise pas ce qu'il vise par le nom des « institutions nationales » et « services publics nationaux ». À l'instar de Monsieur Manara, on peut se demander s'il s'agit des institutions et services évoqués par la Constitution ? Par la Constitution complétée des lois organiques ? Toute institution ou tout service créé par la loi ? Effectivement, le portail officiel de l'Administration française recense, dans son annuaire, plus de 7000 services publics nationaux, V° lesservices.service-public.fr/national/index.htm. C. Manara, *op. cit.*, p. 1742.

34 La chartre de nommage du .FR contient des dispositions semblables. Ainsi, elle qualifie de termes réservés ceux liés au fonctionnement de l'État ou les noms des communes dans leur forme canonique. Ces termes figurent dans une liste qui n'a qu'une valeur indicative et peut donc être étendue à des hypothèses qui n'y sont pas expressément envisagées. D'ailleurs, une liste de ces termes est tenue à jour par l'AFNIC et le gouvernement peut lui demander d'en ajouter. Pour le .EU, les règlements applicables prévoient l'établissement de listes de termes réservés ou interdits. Lors du démarrage de ce domaine, un enregistrement prioritaire de noms de domaine a été organisé pour les institutions européennes et pour des institutions des pays membres. V° l'article 12 de la chartre AFNIC et l'article 21 Rgt. CE n°874/2004 du 28 avr. 2004.

35 Article R20-44-43 : « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : 20

32 Selon la loi du 22 mars le mandat de l'AFNIC a été prolongé jusqu'au 30 juin 2012. À la fin de cette période, un appel à candidatures initié par le ministre de l'Industrie le 22 mars 2012, un arrêté du 25 juin 2012 a désigné l'AFNIC pour la gestion de la zone <.fr> pour un mandat de cinq ans (Journal Officiel du 28 Juin 2012). V° N. Dreyfus, « Un an de droit des noms de domaine », CCE 2015, n° 12, chron. 11.

sont à la charge du titulaire du nom de domaine contesté.

En 2014, le régime d'attribution des noms de domaine a fait une nouvelle fois l'objet d'une modification par le biais de l'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014. Ce nouveau texte n'a rien changé sur le plan substantiel et surtout lorsque le nom de domaine porte atteinte aux droits des tiers au sens de l'article L. 45-2. Pourtant, plusieurs précisions ont été faites pour assurer l'impartialité et le caractère contradictoire de la procédure de résolution de litiges qui doit être adoptée par l'AFNIC³⁷. On attend avec impatience le décret du Conseil d'État concernant ce sujet³⁸.

-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

-d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

36 Article R20-44-43 : « Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

II. Célébrités et politique égyptienne de nommage

Le service d'Internet a commencé en Égypte au mois d'octobre 1993 par le réseau d'universités égyptiennes (ci-après EUN) et le Cabinet ministériel des informations et de soutien de décisions (ci-après IDSC). Plusieurs initiatives partielles, du secteur public et d'organismes privés, ont été prises avant cette date pour la mise en œuvre du service d'Internet. À cette époque, le nombre d'utilisateurs d'Internet était estimé à environ 2000 - 3000 personnes. En 1996, le gouvernement a ouvert le service d'accès d'Internet au secteur privé³⁹.

Selon le Ministère des Télécommunications, le nombre des abonnés d'Internet a dépassé en 2008 la barre de dix millions⁴⁰. Le taux de pénétration d'Internet dans les foyers représente une hausse annuelle de 15%. Il faut noter également que 34% des organismes publics utilisent l'Internet dans le cadre des services qu'ils proposent aux citoyens. Le secteur de l'information et des communications emploie environ 200 000 personnes, 2 621 sociétés

37 « Art. L. 45-6.-Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. « L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.

« Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

« Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire ».

38 « Art. L. 45-7.-Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

39 Internet on the Nile : Egypt Case Study, ITU report, March 2001, disponible sur, <http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2001/casestudies/egypt1.pdf>

40 Pour être plus précis, le nombre d'abonnés est de 11,69 million. Cela représente une hausse de 1,7 millions par rapport l'année 2007, avec une croissance annuelle de 16,7%.

privées travaillant dans ce secteur (croissance annuelle de 15% par rapport 2007), et représente 3,5% du PIB du pays (croissance annuelle de 14,6%).

Sur le dernier rapport publié en novembre 2013⁴¹, on constate 38 millions de personnes utilisent Internet en Égypte, soit 45% des foyers. Ces chiffres sont en hausse de 20% par rapport à 2012. La moitié des utilisateurs ont un accès à Internet par le biais d'un téléphone mobile ou d'une clé USB, 36% par le service haut débit et 16% par le téléphone fixe (Voir figure 1). Selon le rapport sur l'avenir économique d'Internet, on peut souligner quelques données importantes concernant la communauté d'internautes en Égypte (Voir figure 3 et 4) : 40% sont des femmes ; 45% ont moins de 25 ans ; 50% sont à l'école secondaire ; 17% sont à l'université ; 32,8% des employés utilisant l'internet sont des professionnels. Ajoutons à cela le fait que l'on compte 98 millions d'utilisateurs de téléphone mobile en Égypte avec la possibilité d'avoir l'accès à l'internet (Voir figure 2). L'arrivée de la nouvelle génération de téléphones mobiles va certainement élargir la communauté d'internautes.

A. Les zones nationales égyptiennes ; une politique restrictive de nommage

En ce qui concerne l'espace de nommage égyptien, c'est à partir de 1994 que le nom de domaine égyptien de premier niveau .EG a été divisé en plusieurs sous-domaines dont la gestion a été distribuée à de multiples organismes : « .edu.eg », administré par le Conseil Suprême d'Universités, pour les établissements académiques ; « .eun.eg » pour les établissements scolaires et « .sci.eg » pour les instituts scientifiques de recherche, tous deux gérés par un réseau d'universités égyptiennes ; « .com.eg », « .gov.eg », et « .net.eg » contrôlés par l'IDSC. S'agissant des personnes, l'enregistrement de leurs noms sous le domaine « .name.eg » est possible, après avoir présenté un justificatif approuvé par l'organisme en charge du nommage. La durée de réservation est assez longue, à savoir entre 1 et 5 ans.

À cet égard, il faut noter que l'enregistrement des noms de domaine génériques est interdit. Le but de cette politique restrictive de nommage est d'éviter au maximum les conflits dans la zone .EG. De ce fait, un nombre extrêmement réduit des noms de domaine ont été réservés, environ 2500, dont 83% dans la sous-catégorie « .com.eg ». Il faut enfin noter qu'il n'existe pas de procédure alternative de résolution des litiges dans cette extension.

Bien que la tendance soit à la libéralisation des services de télécommunication, le secteur privé reste exclu des services de nommage. Les organismes publics restent donc compétents s'agissant de la gestion de l'espace égyptien de nommage⁴². Par ailleurs, l'accès direct au nom de domaine égyptien de premier niveau est impossible, les intéressés devant passer par les sous-domaines correspondants.

Concernant les conditions d'enregistrement, le nom de domaine déposé ne doit pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. De même, il ne doit pas être composé de termes considérés comme péjoratifs pour l'État, les villes ou toute autre personnalité morale. En sus de ces conditions, la réservation de nom de domaine ne doit pas être faite avec pour l'objectif de le revendre. Enfin, le détenteur de nom de domaine ne doit pas exploiter le site web de manière à porter préjudice aux religions reconnues par l'État (les trois religions du Livre), à l'ordre public ou à toute coutume reconnue par la société.

De la sorte, on constate que la politique d'enregistrement égyptienne « .eg » est restrictive sur plusieurs niveaux. D'une part, le dépôt du nom de domaine doit être justifié par des documents qui prouvent le droit du demandeur sur le nom demandé. D'autre part, il y a un contrôle exercé par l'organisme chargé de l'enregistrement non seulement sur le nom choisi, mais aussi sur le contenu du site web utilisé. Il faut noter qu'en cas de violation, cet organisme a la faculté de supprimer de manière unilatérale le nom de domaine réservé. C'est ainsi que les entreprises

41 Le rapport est consultable en anglais sur le lien suivant : http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_322014000_EN_ICT_Indicators_in_Brief_December_.pdf

42 La procédure d'enregistrement est disponible en anglais sur le lien suivant <http://www.egregistry.eg/>.

égyptiennes, ainsi que les particuliers sont de plus en plus attirés par les différentes zones génériques⁴³.

On sait à ce titre que l'Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers (ci-après ICANN) a introduit en nombre illimité des nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau (gTLDs). Ce plan, qui fut adopté à Paris en juin 2008, est accompagné par l'introduction de noms de domaine internationalisés (IDN: International Domain Names), afin que l'espace des noms de domaines optimise la diversité culturelle⁴⁴ sur l'Internet. L'ICANN a adopté des directives pour l'application des noms de domaine internationalisés (IDN), ouvrant la voie à l'enregistrement des noms de domaine dans des centaines de langues parlées à travers le monde⁴⁵.

L'Égypte, comme d'autres pays arabes⁴⁶, a saisi cette chance pour lancer des noms de domaine en langue arabe (.MASR). L'administration de cette nouvelle extension a été confiée à une entité publique, à savoir: l'autorité nationale de télécommunication⁴⁷. L'accès du .MASR aux particuliers a pourtant été retardé puisque un processus d'enregistrement par étapes, intitulé Sunrise ou période préférentielle, a été instauré. Celui-ci permet aux titulaires des droits antérieurs de déposer leurs titres en tant que noms de domaine

en .MASR, à condition que les justificatifs soient acceptés. Du 21 juin 2010 au 22 août 2010, les organismes publics ainsi que les titulaires de marques nationales bénéficiaient d'une priorité pour déposer leurs titres. Du 23 août 2010 au 25 novembre 2010, une deuxième phase prioritaire s'est ensuite ouverte pour les titulaires suivants: titulaires d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale; les organismes internationaux et régionaux; les ambassades étrangères; les partis politiques; les journaux; les syndicats; les club sportifs; les associations; les organisations non-gouvernementales et les institutions d'éducation. Dans le cadre de ces deux phases, le dépôt du nom de domaine doit être identique ou similaire au signe détenu.

C'est le 9 janvier 2013 que s'ouvre une nouvelle phase aux objectifs bien différents: la phase Landrush. Il n'est plus question de chercher à protéger les intérêts ou l'identité d'une communauté, voire d'une profession spécifique, mais plutôt de permettre la multiplication des réservations de noms de domaine par une procédure simple et rapide. Il est ainsi possible de déposer toute sorte de noms désirés, et ce sans aucune formalité préalable à l'enregistrement du nom de domaine. Le dépôt est fait par une simple demande d'application électronique conformément à la règle, simple, du « premier arrivé, premier servi ».

Le demandeur n'a pas à produire de justificatifs pour le nom de domaine qu'il choisit et qui lui sera attribué, sous réserve qu'aucune demande antérieure n'ait été faite par un tiers. Il suffit d'une simple déclaration mentionnant qu'à sa connaissance, il ne porte pas atteinte aux droits des tiers⁴⁸. Cette politique souple d'enregistrement est accompagnée par une politique de résolution de litiges dirigée par l'organisme d'enregistrement. Il

43 Source: http://www.mcit.gov.eg/internet_item.aspx et <http://www.frcu.eun.eg/> (consulté le 15 fév. 2013).

44 On ne peut pas négliger le fait que le système des noms de domaine commence à jouer un rôle sur le plan de la diversité culturelle. À l'occasion de la réunion de l'ICANN qui s'est tenue à Paris du 23 au 27 juin 2008, des progrès ont été accomplis en vue de l'introduction des noms de domaines internationalisés. Ils permettront à tout internaute, quelle que soit sa nationalité, d'utiliser des noms de domaine écrits dans sa propre langue (en chinois, cyrillique, ou arabe par exemple), sans recourir exclusivement à l'alphabet romain. L'internationalisation des noms de domaines est stratégique car elle répond non seulement à la politique de diversité culturelle de la France mais aussi à la multi-polarisation des responsabilités de gestion des ressources critiques d'Internet entre les différentes régions du monde partageant la même écriture.

45 Avec le déploiement d'IPv6, le nouveau protocole de numérotation des adresses IP, l'interopérabilité au sein du réseau mondial reste une des missions essentielles de l'ICANN.

46 On peut ici citer l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis.

47 <http://www.tra.gov.eg/arabic/main.asp>.

48 R. Gola, *La régulation de l'Internet : noms de domaine et droit des marques*, Thèse, Université d'Aix-Marseille 3, 2002, p. 95; N. Beaurain & e. Jez, *Les noms de domaine de l'Internet : aspects Juridiques*, Litec, 2001, p. 17-25; G. Kaufman, *Noms de domaine sur Internet : aspects juridiques*, Paris, Vuibert, 2001, p. 29; *Domain Name Law And Practice*, (dir.) S. M. Abel et T. Willoughby; Ch. Féral-Schuhl; *Cyberdroit. Le droit à l'épreuve de l'Internet*, Dalloz-Sirey, 4e éd., 2006, p. 23.

est par conséquent légitime de s'attendre à constater des réservations abusives portant atteinte à des noms célèbres dans le cadre de l'extension .MASR. Il appartient alors aux célébrités concernées de réagir.

B. Les zones génériques ; une protection par le droit commun

Si la politique restrictive de la zone égyptienne de nommage permet la protection de célébrités, il convient néanmoins de déterminer les moyens juridiques de protéger ces noms dans les zones génériques. En effet, la protection des noms de famille, non exploités sur le terrain commercial, n'est pas renforcée en droit égyptien. En d'autres termes, le titulaire d'un nom célèbre ne détient pas, en principe, de monopole commercial sur son patronyme⁴⁹. Ainsi, sous réserve de ne pas porter atteinte à la personnalité du titulaire du patronyme, ce dernier constitue un signe disponible que l'on peut occuper, et donc s'approprier à titre de nom commercial, d'enseigne, de dénomination sociale, de marque et que l'on peut réserver à titre de nom de domaine.

Contrairement au droit français et, plus particulièrement, à l'article L. 711-4, g) du Code de la propriété intellectuelle qui précise que l'enregistrement ne doit pas porter atteinte au droit de la personnalité d'un tiers, la loi égyptienne reste silencieuse sur ce point. Les droits de la personnalité – nom patronymique ou prénom – n'apparaissent pas dans la liste des droits antérieurs visés par l'article 67 du Code égyptien de la propriété intellectuelle de 2002⁵⁰.

49 D. Poracchia, « Insertion du nom notoire dans une dénomination sociale et dépôt de marque », *D.* 2005, p. 845.

50 Article 67

The following shall not be registered as trademarks or components thereof:

- (1) Marks devoid of any distinctive character, or composed of signs or statements which only usage grants to the products, or which are the normal picture or image thereof.
- (2) Any mark which is contrary to public order or morality.
- (3) Public armorial bearings, flags and other emblems pertaining to the State or any other state, regional or international organizations, as well as any imitations thereof.
- (4) Marks which are identical with, or similar to, symbols of religious character.

Les règles de la responsabilité civile délictuelle permettent cependant à une personne célèbre, qui n'exploite pas son nom sur le plan commercial, de faire valoir son droit sur son nom ou prénom, lorsque celui-ci est réservé par un tiers comme nom de domaine. En l'absence de dispositions législatives spécifiques en droit égyptien, l'article 163 du Code civil⁵¹ apparaît comme le fondement naturel de la protection des noms des personnalités contre le cybersquatting.

Par ailleurs, il convient de préciser que rien n'empêche une personne de faire valoir son droit sur son nom, non notoire, selon les dispositions relatives aux droits de la personnalité. L'article 51 du Code civil égyptien prévoit que toute personne a le droit de faire cesser l'usage illicite de son nom par autrui et d'obtenir réparation pour le préjudice résultant de cet usage. L'interdiction faite à un tiers d'utiliser le nom patronymique d'autrui est subordonnée à la seule constatation d'un risque de confusion avec le titulaire du nom, indépendamment de la constatation d'un préjudice spécifique, lequel tiendrait par exemple au caractère avilissant du site indûment baptisé - ce qui ne constitue pas un véritable obstacle, étant donné la notoriété⁵² des noms impliqués dans les cas cités⁵³.

(5) Symbols of the Red Cross or Red Crescent, or any other emblem of the same character, as well as any imitations thereof.

(6) The portrait of an individual or his armorial bearings, except with his consent.

(7) Designations of honorary degrees which the applicant is unable to prove his right thereto.

(8) Marks and geographical indications which are likely to mislead or confuse the public or which contain false descriptions as to the origin of products, whether goods or services, or their other qualities, as well as the signs that contain an indication of a fictitious, imitated or forged trade name.

51 « Toute personne doit réparer le préjudice causé par sa faute à l'autrui ».

52 Le même raisonnement s'applique en matière du droit des marques. La seule atteinte sanctionnable se trouve constituée dès lors que la reprise d'un patronyme crée un risque de confusion avec la personne qui en est le titulaire et lui cause un préjudice moral. Il est évident que lorsque le patronyme n'est pas notoire, son titulaire aura les plus grandes difficultés à empêcher que son nom soit utilisé à titre de signe distinctif puisqu'il lui faudra démontrer non seulement le risque de confusion, mais aussi le préjudice moral qui en résulte. Ainsi, dans la célèbre affaire « DOP », la Cour de cassation avait estimé que le demandeur « est tenu de justifier d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin lorsque, comme en l'espèce, le patronyme est utilisé à des fins commerciales ou publicitaires », ce 24

Sans aucun doute, « quand ce nom est rare ou notoire et qu'il est reproduit à l'identique, il existe une présomption de risque de confusion. En revanche, quand le nom n'est ni rare, ni célèbre, cette présomption disparaît et son titulaire devra prouver de façon expresse l'existence d'une atteinte effective à ses droits de la personnalité, démonstration particulièrement difficile en pratique »⁵⁴.

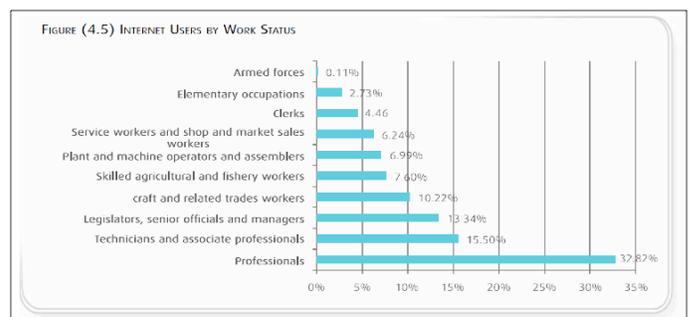
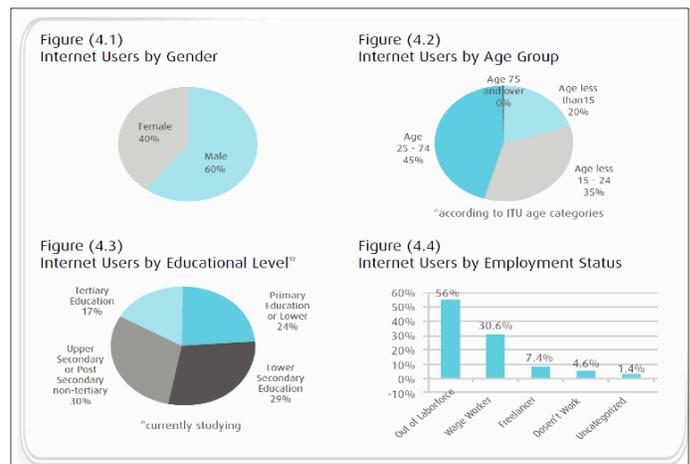
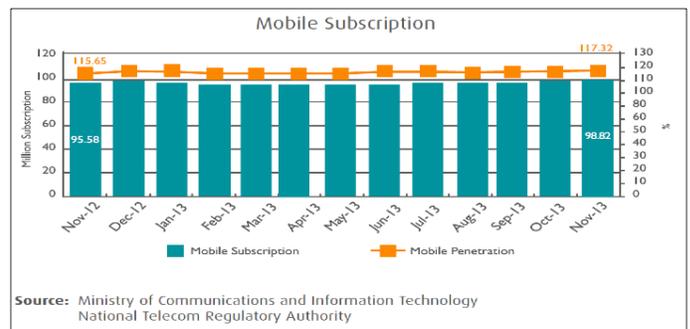
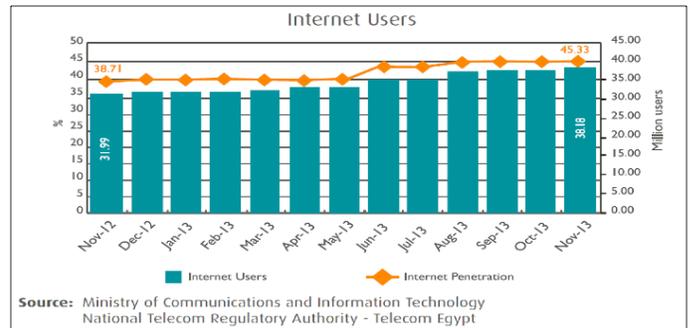
En ce sens, la jurisprudence égyptienne pourrait bien s'inspirer de l'évolution de la jurisprudence française, et ce, d'autant plus qu'à notre connaissance aucun litige concernant les noms de domaine n'a vu le jour auprès des juridictions nationales. Les entreprises, comme les particuliers, réalisant de plus en plus l'importance de s'identifier sur l'Internet, la question du régime juridique des noms de domaine se posera certainement auprès des juridictions égyptiennes. Ce n'est plus qu'une affaire de temps.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'espace de nommage égyptien .EG fait l'objet d'une modification au niveau de son organisation, de sa politique d'attribution, ainsi que de son cadre juridique.

qui est très difficile lorsque le patronyme n'est ni notoire, ni rare. Cass. 1re civ., 26 mai 1970, D. 1970, jurispr. p. 520. Dans l'affaire « Ducasse », la Cour de cassation s'est appuyée sur la notoriété du nom pour juger que « *Le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l'insertion de son patronyme dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services* ». Cass. com., 6 mai 2003, D. 2003, AJ p. 1565, obs. J. Daleau, juripr. p. 2228, note G. Loiseau, et somm. com. p. 2629, obs. S. Durrande ; *Rev. sociétés* 2003, p. 548, obs. G. Parléani ; *Bull. Joly* 2003, p. 921, note P. Le Cannu ; J.-C. Hallouin, « Portée de l'autorisation d'utilisation du nom patronymique notoire d'un associé comme dénomination sociale », D. 2004, p. 265.

53 A. Lepage, « Les droits de la personnalité confrontés à l'Internet », in *Libertés et droits fondamentaux*, (dir.) R. Cabrillac et al., Dalloz, 12e éd., 2006, p. 227-251.

54 C. Marie, « Usage et protection du nom », *J.-Cl. Civil Annexes*, Fasc. 55, 2004, n° 109.



Aux termes de nos développements, il apparaît que la protection des célébrités contre les noms de domaine abusifs est assurée de manière plus efficace dans le cadre de la politique française de

nommage. Cette politique donne à la voie judiciaire la capacité de protéger les noms de personnes, surtout politiques, contre le cybersquatting. Au contraire, en droit égyptien, la procédure nationale de protection semble moins appropriée pour la protection des célébrités dans la mesure où les

égyptiens préfèrent les zones génériques, au détriment des extensions nationales.

Y. E. S.

FIDAL

SOCIÉTÉ D'AVOCATS



1 400 AVOCATS - 90 BUREAUX
WWW.FIDAL.COM
WWW.FIDAL-AVOCATS-LEBLOG.COM

**DIRECTION RÉGIONALE
CHAMPAGNE ALSACE LORRAINE**

10 ROUTE DE L'AVIATION
CS 30094
54602 VILLERS LES NANCY CEDEX
TÉL : 03 83 41 54 15

Avec 1 400 avocats, FIDAL est le leader sur le marché du droit des affaires en France et le seul cabinet français à figurer dans le top 100 mondial. Nos clients bénéficient d'un maillage du territoire unique avec 90 bureaux en France et des correspondants dans 150 pays. Le cabinet est organisé en 13 directions régionales dont celle de Champagne Alsace Lorraine, qui compte 100 avocats et juristes répartis dans 10 bureaux (Auxerre, Charleville, Colmar, Epinal, Metz, Mulhouse, Nancy, Reims, Strasbourg et Troyes).

Chacun de nos avocats bénéficie d'une double expertise dans la spécialité technique qu'il pratique et dans le secteur d'activité sur lequel il intervient. Nous pouvons ainsi vous proposer les solutions les plus adaptées à votre activité.

Pour un Nouveau roman judiciaire d'un droit d'auteur égyptien tourmenté : suite et presque fin de la saga de la « butte publicitaire »

Yasser Omar Amine

Formateur agréé par l'OMPI auprès de

l'Académie Nationale de la Propriété Intellectuelle (Égypte)

Avocat au Barreau du Caire

Doctorant en propriété intellectuelle au CECOJI (Poitiers)

*Au cours des cinq dernières années, la jurisprudence égyptienne en matière de droit d'auteur s'est enrichie d'une série de décisions importantes rendues par la Cour économique du Caire dans la saga judiciaire de la « butte publicitaire ». Ces décisions méritent sans aucun doute de retenir l'attention car elles s'inscrivent malheureusement dans une tendance révolutionnaire d'un Nouveau droit d'auteur égyptien tourmenté dans laquelle la Cour ne cesse de violer les principes les plus élémentaires du droit d'auteur égyptien. En d'autres termes, il s'agit d'un bouquet des décisions *contra legem* de la Cour économique du Caire les plus surprenantes et radicales de l'histoire du droit d'auteur en Égypte. Ce véritable roman judiciaire représente un mauvais épilogue de l'histoire du droit d'auteur qui nous amène ainsi à nous interroger sur l'avenir du droit d'auteur égyptien, lequel est le siège d'importantes menaces.*

Si l'écrivain Alain Robbe-Grillet a jeté les fondements du *Nouveau roman* avec son œuvre « [Pour un Nouveau Roman](#) » publié en 1963¹ en repoussant les concepts du roman traditionnel², la jurisprudence de la Cour économique du Caire n'a pas moins connu un véritable *roman judiciaire* qui s'est inscrit dans une tendance révolutionnaire d'un *Nouveau droit d'auteur égyptien tourmenté*. Il s'agit de l'affaire symbolique intitulée « *la butte publicitaire* » qui continue de marquer la jurisprudence égyptienne et ne cesse pas de ruiner, en effet, les principes directeurs du droit d'auteur qui

semblaient bien établis. Pour rappel, Robbe-Grillet avait réalisé de profondes transformations, surtout au niveau « des personnages, de l'intrigue, de l'écriture et des procédés de la narration »³. Il y rejette en effet ces concepts et conteste l'idée même de la nécessité des personnages. Il en va de même pour les juges du fond qui, dans la présente affaire, ont décidé de rejeter les concepts et les principes traditionnels les plus élémentaires du droit d'auteur. En réalité, la saga judiciaire de la « *butte publicitaire* » a généré de nombreuses décisions *contra legem*, les plus surprenantes et radicales de l'histoire du droit d'auteur en Égypte, à notre sens, qui traduisent une nouvelle tendance de la jurisprudence qui ne s'inscrit plus désormais dans

1 A. Robbe-Grillet, *Pour un nouveau roman*, éd., Minuit, 1990.

2 J. Ricardou, *Pour une théorie du nouveau roman*, Seuil, 1995, p. 265, qui souligne qu'avec les fictions et les textes théoriques du Nouveau Roman, nous assistons à « une radicalisation de l'activité du roman ».

3 A. Robbe-Grillet, *op. cit.*, pp. 28 et 29.

la conception égyptienne *personnaliste* du droit d'auteur très protectrice de l'intérêt des créateurs, mais qui sont plutôt en faveur d'une *conception économique* du droit d'auteur, en rupture avec les principes traditionnels en la matière.

Voici donc le nouvel épisode et presque la fin de la longue saga judiciaire de la « *butte publicitaire* ». Rappelons qu'au cours des cinq dernières années, la jurisprudence égyptienne en matière de droit d'auteur s'est enrichie d'une série de décisions importantes rendues par la Cour économique du Caire, instituée par la loi n° 120 de 2008⁴, dans la célèbre affaire de la « *butte publicitaire* » qui mérite sans aucun doute de retenir l'attention en raison de l'objet saugrenu sur lequel le droit d'auteur est revendiqué, voire les droits de propriété intellectuelle tous confondus. En effet, les décisions jurisprudentielles relatives à la saga judiciaire de l'éventuelle protection de la butte publicitaire par le droit d'auteur, voire le Code égyptien de la propriété intellectuelle (ci-après « CEPI »)⁵, ont été particulièrement nombreuses et continuent jusqu'à ce jour de marquer la jurisprudence égyptienne et ne cessent d'augmenter dans la mesure où la société de commerce et de publicité (ci-après « Miga »), qui est à l'origine de la butte publicitaire ainsi que des rideaux publicitaires, a intenté de nombreux procès contre maintes grandes sociétés (Coca-Cola, Arma Food Industries, Sony Ericsson, Arab Real Estate Company, Telecom Egypt, Al-Futtaim Real Estate, Jotun, Groupe Seif Pharmacies, Juhayna Food Industries, Nestlé Égypte, Dream TV channel, Chipsy For Food Industries et Adidas Corporation). La position de la Cour de cassation sur ce sujet était donc très attendue.

4 La loi n° 120 de l'année 2008 portant promulgation de la loi relative à la création des Cours économiques (JO n° 21 « suite » du 22 mai 2008). Les Cours économiques sont désormais compétentes de façon exclusive pour connaître des litiges et des affaires relatives à l'application du Code égyptien de la propriété intellectuelle (art. 6 de la loi n° 120 de 2008) depuis la promulgation de la loi n° 120 de 2008. V. À ce propos : 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)* 2011, n° 6, p. 16.

5 Loi n° 82 du 2 juin 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

Dans cet esprit, il nous a semblé indispensable d'examiner cette jurisprudence abondante à travers quelques réflexions qui nous amènent à nous interroger *a priori* sur l'avenir du droit d'auteur égyptien. Nous sommes inquiets de la tendance de la jurisprudence de la Cour économique du Caire en matière de qualification des œuvres. Cette tendance n'est pas sans évoquer la qualification récente et critiquable de l'œuvre audiovisuelle en tant qu'une œuvre collective !

Désormais, les buttes et les rideaux publicitaires ne cessent d'envahir le droit d'auteur égyptien. Ainsi, plusieurs interrogations s'imposent à l'aune de l'affaire de la « *butte publicitaire* ». Quelle est la place de l'auteur dans le système égyptien ? Les simples idées et concepts sont-ils désormais protégés par le droit d'auteur ? Les deux termes « idée » et « œuvre » sont-ils pris pour des synonymes ? Le dépôt est-il une condition de la protection des idées, des méthodes, etc. ? En d'autres termes, le dépôt vient-il se substituer à la condition de forme ?

Néanmoins, avant de répondre à ces questions et avant de procéder à l'analyse de cette jurisprudence qui suscite de nombreuses polémiques, rappelons brièvement les faits qui sont quasi identiques dans les huit affaires avec quelques différences dues à l'activité de chaque société.

À la fin de l'année 2010, la Cour économique du Caire a eu l'occasion de trancher une affaire très singulière à propos de l'éventuelle protection d'une butte (*tabah*, en arabe) publicitaire par le droit d'auteur égyptien⁶. À vrai dire, l'objet de la protection portait sur une simple idée publicitaire et non pas sur une œuvre au sens du droit d'auteur. En l'espèce, M. Tarek Mohamed Wafaa Abdel-Moati Hegazy qui possédait une société de commerce et de publicité (dénommée « Miga ») avait réussi à enregistrer une idée créative (originale), selon la formulation maladroite des juges du fond, dans le domaine de la publicité auprès du ministère de la

6 Cour économique du Caire, 4e ch., 26 déc. 2010, aff. n° 3099/2009, Tarek M. Wafaa Abdel-Moati Hegazy (Sté Miga) c/ Coca-cola et al. (inédit). V. À ce propos pour un premier commentaire : Y. Omar Amine, « Une "butte publicitaire" est-elle considérée comme une œuvre protégeable par le droit d'auteur en Égypte ? », *RLDI* 2011, n° 77, p. 111.

Culture (plus précisément à l'Administration des droits d'auteur), le 17 juillet 2006 sous le numéro de registre 2561⁷. Le résumé de cette idée créative (*sic*) consistait en une « butte verte artificielle utilisée comme intermédiaire de publicité dans lequel est représenté le message publicitaire de diverses épaisseurs et divers genres » intitulé « une butte publicitaire » selon la formule employée par le demandeur.

Il prétendait, à tort, détenir un monopole d'exploitation sur ce genre de plateforme publicitaire. Ainsi, personne ne pouvait l'exploiter, soutenait-il, sans son autorisation écrite conformément aux dispositions du CEPI et en vertu d'une annonce publiée au quotidien *Al-Ahram* en date du 8 juin 2006, par laquelle il avait mis en garde le public de ne pas exploiter cette « idée publicitaire » sans son consentement. Il avait conclu un contrat avec la société Pepsi en août 2006 portant sur cette butte publicitaire, aux termes duquel deux publicités y seraient affichées : la première sur la route de l'Égypte - Alexandrie du désert au 169^e km -, et la seconde sur ladite route au 32^e km. En outre, il avait réussi à enregistrer une autre idée auprès du ministère de la Culture, le 3 juillet 2009 sous le numéro 201, qui consistait en l'exploitation, cette fois-ci, de rideaux publicitaires pour couvrir les façades des immeubles en chantier ou en cours de restauration pour promouvoir les produits.

Par la suite, et après avoir découvert que plusieurs sociétés avaient indûment repris cette idée enregistrée sans solliciter son autorisation, en mettant en place des publicités pour leurs produits sur la plateforme de la butte verte dans beaucoup d'endroits sur les routes d'Égypte - Alexandrie ainsi que sur d'autres places (par exemple la façade d'un bâtiment), il n'a cessé d'intenter des actions devant la Cour économique du Caire.

Avant d'analyser la position de la Cour, il convient de définir le terme « butte ». Selon le dictionnaire *Le Robert*, une butte est une « petite éminence de terre », c'est-à-dire une colline, hauteur, un mont,

7 Il convient de noter qu'un certain M. Adel Ibrahim Ahmed (Société Pacha pour la publicité) avait également déposé cette même idée en tant que « colline publicitaire » (« œuvre écrite » selon le certificat de dépôt), le 13 mai 2007 sous le numéro 187.

monticule, une motte, un tertre : par exemple, une butte rocheuse, une butte de sable. En général, la butte est formée par la nature. Nous trouvons, le plus souvent, ces petites élévations de terre⁸ sur la route du Sahara : l'Égypte - Alexandrie, sur lesquelles il y a parfois des panneaux de publicité. Si la décision rendue par la chambre de la Cour économique du Caire statuant en première instance le 26 décembre 2010 avait décidé, à bon droit, qu'une butte publicitaire n'est pas protégeable par le droit d'auteur égyptien et que la butte ne saurait être qualifiée d'« œuvre » ou de « création » au sens des articles 138 (1), (2) et 140 du CEPI⁹, ce que nous avons salué¹⁰ dans la mesure où cette décision constituait une première direction jurisprudentielle ayant pour objet de veiller, à notre sens, à ne pas dénaturer la conception égyptienne, voire la conception personnaliste, du droit d'auteur, cependant, la chambre d'appel, dans une première affaire, a fait droit à la demande de la société demanderesse et a décidé, par un arrêt du 6 décembre 2011, que l'idée d'une butte publicitaire est considérée comme une œuvre protégeable par le droit d'auteur¹¹. Pis encore, à la suite de cette décision qui avait incité certainement la société demanderesse à intenter plusieurs actions dans lesquelles elle a également obtenu gain de cause, la butte a été qualifiée dans deux autres décisions, selon la formulation maladroite des juges du fond, « d'œuvre d'art » et de « plateforme publicitaire » créative ! Puisque la question de la protection de butte publicitaire par le droit d'auteur fait l'objet d'un vif débat jurisprudentiel et que les décisions de justice qui se sont prononcées sur cette question ont été particulièrement nombreuses, il est indispensable

8 Comme le souligne Me A. R. Bertrand : « "les choses de la nature" sont normalement exclues du champ du droit d'auteur, les "produits fortuits", c'est-à-dire les choses dont la forme n'a pas été façonnée par l'homme comme, par exemple les pierres, galets, branches et racines, autres éléments naturels "travaillés" par la nature (...) » : A.-R. Bertrand, *Droit d'auteur*, Dalloz, 3e éd., 2010, p. 103, n° 103.16.

9 Cour économique du Caire, 4e ch., 26 déc. 2010, Tarek M. Wafaa Abdel-Moati Hegazy (Sté Miga) c/ Coca-cola et al.

10 On avait salué, avec certaines réserves, cette décision : Y. Omar Amine, art. préc., p. 111.

11 Cour économique du Caire, 5e ch. d'appel, 6 déc. 2011, aff. n° 825/1e Année Judiciaire (ci-après « A.J. »), Tarek M. Wafaa Abdel-Moati Hegazy (Sté Miga) c/ Coca-cola et Sté Atlantic Industries Ltd. (inédit).

de s'interroger sur la portée des décisions et la manière de les apprécier, car les enjeux juridiques de ce contentieux sont d'une importance majeure dans la mesure où la présente affaire semble constituer un premier pas jurisprudentiel vers la dénaturation de notre conception égyptienne du droit d'auteur, à savoir la conception personnaliste, en protégeant n'importe quels « *objets inutiles*¹² » ainsi que de « *simples idées* ».

Dans cette perspective, nous allons faire le point sur l'état de la jurisprudence abondante dans la saga « *butte publicitaire* » en analysant la nouvelle tendance de la Cour économique du Caire qui remet en cause les principes directeurs du droit d'auteur. Il faut donc faire un retour en arrière ou « *analepse* »¹³ sur le roman judiciaire de cette affaire afin de comprendre le passage transgressif – désigné sous l'appellation de « *métalepse* »¹⁴ – opéré par la position récente des juges du fond ainsi que par la solution de la Cour de cassation. L'analyse de la jurisprudence abondante concernant « *la butte publicitaire* » nous montre que quatre décisions se sont prononcées en faveur de la protection de la butte publicitaire par le droit d'auteur (I), tandis que dans les deux autres décisions la Cour économique du Caire s'est montrée désormais défavorable à cette protection (II).

12 En France, plusieurs spécialistes récusent à juste titre le trop-plein de la propriété littéraire et artistique. Notamment le Professeur Lucas qui souligne que : « Si l'on veut que le droit d'auteur garde toute sa légitimité, ce qui est bien nécessaire pour résister aux innombrables et sévères assauts dont il est l'objet par les temps qui courent, si l'on veut que la barque garde le cap, il faut éviter de la charger d'objets inutiles » (A. Lucas et P. Sirinelli, « Droit d'auteur et droits voisins », *Propr. intell.* 2004, n° 12, p. 778. Par ailleurs, le Professeur Lucas ajoute que : « Par un effet d'entraînement, on tend de plus en plus à faire du droit d'auteur le mode de protection de droit commun de toutes les créations intellectuelles qui ne peuvent être appropriées par d'autres voies. [...] Il faut veiller à ne pas dénaturer le droit d'auteur en l'appliquant de manière systématique dans des hypothèses marginales, ce qui oblige à en gommer la spécificité », A. Lucas, « Droit d'auteur, information et entreprise », *JCP E* 1992, suppl. n° 6, p. 7.

13 Selon l'expression du théoricien Gérard Genette, l'analepse désigne « toute évocation après coup d'un événement antérieur au point de l'histoire où l'on se trouve », in G. Genette, *Figures III*, Seuil, 1972, p. 82.

14 « En analyse du récit, la métalepse désigne une transgression dans le suivi d'un niveau homogène de narration », in Jean Mazaleyrat et Georges Molinié, *Vocabulaire de la stylistique*, PUF, 1989, p. 213 ; G. Genette, *op. cit.*, p. 243.

I. Analepse : La jurisprudence favorable à la protection de la butte publicitaire par le droit d'auteur

Une idée est-elle une œuvre au sens de la jurisprudence de la Cour économique du Caire ? Une butte publicitaire est-elle une œuvre écrite ? Une colline est-elle une œuvre ? Une butte publicitaire est-elle une œuvre d'art ? Une plateforme est-elle protégée ? Certainement pas à notre sens, mais la réponse à ces questions, qui ne sont pas vides de sens, paraît être affirmative selon la Cour économique du Caire. Voilà des questions inédites, à la fois étranges et sérieuses, qui traduisent la tendance de la jurisprudence actuelle et nous amènent à nous interroger sur l'avenir du droit d'auteur égyptien, lequel est sans aucun doute inquiétant. Mais ces réflexions mettent également l'accent sur le problème de qualification auquel sont confrontés les juges, qui ont souvent tendance à confondre les catégories d'œuvres.

Tout d'abord, chacun sait que le concept de « *création* » au sens large joue un rôle majeur en matière de propriété littéraire et artistique puisqu'il détermine les créations protégées en la matière. Mais il convient de savoir comment le phénomène de création conduit à une appropriation des œuvres de l'esprit à l'épreuve de la jurisprudence égyptienne. Dans cette perspective, la décomposition de la « *création* » fournit les critères permettant de qualifier les créations en tant qu'œuvres de l'esprit. Il s'agit là d'une opération de qualification. Ainsi, toute opération de qualification en matière de droit d'auteur suppose en premier lieu que l'on définisse avec précision l'objet à qualifier. Après avoir effectué cette phase, les juges pourront décider s'il s'agit d'une création protégeable par le droit d'auteur. La qualification suppose le classement de l'objet qui est soumis au juge dans une catégorie connue par la loi ou bien, s'il s'agit d'une œuvre innommée, que lui soit conféré le statut d'œuvre de l'esprit en l'absence d'une catégorie existante (en raison de la présence de l'adverbe « *notamment* » et à condition de remplir les deux conditions d'originalité et de forme).

Mais les juges du fond suivent un raisonnement surprenant. En témoigne l'analyse des quatre premières décisions rendues dans la présente affaire, qui ne doivent pas passer inaperçues du juriste, dans lesquelles les juges du fond ont procédé à une opération de qualification extravagante très paradoxale (A). Pis encore, pour ce faire, il s'avère que cette qualification d'œuvre de l'esprit ne repose plus sur les deux conditions essentielles du droit d'auteur (originalité et forme), mais sur la consécration révolutionnaire d'un nouveau principe général en la matière (B) selon lequel la protection peut désormais s'étendre aux idées, procédures, méthodes, concepts, principes, découvertes, données créatives à condition que ces créations (*sic*) soient déposées. C'est ainsi que le dépôt ou la formalité de l'enregistrement de l'œuvre devient désormais, selon la jurisprudence de la Cour économique du Caire, une condition de fond de la protection des œuvres.

A. L'extravagance¹⁵ : l'opération de qualification paradoxale

Affaire Sté Miga c/ Sté Coca-Cola et Sté Atlantic Industries Ltd.

Dans la première affaire, ayant donné lieu à deux décisions de chambres différentes, les faits opposaient la société Miga (demanderesse) à la société Coca-Cola, la société demanderesse faisant valoir que Coca-Cola avait utilisé son œuvre artistique pour commercialiser ses produits sans son autorisation écrite. En l'espèce, la publicité de Coca-Cola sur laquelle on trouvait une grande maquette d'une cannette (Sprite) était installée sur une butte verte sur la route de l'Égypte – Alexandrie du désert au 132^e km, tandis que la seconde publicité concernait la bouteille de Coca-Cola sur ladite route au 126^e km.

15 Il convient de noter que l'extravagance et l'étrangeté sont les caractéristiques primordiales du mouvement littéraire du « Nouveau roman » : M. Omar Amine, *L'art du récit de paroles dans Le Voyeur d'Alain Robbe-Grillet*, Thèse de magistère, Faculté des Lettres, Université de Minieh, Égypte, 2014, p. 6.

La 2^e chambre de la Cour économique du Caire n'a pas hésité, à tort, à reconnaître à la butte la qualité d'œuvre consistant en une « butte verte artificielle utilisée comme intermédiaire de publicité dans lequel est représenté le message publicitaire de diverses épaisseurs et genres », au motif que le demandeur *l'avait enregistrée*. Pis encore, dans la seconde décision, la chambre d'appel retient cette même description, mais la Cour ajoute que l'œuvre litigieuse consiste en une œuvre d'art relevant du domaine des beaux-arts qui implique alors sa protection par les dispositions du CEPI¹⁶.

À la lecture de ces deux décisions, il s'avère que la Cour s'est appuyée sur les articles 138(1), (2)¹⁷, (3) et 140(9) du CEPI qui énumèrent la liste des œuvres protégées : « 140[...] 9 – Les œuvres de dessin avec lignes ou couleurs, de sculpture, de lithographies et les dessins sur les tissus et autres œuvres de même nature dans le domaine des beaux-arts » pour ensuite décider que l'œuvre en cause est considérée comme une œuvre des beaux-arts.

Il convient de noter que cette qualification inappropriée d'« œuvre d'art créative » a été retenue dans deux arrêts de la chambre d'appel de la Cour économique du Caire impliquant deux sociétés défenderesses différentes (Coca-Cola et Groupe Seif Pharmacies¹⁸).

En réalité, cette qualification, qui est totalement erronée à notre sens, ne repose pas sur un raisonnement judiciaire. De prime abord, l'application de la protection par le droit d'auteur est incertaine puisque l'idée de la butte publicitaire ne peut s'analyser en une œuvre. Dès lors, comment

16 I. Azab, « Condamnation d'une société d'eau gazeuse en raison de la propriété intellectuelle », le quotidien égyptien *Al Ahram*, 25 déc. 2011.

17 L'article 138 (1), relatif aux définitions de certains termes, précise ce qu'il faut entendre par « œuvre » : « Toute œuvre originale [mobtakar] littéraire ou artistique ou scientifique quels qu'en soient son genre ou son mode d'expression ou son importance ou l'objectif poursuivi par sa création ». À notre avis, il ne s'agit pas d'une définition proprement dite puisqu'elle n'apporte rien de nouveau. Quant à la notion cruciale d'originalité, le législateur égyptien la définit dans l'article 138 (2) comme étant : « Le caractère créatif [ibda'ii] qui caractérise l'originalité de l'œuvre ». Quant à l'article 140, il énumère la liste des œuvres éligibles à la protection par le droit d'auteur.

18 Cf. *infra*.

dépasser la première phase pour procéder au classement de cette idée dans la catégorie des œuvres d'art ? Ce qui nous frappe encore plus, c'est la qualification même de la plateforme publicitaire en tant qu'une œuvre d'art.

Au vu de la description du projet de l'idée publicitaire que M. Tarek M. Wafaa avait présenté à l'Administration des droits d'auteur, la butte publicitaire apparaît s'analyser en un « court développement en une ou deux pages maximum, de l'idée d'une butte publicitaire choisie dans un endroit bien approprié sur les bords de la route que ce soit des routes désertiques ou agricoles susceptible d'être utilisée comme intermédiaire de publicité », lequel reste au stade de la simple idée et n'est donc pas protégeable par le droit d'auteur. Le certificat de dépôt était ainsi délivré à une butte ou une plateforme ayant pour objet de déterminer à l'avance les matériaux servant à sa réalisation et son développement. En supposant, ce qui ne va pas de soi, que la butte publicitaire soit une *œuvre*, elle n'est certainement pas une *œuvre originale*, tant elle est *banale*...

Même si la description de cette butte cultivée ou bien couverte d'une pelouse consiste à donner une vue *esthétique* agréable aux passants et à donner l'effet d'une oasis tropicale (ce qui n'est pas conforme à la réalité), on ne voit pas comment elle pourrait être qualifiée d'œuvre d'art, à moins qu'elle ne soit une nouvelle pratique artistique contemporaine méconnue ! Il s'agit, en l'espèce, d'une simple plateforme publicitaire qui ne saurait être qualifiée de « création publicitaire » et protégée en tant qu'une œuvre publicitaire même si elle est matérialisée dans une forme.

Par ailleurs, on ne saurait conférer un monopole d'exploitation sur une plateforme publicitaire, qui relève nécessairement du « *fonds commun* »¹⁹ ne pouvant pas ainsi faire l'objet d'une appropriation privative. Cela étant, le demandeur ne peut

prétendre, en l'espèce, à l'accaparement de toutes les plateformes de ce genre, sous prétexte d'avoir obtenu un certificat de dépôt pour une butte publicitaire. N'importe qui doit pouvoir, sans encourir une condamnation pour violation du droit d'auteur, librement utiliser une butte ou une plateforme publicitaire. Ne pas l'admettre reviendrait à octroyer à M. Tarek M. Wafaa un monopole sur la plateforme. Or, celle-ci appartient à tous, autant que la faculté de l'utiliser dans le cadre de la publicité. La seule existence d'un certificat de dépôt ne saurait suffire à revendiquer un droit d'auteur sur toutes les plateformes.

Certes, la butte échappe même à la définition de l'œuvre d'art. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner les définitions de l'œuvre d'art que certains auteurs de la doctrine française ont tenté de dégager. Par exemple, Me Yves Gaubiac la définit comme « l'œuvre de nature esthétique réalisée par un artiste et qui se distingue de l'œuvre technique par sa valeur propre ou par son expression symbolique »²⁰. Pour le professeur Pierre-Yves Gautier, il s'agit de « productions de l'esprit, faisant essentiellement appel aux formes et à l'esthétique »²¹. Selon le professeur Sirinelli « il ne s'agit pas, de façon restrictive, des œuvres correspondant à un idéal esthétique, mais, de façon plus générale, des créations extériorisées par des formes et/ou des couleurs (et sensibles, dit-on, à la vue) »²².

Ajoutons encore que la liste des œuvres d'art est bien connue ; elle couvre *notamment* les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, et les œuvres photographiques, etc. Si les juges n'arrivent pas à déterminer la catégorie dans laquelle s'inscrit l'œuvre litigieuse, alors comment procéderont-ils à l'analyse délicate des deux notions fondatrices du droit d'auteur (forme et originalité) ? La protection par le droit d'auteur suppose une opération de qualification préalable ; or ranger l'idée litigieuse dans la catégorie prédéterminée des œuvres d'art

19 V. M. Vivant et J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur*, Dalloz, 2009, n° 75, p. 78. Les Professeurs Vivant et Bruguière soulignent : « Or notre fonds commun est beaucoup plus large puisqu'il intègre à la fois les œuvres tombées dans le domaine public, les idées, les créations ne pouvant accéder à la protection..., en un mot tous "matériaux" ayant vocation à être utilisés dans le cadre d'un processus créatif », *op. cit.*, p. 79, note 4.

20 Y. Gaubiac, *La théorie de l'unité de l'art*, thèse Paris II, 1980.

21 P.-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, 6e éd., 2007, p. 121.

22 P. Sirinelli, *Propriété littéraire et artistique*, Dalloz, 2e éd., 2004, p. 31.

est une opération de qualification totalement extravagante contraire à la réalité des choses.

D'autant plus qu'aujourd'hui, la confusion est grande entre les notions et les catégories d'œuvres protégées : les juges ont souvent tendance à confondre les critères de qualification des œuvres ainsi que des inventions, et les décisions rendues dans cette affaire semblent paradoxales par la diversité des termes employés pour qualifier cette butte. À titre d'exemple, les juges la qualifient tantôt *d'idée publicitaire*, tantôt comme étant une *création ou une plateforme publicitaire*²³, tantôt comme une *œuvre écrite*, et tantôt encore ils lui confèrent le *statut d'œuvre d'art*.

À moins qu'il ne s'agisse d'un *nouvel non-art contemporain* ou d'un *mouvement artistique fallacieux* qui s'appuie sur *l'esthétique des panneaux de publicité et des plateformes*, il semble que la notion d'œuvre au sens du droit d'auteur égyptien a vocation à s'appliquer aux choses les plus diverses, aux objets dérisoires qui n'ont aucun rapport avec la valeur esthétique. En Égypte, une chose est sûre : on accueille aujourd'hui dans les prétoires des objets quelconques qui peuvent devenir des créations protégées par le droit d'auteur par la seule volonté d'un individu de leur conférer cette qualité en déposant simplement l'idée qui est à l'origine de l'œuvre auprès de l'Autorité compétente.

Imaginons l'hypothèse d'un *non-art contemporain*. Que M. Tarek M. Wafaa ait fabriqué cette plateforme publicitaire avec ses propres mains, ou l'ait choisie, cela n'a aucune importance, il l'a découverte dans le désert. Il a pris une butte artificielle de la vie désertique *comme intermédiaire de publicité*, et l'a placée de manière à ce qu'elle *offre une vue esthétique* aux spectateurs, il a créé une nouvelle *oasis tropicale*, voire une *nouvelle pensée pour cet objet*²⁴... Mais laissons aux critiques d'art le soin de s'interroger sur le statut artistique de la plateforme publicitaire et de décider ce qui doit être considéré comme de l'art.

23 Il est à remarquer que la presse écrite n'hésite pas à qualifier l'œuvre litigieuse en tant qu'une « création publicitaire » dont les titres des articles sont révélateurs.

24 Inspiré de Marcel Duchamp dans son œuvre signée R. Mutt.

En tout état de cause, sur la base de l'article 141, alinéa 1 du CEPI qui prévoit que : « La protection ne s'applique pas aux simples idées, procédures, méthodes de travail, moyens de fonctionnement, concepts, principes, découvertes et les données (informations), même s'ils sont exprimés ou décrits ou illustrés ou inclus dans une œuvre [sic] », l'idée litigieuse ne saurait être couverte par la protection du droit d'auteur. Il en est de même pour l'art conceptuel qui a pour principe de base une idée ou un concept lequel réside l'aspect le plus important du travail.

En somme, il s'avère que la jurisprudence égyptienne a construit sa propre théorie sur la qualification des œuvres au sens de l'article 140 du CEPI. Les juges n'hésitent pas à employer un processus mystérieux pour arriver à protéger les idées, et/ou concepts, etc., ce qui s'explique sans doute par la non-spécialisation des magistrats.

Sur la condition de l'originalité qui est détournée en l'espèce, la Cour a pris le soin de préciser que les lois relatives à la protection du droit d'auteur ont affirmé que cette condition, qui se présente comme le fondement de la protection, doit être remplie pour que les œuvres intellectuelles puissent être protégées. Mais, elle ajoute que ces lois n'ont pas fourni une définition précise de ce critère, mais l'ont laissée aux écrits de la doctrine et à l'œuvre de la jurisprudence. À cet égard, la Cour a repris plusieurs définitions de la doctrine à titre d'exemple. Mais une des premières choses qui nous frappe, sur ce point, c'est que la Cour cite et reprend malheureusement des définitions erronées de la notion même d'originalité, parmi lesquelles l'une confond l'originalité avec la *nouveauté*, et l'autre parle de la *manifestation de l'originalité dans l'idée*. En analysant les propos de la Cour, il semble que celle-ci admette qu'il existe une « *idée originale* », ce qui signifie *a contrario* qu'il existe une « *idée banale* »²⁵. Aux termes de ces définitions reprises par les juges du fond, l'originalité consiste dans la production intellectuelle qui se caractérise par un degré de nouveauté (*sic*), d'originalité, de présentation et d'expression qui a pour objet de révéler la personnalité de l'auteur soit dans les éléments de

25 V. B. Edelman, « Création et banalité », *D.* 1983, chron. p. 73. 34

l'idée présentée (*sic*), soit dans la manière dont l'idée est présentée. Ainsi, l'idée et le style sont au cœur de la protection !

À notre sens, l'idée même de la butte publicitaire, qu'elle soit concrétisée dans une forme ou non, servant à faire de la publicité à travers un panneau ancré dans le sable, ne saurait suffire à lui conférer un caractère original, voire à révéler l'activité créatrice de son auteur. De plus, les panneaux, les plateformes et les rideaux de publicité appartiennent au domaine public.

Après avoir qualifié le dépôt et l'enregistrement de l'œuvre de condition fondamentale de la protection au sens du droit d'auteur, mêlant et confondant ainsi celle-ci avec la notion de forme, comme nous allons le voir ci-après (cf. *infra*, section 2°), la 5^e chambre d'appel de la Cour déduit sans coup férir qu' : « après avoir rempli ces deux conditions [originalité et dépôt], les législations nationales reconnaissent le droit de l'auteur à la paternité de son œuvre ou le droit connu par la doctrine sous le nom de droit de paternité selon lequel l'auteur a le droit de faire valoir que son œuvre qu'il a créée est le fruit de sa pensée. Par ailleurs, son droit de communiquer son œuvre au public accompagnée de son nom, titre et ses qualifications scientifiques, et que son nom soit indiqué lors de la citation de ses œuvres qu'elles soient littéraires, artistiques ou scientifiques [...] »²⁶.

La Cour conclut ainsi son analyse : « [...] Considérant qu'il ressort des pièces que le demandeur a présenté une copie conforme des éléments de l'idée de son œuvre, la manière de sa présentation qui inclut une explication détaillée de sa forme, sa nature, cacheté par le ministère de la Culture (Administration centrale des affaires littéraires et concours) et daté du 17 juillet 2006 ainsi qu'une copie conforme du certificat de dépôt de son œuvre rédigé et daté du 17 juillet 2006 ayant été délivré par le Conseil supérieur de la culture (...) ; qu'il ressort que le certificat de dépôt précité est antérieur aux publicités qui ont été mises en place sur la base de la même idée (...), qu'à défaut d'une

quelconque autorisation écrite par le demandeur permettant l'exploitation de son œuvre, la Cour est convaincue que le titulaire de l'œuvre – objet de l'affaire – est le demandeur qui a le droit de proclamer la filiation de l'œuvre à son égard »²⁷.

C'est ainsi que dans la première affaire, la Cour a décidé que les conditions de la responsabilité délictuelle étaient réunies (faute, préjudice et lien de causalité) puisque, en l'espèce, la société Coca-Cola avait utilisé l'œuvre de la société demanderesse dans sa campagne publicitaire pour promouvoir ses produits sur le marché et avait réalisé une publicité de ses produits qu'elle commercialisait de la même façon de la société demanderesse. Ainsi, la société défenderesse avait privé, selon la Cour, le demandeur d'un profit pécuniaire.

En réalité, les formules employées tantôt par la Cour, tantôt par le demandeur, semblent s'inscrire sur le terrain du *parasitisme*²⁸ méconnu en Égypte²⁹. En l'espèce, il est question de la reprise des caractéristiques essentielles de l'œuvre d'autrui ou d'une publicité qui imite de la même manière l'idée litigieuse³⁰. La défense de certaines sociétés reposait sur le fait que l'idée publicitaire conférait au demandeur un avantage injustifié en interdisant aux tiers de recourir à d'autres buttes pour présenter leurs publicités. En effet, il serait difficile de reconnaître une telle protection (même si le fondement de la violation repose sur la théorie du parasitisme) car une protection extensible par la théorie des agissements parasitaires serait

²⁷ *Ibid*, p. 7 et 8.

²⁸ V. Ph. Le Tourneau, *Le parasitisme*, Litec, 1998 ; du même auteur, « Folles idées sur les idées », CCE 2001, n° 2, chron. 4, n° 34.

²⁹ À vrai dire, c'est à bon droit que la jurisprudence égyptienne n'a pas suivi une évolution comparable dès lors qu'en Égypte, les personnes souhaitent approprier l'inappropriable.

³⁰ V. Sur la protection de l'idée artistique par le parasitisme : N. Walravens, *L'œuvre d'art en droit d'auteur*, Economica, 2005, p. 403 et s. et n° 366. V. À titre d'exemple : CA Paris, Pôle 5, 2^e ch., 23 sept. 2011, n° 10/11605, William Klein c/ Sté M6 WEB et a., inédit, confirmant TGI Paris, 3^e ch., 7 mai 2010, RLDI 2010/61, n° 2002, obs. L. Costes ; RLDI 2011, n° 70, n° 2293, comm. N. Walravens-Mardarescu ; RLDI 2011, n°71, n° 2337, note A. Maffre-Baugé ; N. Walravens-Mardarescu, « Les contacts peints de William Klein parasités et non contrefaits », RLDI 2011, n° 78, n° 2587.

²⁶ Cour économique du Caire, 5^e ch. d'appel, 6 déc. 2011, Tarek M. Wafaa Abdel-Moati Hegazy (Sté Míga) c/ Coca-cola et Sté Atlantic Industries Ltd. (inédit), préc., p. 7.

dangereuse, et risquerait de paralyser la création³¹. C'est donc sur le plan du droit d'auteur qu'était contestée l'utilisation de la société de l'œuvre en cause dans sa campagne publicitaire sans l'autorisation écrite du demandeur. Toutefois, pourrait-on envisager qu'au lieu de dénaturer la conception égyptienne du droit d'auteur en protégeant des objets et des choses inutiles, l'action en concurrence déloyale puisse être considérée comme une autre voie ouverte ?

En ce qui concerne la condamnation, la Cour constate en l'espèce la violation des droits d'auteur de la société demanderesse sur son œuvre en employant des termes lapidaires selon lesquels il est précisé que : « (...) le défendeur a violé les droits de propriété intellectuelle du demandeur et il a exploité son idée publicitaire et l'a exécutée en tirant un profit de ces publicités sans son autorisation écrite » pour ensuite condamner ainsi la société défenderesse dans sa première décision à verser à la société demanderesse 100 000 LE au titre du préjudice matériel et 50 000 LE au titre du préjudice moral tandis que dans la deuxième affaire, elle l'a condamné à 100 000 LE³².

Affaire Sté Miga c/ Groupe Seif Pharmacies

Dans la deuxième affaire, le litige opposait la société demanderesse au Groupe Seif Pharmacies qui avait utilisé l'œuvre créative de la société Miga, selon la formule de la Cour, dans une publicité pour ses produits pharmaceutiques, sans autorisation écrite, ce qui représentait aux yeux de la société demanderesse une atteinte à ses *droits de propriété intellectuelle* sur sa création.

Là encore, la Cour insiste sur la qualification de l'œuvre en cause en tant qu'« œuvre d'art plastique » et retient l'originalité de celle-ci sur le fondement de l'article 140 du CEPI qui énumère la liste des œuvres d'art protégées par le droit d'auteur, à

savoir les œuvres d'art appliquées et graphiques, l'architecture et les œuvres liées aux dessins, gravures, décorations, colorations qui se concrétisent et s'extériorisent *in fine* dans une forme matérielle.

Sur l'appréciation de l'originalité, la Cour relève le caractère personnel, l'empreinte artistique ainsi que le caractère distinctif (*sic*) du concept de la butte publicitaire qui est alors considérée comme une œuvre originale protégée par le CEPI. L'originalité se manifeste, selon la Cour, dans la butte plantée qui se distingue des autres buttes sur laquelle le message publicitaire est placé comme un *tapis muni d'un néon lumineux qui donne à l'annonce l'effet d'un oiseau éclairé*.

Par conséquent, la Cour constate une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société demanderesse et condamne ainsi le Groupe Seif Pharmacies à verser 100 000 LE de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral qu'elle a subi³³.

Affaire Sté Miga c/ Sté Juhayna Food Industries³⁴

Dans la troisième affaire, après que la société Juhayna avait accroché une annonce pour ses produits sur un *rideau publicitaire* d'une façade sur la place Sphinx, la chambre d'appel l'a condamnée à verser à la société demanderesse le même montant de 100 000 LE à titre de dommages-intérêts³⁵ pour avoir violé les droits de propriété intellectuelle en exploitant particulièrement la création *d'idée publicitaire* de la société demanderesse déjà enregistrée auprès du ministère de la Culture. La Cour souligne que la société défenderesse n'avait fourni aucun document attestant la signature d'un contrat avec la société demanderesse en vue de l'exploitation de ce genre de bannière publicitaire.

31 V. J. Passa, « Propos dissidents sur la sanction du parasitisme économique », *D.* 2000, chron. 297 ; « Première réfutation de la notion de parasitisme économique », *D.* 2001, p. 850 ; J. Huillier, « Le parasitisme parasite-t-il la propriété intellectuelle ? », *Gaz. Pal.* 2001, 2, doct. p. 1630.

32 I. Azab, « Condamnation de Coca-cola à verser 100 000 LE à "Miga" pour violation d'une œuvre artistique », le quotidien *Al Ahrām* du 2 oct. 2012.

33 I. Azab, « Pour l'utilisation d'une création publicitaire sans l'autorisation de l'auteur, "Seif " verse 100 000 LE de dommages-intérêts », le quotidien *Al Ahrām* du 25 oct. 2012.

34 Cour économique du Caire, nov. 2013, aff. Sté Miga c/ Sté Juhayna Food Industries (inédit).

35 I. Azab, « Condamnation de Juhayna Food Industries à 100 000 LE pour le compte d'une société de publicité », le quotidien *Al Ahrām* du 14 nov. 2013.

B. L'étrangeté : vers la consécration révolutionnaire d'un nouveau principe ?

Si le principe de l'exclusion des idées est aisé à proclamer, cependant sa mise en œuvre est délicate face à la prolifération des idées qui ne cessent de frapper brutalement aux portes du droit d'auteur. L'examen de l'affaire de la « *butte publicitaire* » nous montre que les idées risquent d'entrer dans le champ du droit d'auteur, qui est en perpétuelle expansion, sous prétexte de l'obtention d'un simple certificat de dépôt, en dépit du rôle de ce certificat qui consiste seulement, dans le cadre d'un contentieux, en une mesure de précaution qui permet d'assurer une date certaine à la création de l'œuvre et de rapporter la preuve de la paternité de celle-ci.

Il ressort de ces nombreuses décisions prononcées dans la présente affaire que le droit d'auteur égyptien est réellement menacé. En Égypte, une chose est sûre : l'idée avant sa matérialisation ainsi que le certificat de dépôt confère à son titulaire le droit de s'opposer à l'exploitation de sa prétendue création sans son consentement. En d'autres termes, chaque personne ayant en sa possession un certificat de dépôt semble bénéficier d'une présomption de protection pour son œuvre (enregistrée) par le droit d'auteur. Il semble que, sans le certificat de dépôt, si un commerçant allègue une création publicitaire originale, il s'agit seulement de publicité ; mais si, en revanche, M. Tarek M. Wafaa s'approprie une plateforme, un rideau publicitaire pour exposer un message publicitaire, alors c'est de l'art ! À vrai dire, avouons que compte tenu de la pratique et du rôle obscur de l'Administration des droits d'auteur, et du manque de sensibilisation du public, on ne saurait pas surpris que tout soit remis en cause³⁶.

On enseigne, traditionnellement, qu'en Égypte le dépôt ne constitue pas une condition pour accéder à la protection légale des œuvres par le droit

d'auteur³⁷. Aucune formalité ne doit être accomplie pour que l'œuvre soit protégée. Ainsi, le dépôt de l'œuvre auprès de l'Administration des droits d'auteur, qui consiste en la remise de cinq exemplaires du projet ou de l'idée et un résumé de ce dernier après examen, n'est sans aucun doute pas une condition pour la protection de l'œuvre. Il s'agit seulement d'une mesure probatoire comme nous l'avons déjà souligné.

Même si l'article 186 du CEPI prévoit que : « Chaque personne peut obtenir, auprès du Ministère compétent, un certificat de dépôt d'une œuvre ou d'une interprétation enregistrée ou d'un phonogramme ou d'un programme déposé, contre une rémunération déterminée par le règlement d'exécution de la présente loi n'excédant pas 1000 livres égyptiennes pour chaque certificat »³⁸, le certificat de dépôt n'est qu'une simple preuve de la date du dépôt et ne renseigne pas sur le bienfondé de l'éventuelle protection de l'œuvre. En d'autres termes, le fait d'obtenir en Égypte un simple certificat de dépôt d'une œuvre ne signifie pas que celle-ci pourrait, d'emblée, être protégée par le droit

37 Rapp. En France, l'article L. 111-1 du CPI dispose que : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Adde article L. 111-2 du CPI. Aux termes de l'article 184 du CEPI : « Les éditeurs, imprimeurs et les producteurs des œuvres, des phonogrammes, des interprétations enregistrées et des programmes radiophoniques, doivent effectuer en solidarité le dépôt d'un seul ou plusieurs exemplaires de l'œuvre ne dépassant pas dix. Le ministre compétent fixera par un arrêté le nombre d'exemplaires ou les exemplaires analogues, prenant en considération la nature de chaque œuvre et également, le lieu de dépôt. Le défaut de dépôt ne portera pas préjudice ni aux droits d'auteur ni aux droits voisins prévus par la présente loi. En cas de violation des dispositions du premier alinéa du présent article, l'éditeur, l'imprimeur et le producteur, seront punis d'une amende non inférieure à 1000 livres égyptiennes et, ne dépassant pas 3000 livres égyptiennes pour chaque œuvre ou phonogramme ou programme radiophonique, sans préjudice de l'obligation de procéder au dépôt. Sont exonérées du dépôt, les œuvres publiées dans les journaux ou revues périodiques, sauf si l'œuvre est éditée à part ». V. Y. Omar Amine, *Chronique d'Égypte*, RIDA 2010, n° 223, p. 273., note 54 (pour la genèse de l'article 184). Sur la question du dépôt, V. B. Awad, « Le dépôt légal et le droit d'auteur en Égypte », *Les Cahiers de Propriété Intellectuelle* 2011, vol. 23, n° 1, p. 105.

38 V. Décret du Premier ministre n° 497 de 2005 concernant le règlement d'exécution du Livre III (consacré au droit d'auteur et aux droits voisins) de la loi n° 82 de 2002, art. 16 (JO du 29 mars 2005, n° 12 bis).

36 V. Y. Omar Amine, art. préc., *RLDI*, pp. 113 et 114, dans lequel nous nous sommes interrogés sur le rôle exact de l'Administration des droits d'auteur qui demeure, à notre sens, ambigu en ce qui concerne l'examen et le contrôle effectué par cette autorité.

d'auteur. Elle doit remplir les deux conditions classiques (forme et originalité).

Or, il semble vain de rappeler ces principes puisque la nouvelle direction jurisprudentielle de la Cour économique du Caire, très critiquable, va dans l'autre sens. Désormais, le dépôt devient une condition de fond pour la protection des œuvres, voire une « *présomption de protection* » ! En l'espèce, dans la première affaire qui opposait la société Miga à la société Coca-Cola, la Cour avait conclu que deux conditions (originalité et forme) sont nécessaires pour que l'œuvre soit protégée, mais elle analyse erronément la condition fondamentale de forme comme une condition de dépôt. En appliquant ces enseignements aux faits de l'espèce, la Cour qualifie la butte publicitaire d'œuvre au sens du CEPI en s'appuyant sur le certificat de dépôt que possède le demandeur titulaire de l'idée en cause, qui atteste de son droit de paternité sur celle-ci. Dans la deuxième affaire qui opposait la société Miga au Groupe Seif Pharmacies, la Cour n'a pas manqué de souligner qu'il s'agissait d'une œuvre *par le biais* du certificat de dépôt présenté par le représentant légal de la société, certificat auquel est annexée la description de l'œuvre, pour conclure ensuite que cette création mérite d'être protégée.

Ainsi, après avoir mis l'accent sur la notion d'originalité, la Cour ne manque pas de dénaturer et de ruiner totalement les principes directeurs du droit d'auteur en décidant que certaines législations sur la propriété intellectuelle ne se sont pas contentées du critère de l'originalité, mais ont impliqué une autre mesure formelle considérée comme une condition fondamentale de protection, à savoir l'enregistrement de toutes les données de l'œuvre par son auteur dans les registres dédiés à cet effet. Ainsi, la mort du droit d'auteur est déclarée : l'œuvre n'est pas protégée par le droit d'auteur si elle n'a pas été enregistrée (*sic*) !

Pis encore, dans le cadre de la présente affaire, la Cour, sous la présidence du juge Mohamed Anwar Ezzat, n'a pas hésité à dégager pour la première fois un nouveau principe général du droit d'auteur, auquel la presse ne manque pas de faire allusion, aux termes duquel « la protection s'étend aux idées, procédures, méthodes, concepts, principes,

découvertes, données créatives à condition que ces créations soit déposées auprès du ministère de la Culture et/ou enregistrées auprès de l'Autorité du registre de commerce [*sic*] »³⁹.

Il semble à la lecture des termes employés par la Cour dans cette affaire qu'elle ait la volonté de consacrer un véritable principe en matière de droit d'auteur au-delà de la présente affaire. L'affirmation d'une telle règle de portée générale est en soi choquante puisque la Cour a simplement violé les principes directeurs du droit d'auteur et a remis en cause toute la conception égyptienne du droit d'auteur. Nous nous demandons, en effet, sur quel texte la Cour s'est appuyée pour dégager cette solution anormale, contraire aux principes du droit d'auteur égyptien, voire du droit d'auteur international.

L'application de ce nouveau principe est sans aucun doute désastreuse. En effet, en vertu de ce dernier, si une personne ne procède pas à ces démarches, ses créations ne sauraient être protégées et sortent alors du champ d'application de la loi ! Au contraire, la personne qui est à l'initiative d'une idée ou d'un projet peut faire valoir sa protection par le droit d'auteur après avoir obtenu un simple certificat de dépôt. Par ailleurs, il est dès lors possible de monopoliser de simples idées, projets et concepts qui peuvent être protégés en soi par le droit d'auteur. La décision rendue le 6 décembre 2011 par la 5^e chambre d'appel de la Cour économique du Caire conforte cette tendance aux termes de laquelle les idées publicitaires sont protégées par le droit d'auteur égyptien. On ne manquera pas de souligner que dans cette dernière décision, la Cour n'a pas hésité à confirmer que le demandeur avait le droit à la paternité sur son œuvre.

Voilà que la jurisprudence récente élève « l'idée » au statut « d'œuvre » protégeable par le droit d'auteur et que le premier terme devient synonyme du second. Il est regrettable de constater un tel manque de rigueur terminologique à la lecture de la jurisprudence qui est, à notre sens, très critiquable.

39 I. Azab, « Les créations intellectuelles bénéficient de la protection à condition qu'elles soient déposées auprès du ministère de la Culture et enregistrées au registre de commerce », le quotidien *Al Ahram* des 28 et 29 août 2013.

On conçoit aisément l'impasse à laquelle la conception égyptienne du droit d'auteur est confrontée. Ce n'est plus une conception personnaliste qu'on adopte, mais plutôt un droit *monopolistique* ayant vocation à protéger les *investissements* et les *idées*, voire un *droit d'auteur économique*.

II. Métalepse : La jurisprudence défavorable à la protection des buttes et des rideaux publicitaires par le droit d'auteur

Bien que la jurisprudence de la Cour économique du Caire se révèle la plupart du temps soucieuse de protéger la butte publicitaire par le droit d'auteur, il convient de remarquer que dans deux arrêts rendus récemment par des chambres différentes, la Cour s'est montrée défavorable à cette protection tandis que dans deux autres décisions, les demandes de la société Miga ont été frappées d'irrecevabilité pour défaut de qualité. Nous analyserons d'abord la position récente des juges du fond (A), avant d'apprécier la solution retenue par la Cour de cassation (B).

A. La position des juges du fond

En l'espèce, les deux affaires opposaient la société Miga à la société Nestlé Égypte d'une part et aux chaînes satellites Dream TV d'autre part.

*Affaire Sté Miga c/ Sté Nestlé Égypte*⁴⁰

Dans la première affaire, après que la société Nestlé avait accroché une annonce pour l'un de ses produits intitulé « Dolce Ice Cream » sur un rideau publicitaire d'une façade d'un immeuble en chantier dans le quartier El Zamalek, la Cour rejette, à juste titre, la demande de la société demanderesse au motif que : « Les propriétaires des immeubles ont l'habitude de mettre en place ces rideaux publicitaires en tissu ou en plastique sur les façades de leurs propriétés notamment dans les lieux en

40 Cour économique du Caire, 5 avr. 2014, aff. n° 34/5e A.J., Sté Miga c/ Nestlé Égypte (inédit).

chantier où s'effectuent des travaux ou en cours de construction, de restauration afin que les passants ne soient pas lésés ainsi que les véhicules ; par conséquent, la mise en place d'une annonce sur ces rideaux ne peut s'analyser qu'en une simple idée ou méthode de travail d'après la coutume suivie dans les cas susmentionnés et ne peut alors s'élever au rang d'une création méritant la protection »⁴¹.

*Affaire Sté Miga c/ Dream TV channel*⁴²

Dans la seconde affaire, la Cour a également rejeté l'action intentée par la société Miga contre les chaînes satellites de Dream TV⁴³. En l'espèce, la société demanderesse faisait valoir qu'elle avait enregistré sa création auprès de l'Administration des droits d'auteur ; et de poursuivre que par la suite, elle avait découvert que Dream TV utilisait sans son autorisation le rideau d'une des façades de bâtiments à Al Agouza pour la publicité de ses activités.

En défense, Dream TV s'appuyait sur le fait qu'elle n'avait pas utilisé en l'espèce les rideaux publicitaires de la société demanderesse pour la promotion de ses activités puisqu'elle avait déjà signé un contrat avec la société Baraka pour la production d'œuvres dramatiques, contrat en vertu duquel la société Dream TV lui avait également confié le soin de faire des campagnes publicitaires pour ses activités. Dans cet esprit, la société défenderesse n'était pas fautive de la prétendue violation soulevée par la société Miga de sa création publicitaire.

Les actions frappées d'irrecevabilité

*Affaire Sté Miga c/ Sté Chipsy For Food Industries*⁴⁴

Dans cette affaire, les faits sont les mêmes, mais le destin est intervenu pour faire obstacle à la

41 I. Azab, « La Cour économique refuse les prétentions d'une société de publicité pour obtenir dommages-intérêts de la Sté Nestlé après la suspension d'un rideau publicitaire en tissu sur la façade d'un bâtiment en chantier », le quotidien *Al Ahrām* du 5 avr. 2014.

42 Cour économique du Caire, avr. 2014, Sté Miga c/ Dream TV channel (inédit).

43 I. Azab, « Sté Miga pour la publicité perd son action contre Dream TV channel », le quotidien *Al Ahrām* du 13 avr. 2014.

44 Cour économique du Caire, 6e ch., sept. 2013, aff. Sté Miga c/ Sté Chipsy For Food Industries (inédit).

demande de la société Miga et l'a empêchée d'obtenir gain de cause pour la quatrième fois. En l'espèce, la société Miga avait intenté une action contre la société Chipsy For Food Industries⁴⁵ en prétendant que ladite société utilisait une butte et une colline verte enregistrées auprès du ministère de la Culture pour la publicité de ses produits.

Or, la Cour économique a déclaré que l'action engagée par la société demanderesse était irrecevable au motif que le représentant légal de la société est celui contre lequel l'action doit être intentée et que les actions qui sont intentées contre le directeur général sont irrecevables pour défaut de qualité.

Affaire Sté Miga c/ Adidas Corporation

Là encore, dans une autre affaire similaire, mais qui opposait cette fois-ci la société demanderesse à la société Adidas pour la fabrication d'articles de sport, la 10^e chambre de la Cour économique du Caire a déclaré, par une décision en date du 19 décembre 2013, l'action intentée par la société Miga contre ladite société irrecevable pour défaut de qualité⁴⁶.

En l'espèce, la société Miga soutenait et prétendait, à tort, la violation de ses droits de propriété intellectuelle au motif que la société Adidas avait mis en place une publicité tridimensionnelle de la marque Nike (*sic*) sur une butte verte utilisée comme intermédiaire de publicité et avait utilisé cette plateforme sans son autorisation sur la route de l'Égypte - Alexandrie du désert. Il s'avère que le demandeur s'était trompé sur l'identité du titulaire de la marque Nike qui n'était pas, en l'espèce, la société Adidas. Dans cet esprit, la Cour a constaté que la marque Nike n'est pas enregistrée dans le registre de commerce au nom de la société Adidas

et a déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité de la société défenderesse⁴⁷.

B. La solution de la Cour de cassation

Affaire Sté Miga c/ Sté Coca-Cola

Rappelons que dans la seconde décision impliquant également la société Coca-Cola, la société Miga avait intenté une action⁴⁸ pour obtenir des dommages-intérêts au motif de la violation de ses droits de propriété intellectuelle⁴⁹. La société demanderesse faisait valoir que la société Coca-Cola avait utilisé cette plateforme pour promouvoir ses produits sans son autorisation en reprenant son nouveau « *style de propagande* », à savoir la création d'une plateforme de publicité avec un nouveau style enregistré auprès du ministère de la Culture et au registre de commerce, conformément au CEPI, ce qui conférait, selon la formule de la société demanderesse, une protection particulière à toute création ou nouvelle invention immédiatement enregistrée !

La chambre d'appel de la Cour économique du Caire, dans son arrêt en date du 8 mai 2013, juge que l'idée de la société Miga avait un caractère original, pour prendre le contre-pied du principe posé par l'article 141 précité du CEPI. Cette seconde décision de la Cour présente un intérêt particulier dans la mesure où elle a condamné la société Coca-Cola à verser 1,5 millions LE pour avoir violé les droits de propriété intellectuelle de la société Miga.

Cependant, la saga de l'affaire de la « *butte publicitaire* » n'était pas encore close puisque la société Coca-Cola s'est pourvue en cassation de la décision rendue par la chambre d'appel⁵⁰. La solution de la Cour de cassation était donc très attendue. La société Coca-Cola faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait une application erronée de la loi et contestait son défaut de motivation. La société

45 Anonyme, « Irrecevabilité de l'action de "Miga" pour la publicité contre Chipsy For Food Industries en raison d'une création publicitaire », le quotidien *Al Ahram Al-Iqtissadi* du 8 sept. 2013.

46 Cour économique du Caire, 10^e ch., 19 déc. 2013, Sté Miga c/ Adidas Corporation (inédit).

47 Ihab El Mohandesse, le quotidien égyptien *Al-Youm Al-Sabei* du 19 déc. 2013 ; le quotidien *Al Ahram Al-Iqtissadi* du 2 févr. 2014.

48 Cour économique du Caire, ch. d'appel, 8 mai 2013, aff. n° 333/4e A.J., Sté Miga c/ Sté Coca-cola et al.

49 I. Azab, « 1,5 millions LE d'amende à l'encontre d'une société d'investissement pour violation des droits de propriété intellectuelle », le quotidien *Al Ahram* du 18 janv. 2014.

50 Cass. civ. com., 24 nov. 2014, pourvoi n° 11357/83e A.J.

Coca-Cola estime qu'en dépit de l'absence de toute pièce permettant de prouver l'enregistrement par la société Miga de sa « création » auprès du registre dédié à cette fin conformément à l'article 122 du CEPI, l'arrêt attaqué retient cependant l'atteinte de Coca-Cola aux droits de propriété intellectuelle de Miga pour avoir exploité son idée publicitaire, et ce, d'autant plus que l'idée d'utiliser et d'exploiter des rideaux publicitaires pour couvrir les façades des immeubles ne saurait constituer une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, de sorte qu'elle ne bénéficie pas de la protection.

Il est surprenant de remarquer l'invocation en moyen de défense de l'article 122 (qui est relatif aux dépôts des dessins et modèles industriels) aux termes duquel : « L'Autorité du registre de commerce est compétente pour enregistrer les dessins et modèles industriels dans le registre dédié à cet effet (...) ». Or, si l'idée en l'espèce faisait l'objet d'un enregistrement auprès du ministère de la Culture (l'Administration des droits d'auteur) le 3 juillet 2009 sous le numéro 201, nous nous interrogeons sur le bien-fondé de cette invocation.

Par un arrêt en date du 24 novembre 2014, la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation égyptienne se penche, pour la première fois, sur le casse-tête de la célèbre affaire de la « *butte publicitaire* » pour mettre un terme, nous l'espérons, à une tendance tourmentée du droit d'auteur égyptien. Heureusement, la Haute juridiction accueille la demande de la société Coca-Cola et casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1, 2 et 3 du CEPI, ce qui suscite la perplexité, en rappelant d'abord la nature du droit de l'auteur et de l'inventeur: « Attendu que s'il est convenu – selon la jurisprudence de cette juridiction – sur la signification de l'expression des droits de propriété intellectuelle qui confirme que le droit d'auteur ou de l'inventeur mérite d'être protégé comme le mérite le propriétaire puisque ces deux droits sont le fruit de la pensée et de la création, toutefois, en raison de l'incompatibilité de la nature de la propriété avec celle de la pensée, il ne saurait être un droit de propriété ; or, il s'agit d'un droit réel principal indépendant du droit de propriété par ses caractères qui résulte du fait qu'il porte sur une

chose incorporelle ; par conséquent, il s'agit d'un droit réel principal sur un meuble ».

Pour ensuite ajouter qu' : « Aux termes des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi relative à la protection de la propriété intellectuelle n° 82 de 2002, qui prévoient les conditions que doivent remplir l'invention pour que puisse être délivré le titre de brevet, l'invention doit porter sur une création qui mérite d'être protégée, c'est-à-dire qu'elle doit être nouvelle et impliquant une activité inventive dépassant l'évolution de l'art industriel traditionnel et qu'elle ne doit pas être connue auparavant (...), voire n'ayant été divulguée dans aucun pays ; c'est ainsi que la condition de nouveauté absolue que doit remplir la création, objet de l'invention, n'est pas une condition nécessaire pour la protection juridique de l'œuvre. Par ailleurs, il faut que l'invention soit susceptible d'application industrielle, ce qui signifie l'exclusion des idées abstraites, des créations théoriques simples connues sous l'appellation de domaine public. Or, l'invention doit contenir une application de ces créations puisque le brevet est délivré à un produit industriel, et enfin, l'invention ne doit pas porter atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à l'environnement (...) ». Et de poursuivre en mettant l'accent sur la procédure de demande de brevet ainsi que sur la procédure d'opposition.

Elle conclut qu' : « En conséquence, l'utilisation des rideaux publicitaires pour couvrir les façades des immeubles ne constitue qu'une simple idée ne pouvant être qualifiée de création et ne pouvant faire l'objet de la protection prévue par le législateur dans le CEPI » ; et « qu'en statuant ainsi, après avoir considéré que l'idée avait un caractère original, d'où la condamnation au paiement des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale, ce qui implique sa cassation sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ».

Or, si la décision de la Haute juridiction est la bienvenue en ce qu'elle décide que les rideaux publicitaires ne sont pas éligibles à la qualification de « création » protégeable par le CEPI, mettant fin à plusieurs années d'insécurité juridique, toutefois, l'arrêt n'échappe guère à la critique. Tout d'abord,

sans reprendre le débat sur la question intéressante de la nature du droit de l'auteur et de l'inventeur, force est de constater que l'arrêt manque de rigueur terminologique. En témoigne l'utilisation de termes très généraux par la Cour de cassation notamment l'imprécision du périmètre et du sens qu'il faut donner à la notion floue d'*ibtikar*⁵¹.

Par ailleurs, le raisonnement suivi par la Cour de cassation ne manque pas de surprendre. À vrai dire, nous pensons que les magistrats n'arrivent pas à saisir bien l'objet du droit et procèdent à une généralisation des droits de propriété intellectuelle, voire des critères de protection, sans en tracer les frontières. Ce constat se confirme par le glissement inexplicable du terrain du droit d'auteur à celui du droit des brevets ainsi que vers celui du droit des dessins et modèles industriels, et ce, d'autant plus qu'en l'espèce la protection était fondée sur le droit d'auteur et non pas sur le terrain du droit de la propriété industrielle. Or, si l'idée en cause faisait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Administration des droits d'auteur, pourquoi l'affaire a-t-elle glissé vers le terrain du droit des brevets ? Peut-être cette référence vise-t-elle à couper court à toute qualification des buttes et des rideaux publicitaires de création protégeable par la propriété intellectuelle. Si tel est le raisonnement de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire égyptien, gardienne de l'application exacte du droit par les juges, que faut-il attendre donc des juridictions du premier et du second degré ?

En effet, la méthode de raisonnement adoptée par la Haute juridiction n'est pas nouvelle. Elle est le prolongement d'une autre jurisprudence et reprend

51 En propriété littéraire et artistique, le législateur égyptien définit l'*ibtikar* (synonyme de l'originalité) dans l'article 138 (2) comme étant : « Le caractère créatif [ibda'ii] qui caractérise l'originalité de l'œuvre ». Sur le terrain de la propriété industrielle, le législateur égyptien n'a pas défini le terme « invention » (en arabe Ekhter'a). Seul le décret présidentiel n° 1053 du 10 avril 1967 concernant « les stimulants pour les inventions, les rationalisations et les distinctions de travail » l'avait envisagé (*Ibtikar*) comme « toute idée nouvelle ou tout essai de création dans le domaine de la science ou de la recherche, ayant pour but un projet, une adaptation, un développement ou une découverte » : 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... », *Propr. intell.* 2012, n° 44, p. 362, note 28.

mot pour mot la formule de l'attendu de l'arrêt rendu par la chambre commerciale et économique du 10 septembre 2013⁵². En toute hypothèse, la méthode adoptée par la Cour de cassation ne nous paraît pas acceptable.

Il s'avère que la jurisprudence de la Cour économique du Caire, dans la présente affaire, est désastreuse et se résume en une phrase : l'utopie d'un droit d'auteur sans auteur et sans œuvre s'est réalisée. Nous sommes tous auteurs... Il y a de la place pour tous ceux qui ont en main un simple certificat de dépôt. En réalité, face au cloisonnement des autorités compétentes en matière de dépôt et d'enregistrement des œuvres, qui pose toujours des problèmes délicats, il semble que c'est le certificat de dépôt qui déclenche le contentieux du droit d'auteur. À défaut d'une seule autorité compétente en la matière, de nombreux conflits peuvent surgir de la simple possession d'un certificat de dépôt.

Si la protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur naît automatiquement de la création même d'une œuvre originale sans l'accomplissement d'aucune formalité, il semble que la jurisprudence de la Cour économique du Caire est sur le point d'adopter la règle connue en droit des noms de domaine du « *premier arrivé, premier servi* » pour la naissance des droits d'auteur. Si l'on assiste en France à une multiplication de décisions refusant la protection du droit d'auteur au prétexte d'une absence d'originalité⁵³, en revanche, en Égypte, on assiste plutôt à une multiplication de décisions admettant la protection du droit d'auteur sous prétexte de l'obtention d'un certificat de dépôt !

Par ailleurs, ce qui nous frappe à la lecture des décisions de la Cour économique du Caire est que, d'une part, les juges égyptiens n'hésitent pas à élever « l'idée » au statut « d'œuvre », voire à accorder un véritable droit exclusif d'exploitation sur les idées⁵⁴, ce qui ressuscite de manière fort regrettable la proposition de loi française du 30 juin

52 Cass. com. éco., 10 sept. 2013, pourvoi n° 13285/80e A.J.

53 B. Spitz, « Le droit d'auteur en France : un monopole menacé ? », *RLDI* 2013, n° 94, n° 3133, p. 73.

54 V. En ce sens : Ph. Le Tourneau, « Folles idées sur les idées », *CCE* 2001, n° 2, chron. 4.

1992 relative à la protection des « créations réservées »⁵⁵. D'autre part, les juges ne se penchent que très rarement sur la notion d'originalité qui reste le parent pauvre de la matière, sans tenter de vérifier que l'œuvre en cause reflète bien la personnalité de son créateur et sans en trouver le siège. L'analyse de la jurisprudence nous montre en effet que l'exigence d'originalité posée par le CEPI n'est pas toujours strictement appliquée et fait apparaître l'admission d'une sorte de présomption de protection de l'œuvre sous prétexte du certificat de dépôt. Si c'est cette logique que la jurisprudence égyptienne souhaite adopter, alors il ne reste plus qu'à préparer la tombe pour enterrer demain la conception égyptienne du droit d'auteur...

En conclusion, il s'avère que la saga judiciaire de la « butte publicitaire » a généré de nombreuses décisions *contra legem*, parmi les plus surprenantes et radicales de l'histoire du droit d'auteur en Égypte, de la part de la Cour économique du Caire. La présente affaire est un véritable roman judiciaire représentant un mauvais épilogue de l'histoire du droit d'auteur qui, bien que cette jurisprudence soit quasi démentie par la Cour de cassation, nous montre que le droit d'auteur égyptien est à l'heure actuelle le siège d'importantes menaces causées par de nombreuses décisions particulièrement déroutantes.

Y. O. A.

55 V. À ce sujet : Ch. Le Stanc, « La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste: observations sur la proposition de loi du 30 juin 1992 relative à la protection des "créations réservées" », *D.* 1993, chron. II, p. 4.

Amérique du Nord



Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HASS

Avocat

Florian MARTIN-BARITEAU

Doctorant en droit privé

Droit américain des brevets : son fondement constitutionnel est-il d'inspiration française ?

*Philippe Signore**

Partenaire du Cabinet Oblon

Avocat au barreau de Virginie

Enseignant au CEIPI (Strasbourg)

Enseignant à l'Université George Mason

La loi américaine sur les brevets d'invention tire son origine de l'article 1, Section 8, Clause 8, de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Dans quelle mesure les rédacteurs de cette Clause ont-ils été influencés par l'Encyclopédie française de Diderot et d'Alembert ? C'est à cette question que le présent article tente de répondre.

L'instauration d'un système de brevets d'invention aux États-Unis d'Amérique remonte à la naissance même de la nation américaine. Elle trouve en effet son fondement dans la Constitution de 1787, qui disposait :

« *Article I*

(...)

Section 8. The Congress shall have power

(...)

8. To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries .

(...) »

Trois ans plus tard, le 10 avril 1790, le Congrès votait la première loi régissant le droit des brevets

d'invention. Dans la littérature anglo-saxonne, cette Clause constitutionnelle est souvent appelée *Clause Intellectual Property*, ou *Clause IP* en abrégé. Elle est remarquablement concise à défaut d'être parfaitement claire. En effet, si l'on comprend bien le but poursuivi – encourager le progrès des sciences et des techniques – et le moyen pour l'atteindre – par l'octroi de droits exclusifs aux auteurs et inventeurs, on reste perplexe en revanche sur la terminologie employée : il est question de *science*, de « *useful arts* » ou bien encore de *découvertes*, là où l'on attendrait plutôt le mot « *invention* », étrangement absent.

L'origine de ce texte fondamental n'a donc pas manqué de susciter nombre d'interprétations, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence. Elles s'appuient sur le droit anglais des lettres patentes en vigueur en Angleterre et dans les Colonies. Mais, dans un remarquable article paru récemment intitulé « *The Overlooked French Influence on the*

* L'auteur remercie Robert Sianore pour ses remarques et conseils

Intellectual Property Clause »¹, Sean M. O'Connor suggère une hypothèse originale: les rédacteurs de la *Clause IP* se seraient inspirés de l'*Encyclopédie* française éditée par Denis Diderot et Jean le Rond d'Alembert² peu avant la rédaction de la Constitution américaine !

Le présent article examine le bienfondé de cette hypothèse, en se référant au texte même de l'*Encyclopédie* et du *Discours préliminaire* qui le précède³. Dans un premier paragraphe, on rappellera ce que fut cette célèbre *Encyclopédie (I)* ; un deuxième paragraphe montrera comment certains Américains prirent connaissance de cet ouvrage *(II)* ; enfin, dans un troisième paragraphe, on tentera de relire la *Clause IP* à travers certains passages du *Discours préliminaire* et de l'*Encyclopédie (III)*. Il ne sera pas question ici du droit d'auteur prévu également dans cette *Clause IP* à travers les mentions « *authors* » et « *writings* ».

I. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert

En 1751 paraît le premier volume du « *Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers* », communément appelé *Encyclopédie*. Il est précédé d'un « *Discours préliminaire à l'Encyclopédie* » rédigé par Jean le Rond d'Alembert. Entre 1751 et 1772 paraîtront 17 volumes, auxquels s'ajouteront 11 volumes de planches et d'illustrations. Cet ouvrage monumental comprend 74 000 articles et 18 000 pages. Il est l'œuvre de 140 auteurs, dont Diderot et d'Alembert, qui en sont par ailleurs les éditeurs. Cet ouvrage exceptionnel est considéré comme le manuel de référence du siècle des Lumières.

L'*Encyclopédie* présente les sujets traités par entrées, lesquelles sont rangées par ordre alphabétique. L'une des originalités de l'ouvrage est d'utiliser des renvois d'une entrée à une autre. Par exemple, l'entrée « *INVENTION* » renvoie à

¹ S. M. O'Connor, « The overlooked French Influence on the Intellectual Property Clause », *The University of Chicago Law Review*, pp. 733 – 830.

² D. Diderot et J. le Rond d'Alembert, « *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers* », en ligne sur WIKISOURCE, la bibliothèque libre.

³ J. le Rond d'Alembert, « *Discours préliminaire à l'Encyclopédie* », *Edition électronique (ePub, PDF) v. :1,0 : Les Echos du Maquis*, 2011.

« *DÉCOUVERTE* », laquelle renvoie à « *DÉCOUVRIR* », etc. Ce système de renvois apparaît comme l'ancêtre de l'hypertexte actuel.

II. L'Encyclopédie et les Américains

Les Américains découvrent l'*Encyclopédie*... à Paris, tout au moins trois d'entre eux et non des moindres : Benjamin Franklin (1706 – 1790), Thomas Jefferson (1743 – 1826) et James Madison (1751 – 1836).

A. Benjamin Franklin

Il arrive en France en 1767. En 1776, il devient Ambassadeur officieux des États-Unis, qui viennent de déclarer leur indépendance. C'est un homme des Lumières, lettré, scientifique et inventeur prolifique (le paratonnerre, les lunettes à double foyer, le poêle à bois, etc.). Il parle français, est reçu dans les Salons parisiens et fréquente l'Académie française, où il rencontre Voltaire. De retour dans son pays en 1785, il collabore à la rédaction de la Constitution. Nul doute que l'*Encyclopédie*, consultée à Paris, l'ait inspiré lorsqu'il s'est agi de rédiger la *Clause IP*. En tant qu'inventeur il savait, plus que d'autres, de quoi il s'agissait.

B. Thomas Jefferson

Lorsque Jefferson arrive en France en 1785, l'*Encyclopédie* est parue dans sa totalité. Francophile et francophone, il participe à la vie culturelle de Paris. Il rencontre d'Alembert, coéditeur de l'*Encyclopédie* et auteur du *Discours préliminaire*. Il devient Associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Jefferson sera l'un des fondateurs de l'Office américain des brevets et des Marques (USPTO) et l'un des premiers Présidents.

Jefferson possédait la plus importante bibliothèque privée des États-Unis. Lorsqu'il était encore Gouverneur de Virginie il avait acquis, pour sa propre bibliothèque, un exemplaire de l'*Encyclopédie*. Lorsqu'il s'est agi de rédiger la *Clause IP*, il avait tout loisir de s'y reporter.

C. James Madison

Ami de Thomas Jefferson, Madison reçoit de lui un exemplaire de l'*Encyclopédie*. En outre, en 1785, il demande à son ami d'acheter et d'envoyer aux États-Unis divers ouvrages français, dont l'*Encyclopédie*. Madison sera l'un des principaux rédacteurs de la Constitution et il est important de souligner, pour le sujet qui nous occupe, qu'il lisait, écrivait et parlait parfaitement notre langue. Il pouvait donc avoir une excellente connaissance de l'*Encyclopédie*, dans sa version française. D'Alembert avait d'ailleurs pressenti l'intérêt de publier l'ouvrage en français et non pas en latin, comme c'était encore l'usage pour les œuvres philosophiques :

« Notre langue étant répandue par toute l'Europe, nous avons cru qu'il était temps de la substituer à la langue latine, qui depuis la renaissance des lettres était celle de nos savants ». [§ 137]

III. La Clause IP interprétée à travers le Discours préliminaire et l'Encyclopédie

La *Clause IP* contient quelques mots-clés comme « science », « arts », « inventeurs », « découvertes ». Leur consonance française n'étonnera guère, connaissant ses auteurs et, notamment, Madison, qui, comme nous venons de le préciser, maîtrisait notre langue⁴. Dans quelle mesure ces mots ont-ils pu être empruntés au *Discours préliminaire* ou à l'*Encyclopédie* ?

A. « Science » et « Art »

Que ces deux domaines soient groupés dans le préambule de la *Clause IP* pourrait paraître anodin, si l'on ne remarquait que c'est la présentation même adoptée dans le *Discours préliminaire* :

« Pour peu qu'on ait réfléchi sur la liaison que les découvertes ont entre elles, il est facile de s'apercevoir que les sciences et les arts se prêtent mutuellement des

secours, et qu'il y a par conséquent une chaîne qui les unit » [§ 3].

(...)

« L'empire des Sciences & des Arts est un monde éloigné du vulgaire où l'on fait tous les jours des découvertes, mais dont on a bien des relations fabuleuses » [§ 76].

Selon d'Alembert, les mots « science » et « art » sont souvent équivalents et il est difficile de choisir l'un et d'écarter l'autre :

« On ne sait souvent quel nom donner à la plupart des connaissances où la spéculation se réunit à la pratique ; et l'on dispute, par exemple, tous les jours dans les écoles, si la logique est un art ou une science : le problème serait bientôt résolu, en répondant qu'elle est à la fois l'une et l'autre. Qu'on s'épargnerait de questions et de peines si on déterminait enfin la signification des mots d'une manière nette et précise ! On peut en général donner le nom d'art à tout système de connaissances qu'il est possible de réduire à des règles positives, invariables et indépendantes du caprice ou de l'opinion, et il serait permis de dire en ce sens que plusieurs de nos sciences sont des arts, étant envisagées par leur côté pratique » [§ 53].

On retrouve le même regroupement entre « Science » et « Arts » dans l'*Encyclopédie*, avec, toutefois, une distinction entre les deux :

« Origine des Sciences & des Arts. C'est l'industrie de l'homme appliquée aux productions de la Nature ou par ses besoins, ou par son luxe, ou par son amusement, ou par sa curiosité, &c. qui a donné naissance aux Sciences & aux Arts ; & ces points de réunion de nos différentes réflexions ont reçu les dénominations de Science & d'Art, selon la nature de leurs objets formels, comme disent les Logiciens. (Voyez OBJET). Si l'objet s'exécute, la collection & la disposition technique des règles selon lesquelles il s'exécute, s'appellent Art. Si l'objet est contemplé seulement sous différentes faces, la collection & la disposition technique des observations relatives à cet objet s'appellent Science. »

1. Arts libéraux et Arts mécaniques

Depuis le Moyen Âge, on connaît les Arts dits libéraux. Ce sont la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. S'agissant de favoriser le progrès de

⁴ Cf. *supra* II, C.

certaines arts, comme l'énonce la *Clause IP*, il ne saurait s'agir de ces Arts libéraux, car, pour eux, la notion de progrès n'a pas de sens. Il ne peut donc s'agir que de la seconde famille des Arts, à savoir les Arts mécaniques. Ce sont les Arts exigeant un travail manuel ou l'emploi de machines. D'Alembert tente de les réhabiliter par rapport aux premiers :

« Les arts mécaniques, dépendant d'une opération manuelle, et asservis, qu'on me permette ce terme, à une espèce de routine, ont été abandonnés à ceux d'entre les hommes que les préjugés ont placés dans la classe la plus inférieure. L'indigence qui a forcé ces hommes à s'appliquer à un pareil travail, plus souvent que le goût et le génie ne les y ont entraînés, est devenue ensuite une raison pour les mépriser, tant elle nuit à tout ce qui l'accompagne. À l'égard des opérations libres de l'esprit, elles ont été le partage de ceux qui se sont crus sur ce point les plus favorisés de la nature. Cependant l'avantage que les arts libéraux ont sur les arts mécaniques, par le travail que les premiers exigent de l'esprit, et par la difficulté d'y exceller, est suffisamment compensé par l'utilité bien supérieure que les derniers nous procurent pour la plupart. C'est cette utilité même qui a forcé de les réduire à des opérations purement machinales, pour en faciliter la pratique à un plus grand nombre d'hommes. » [§ 53] (nous soulignons. cf. *infra*).

L'*Encyclopédie* reprend cette distinction entre arts libéraux et arts mécaniques :

« Distribution des Arts en libéraux & en mécaniques. En examinant les productions des Arts, on s'est aperçu que les unes étaient plus l'ouvrage de l'esprit que de la main, & qu'au contraire d'autres étaient plus l'ouvrage de la main que de l'esprit. Telle est en partie l'origine de la prééminence que l'on a accordée à certains Arts sur d'autres, & de la distribution qu'on a faite des Arts en Arts libéraux & en Arts mécaniques.

On s'attendrait donc à lire, dans la *Clause IP*, que le progrès qu'il convient de promouvoir est celui des Arts mécaniques. Or, de façon surprenante, on voit que les Arts en question sont qualifiés de « *useful* » et non de « *mechanical* ». On peut tenter une explication pour cette infidélité au texte français. Les considérations de d'Alembert datent de 1751 et ont donc un peu vieilli en 1787. Le qualificatif « *mécanique* » est devenu trop restrictif, car bien

d'autres techniques ont vu le jour depuis. On peut formuler une autre hypothèse : Benjamin Franklin ne pouvait se satisfaire de cette restriction aux Arts mécaniques, lui qui avait inventé le paratonnerre (installation électrique), les lunettes à double foyer (dispositif optique) et le poêle à bois (appareil thermique). Aucune n'était mécanique au sens strict. Il fallait donc trouver un autre qualificatif, moins limitatif. L'essentiel étant que l'invention trouve une application pratique, donc utile, le qualificatif « *useful* » semblait mieux adapté. D'ailleurs, l'utilité des arts mécaniques était déjà soulignée par d'Alembert dans son passage cité sur les arts mécaniques (cf. *supra* citation § 53). On restait donc fidèle à l'esprit du texte sinon à la lettre.

2. « Inventeur »

L'*Encyclopédie* ne contient pas d'entrée « inventeur » mais une entrée « invention », sachant que l'inventeur est l'auteur d'une invention :

« INVENTION, s. f. (Arts & Sciences.) terme général qui s'applique à tout ce qu'on trouve, qu'on invente, qu'on découvre d'utile ou de curieux dans les Arts, les Sciences, & les Métiers. Ce terme est assez synonyme à celui de découverte, quoique moins brillant ; mais on me permettra de les confondre ici, sans répéter les choses curieuses que le lecteur doit lire préalablement au mot DECOUVERTE »

Découverte et invention sont donc deux mots différents pour désigner la même chose. L'article 35 USC 100 (a) de la future loi américaine ne dit pas autre chose : « *Invention* » signifie une invention ou une découverte ».

L'article « Invention » se termine par un éloge flatteur des inventeurs, comme on en trouve rarement dans la littérature :

« Qu'on parcoure l'histoire : les premières apothéoses ont été faites pour les inventeurs : la terre les adora comme ses dieux visibles. »

3. « Découvertes »

C'est le dernier mot de la *Clause IP*. L'*Encyclopédie* y consacre un article :

« DÉCOUVERTE, s. f. (Philosoph.) On peut donner ce nom en général à tout ce qui se trouve de nouveau dans

les Arts & dans les Sciences ; cependant on ne l'applique guère, & on ne doit même l'appliquer, qu'à ce qui est non-seulement nouveau, mais en même temps curieux, utile, & difficile à trouver, & qui par conséquent a un certain degré d'importance. Les découvertes moins considérables s'appellent seulement inventions. »

On pressent que la nouveauté seule ne suffira pas à l'obtention du droit exclusif prévu par la Constitution. Une condition supplémentaire sera exigée, et ce sera la condition de non-évidence de la future loi sur les brevets.

4. Le droit exclusif accordé pour un temps limité

La *Clause IP* ne précise pas la nature du droit qui devra être attribué aux inventeurs, si ce n'est qu'il est exclusif, c'est-à-dire qu'il permet à son titulaire d'exclure les tiers dans l'exploitation de l'invention. Ce n'est pas exactement ce qu'imaginaient les Encyclopédistes. Reportons-nous une dernière fois à l'entrée ART de l'*Encyclopédie* :

« Nous invitons les Artistes à prendre de leur côté conseil des savants, & à ne pas laisser périr avec eux les découvertes qu'ils feront. Qu'ils sachent que c'est se rendre coupable d'un larcin envers la société, que de renfermer un secret utile ; & qu'il n'est pas moins vil de préférer en ces occasions l'intérêt d'un seul à l'intérêt de tous, qu'en cent autres où ils ne balanceraient pas eux-mêmes à prononcer. »

Benjamin Franklin avait toujours suivi cet avis en mettant ses inventions immédiatement à la disposition du public, sans demander de Lettres Patentes. La perspective d'accorder un « droit exclusif » aux inventeurs a dû le contrarier. On peut imaginer qu'un compromis fut trouvé en accordant cette exclusivité pour « un temps limité ». La mise à la libre disposition du public de l'invention n'était que différée.

Convaincus que les inventeurs sont « *les dieux visibles* » de la terre et qu'on leur doit « *les premières apothéoses* » (cf. *supra* § III C), les lecteurs américains de l'*Encyclopédie*, devenus rédacteurs de la Constitution, se devaient de prévoir, dans le texte fondamental, une disposition encourageant ces héros. Quels mots employer? Ceux-là mêmes de l'*Encyclopédie* : « science », « arts », « inventions », « découvertes » etc. C'est bien la *Clause IP*. Elle est fidèle à l'esprit et à la lettre de l'*Encyclopédie*. A la question posée en titre de cet article on peut donc, sans grand risque, répondre par l'affirmative. Cela n'exclut pas, naturellement, d'autres influences, comme celle du droit anglais.

P. S.

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

Le régime de copropriété des marques en droit brésilien

José Roberto Gusmão

Docteur en droit

Avocat au Barreau de São Paulo

Professeur de l'Université Catholique de São Paulo

Laetitia d'Hanens

Avocate au Barreau de São Paulo

La nature juridique du droit sur la marque ne devrait pas être une question controversée en droit brésilien. Les lois applicables sont claires en ce qui concerne la réglementation de ce droit en tant que droit de propriété. En dépit de ce fait, les titulaires de marques ne bénéficient pas pleinement de l'une des prérogatives typiques du droit de propriété : l'abus, le droit de disposer de son bien. Pour des raisons diverses, l'office des marques brésilien (Institut National de la Propriété Industrielle - ci-après INPI) refuse d'enregistrer des marques en régime de copropriété. Cette situation impose aux copropriétaires de marques des manoeuvres et stratégies juridiques de toute sorte, notamment contractuelles, pour gérer leur bien commun, en dehors de l'enregistrement formel auprès de l'office. L'objectif de la présente étude est d'examiner le contexte légal de cette problématique.

I - Introduction : une question simple rendue compliquée

La nature juridique du droit sur la marque ne devrait pas être une question controversée en droit brésilien. La Constitution Fédérale de 1988 établit en effet que « la loi assurera (...) la protection à la propriété des marques », au niveau des garanties fondamentales (article 5, XXIX). De même, la Loi de la Propriété Industrielle (Loi n° 9.279 de 1996) déclare que les droits de propriété industrielle sont des biens meubles à tout effet de droit (article 5). Malgré la clarté de ces dispositions, les titulaires de marques ne bénéficient pas pleinement de l'une des

prérogatives typiques du droit de propriété : l'abus, le droit de disposer de son bien.

Au cours des années, pour des raisons diverses, l'office des marques brésilien (Institut National de la Propriété Industrielle - ci-après INPI) refuse d'enregistrer des marques en régime de copropriété. Cette situation impose aux copropriétaires de marques des manoeuvres et stratégies juridiques de toute sorte, notamment contractuelles, pour gérer leur bien commun, en dehors de l'enregistrement formel auprès de l'office.

L'objectif de la présente étude est d'examiner le contexte légal de cette problématique.

II. La copropriété des marques en droit brésilien

Si, l'ordonnancement juridique brésilien prévoit clairement que la marque fait l'objet d'un droit de propriété, les lois nationales ne traitent pas explicitement du régime de copropriété.

En matière de brevets, la question ne se pose pas. Plusieurs articles de la Loi de Propriété Industrielle en vigueur envisagent la notion de copropriété sans aucune ambiguïté. L'article 6, §3° de cette Loi prévoit un régime de copropriété lorsque l'invention est conjointement développée ou conçue¹, tandis que l'article 91 établit le régime de copropriété pour les inventions de l'employé ayant utilisé des ressources de l'employeur².

En ce qui concerne l'exploitation de l'invention, l'article 43 de l'ancien Code disposait : « Lorsque les brevets (...) sont octroyés en copropriété, ou deviennent communs par le biais d'un titre habile, chacun des copropriétaires pourra utiliser librement l'invention respectivement (...) ». Sans que la loi en vigueur y fasse une référence expresse, le principe d'exploitation commune de l'invention demeure régi par les règles générales du Code Civil en matière de condominium.

La doctrine brésilienne a toujours abordé ce sujet sans difficulté. Un des plus importants auteurs, João da Gama Cerqueira, affirmait à propos de l'article 43 de la loi révoquée que : « Étant donné, pourtant, la nature spéciale de la propriété des inventions, qui s'exerce sur des biens immatériels, les préceptes du droit civil relatifs au condominium n'ont pas une application rigoureuse dans cette matière. (...) En copropriété des inventions, chaque consorts jouit d'un droit plein sur son objet (...). Mais l'exercice des droits résultants du brevet peut être démembré

1 « Art. 6, §3° - Lorsqu'il s'agit d'une invention ou d'un modèle réalisé conjointement par deux ou plusieurs personnes le brevet pourra être requis par toutes [ces personnes] par quiconque d'entre elles par le biais de la nomination et qualification des autres, pour sauvegarder les droits respectifs. »

2 « Art. 91 - La propriété de l'invention ou du modèle d'utilité sera commune, à parties égales, quand elle sera le résultat de la contribution personnelle de l'employé et de ressources, moyens, données, matériels, installations ou équipements de l'employeur ».

et attribué à chaque consorts de façon déterminée, ce qui ne peut pas se passer avec la propriété des choses corporelles. (...) Il peut arriver, ainsi, l'exercice séparé et simultané des plusieurs facultés que le droit comporte, ce qui n'arrive pas en propriété matérielle. »

S'agissant du droit des marques, l'article 5, C (3) de la Convention de l'Union de Paris³ (ci-après CUP) prévoit que la copropriété de marque est possible, pourvu que l'usage simultané de la marque par chaque propriétaire n'engendre pas le risque de confusion et ne soit pas contraire à l'intérêt public :

« L'emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n'importe quel pays de l'Union, pourvu que ledit emploi n'ait pas pour effet d'induire le public en erreur et qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt public » (nous soulignons)

Cette règle, faisant partie des dispositions de la CUP relatives aux conséquences de non-usage de la marque « a pour objet d'éliminer les difficultés qui se sont présentées, à cet égard sous les lois nationales de certains pays, mais elle n'a que peu d'importance pour de nombreux autres pays »⁴, selon le commentaire du Professeur G.H.C. Bodenhausen. La Convention permet donc aux législateurs nationaux de détailler cette disposition, en l'absence de quoi « les autorités compétentes du pays en cause décideront si cette disposition ne doit pas être appliquée pour le motif que l'emploi simultané d'une marque a pour effet d'induire le public en erreur ou est contraire à l'intérêt public »⁵.

3 Internalisée en tant que droit nationale depuis l'adhésion en 1883, étant la révision de Stockholm de 1967 ratifiée lors du Décret n° 1.263, du 10 octobre 1994.

4 G. H. C Bodenhausen, *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, telle que révisée à Stockholm en 1967, BIRPI, United Kingdom, 1969, p. 80.

5 *Ibidem*.

Pour autant, l'étendue de cette règle conventionnelle n'est pas de nature à interdire ou réfuter le régime de copropriété. Tout au contraire, le texte se limite à suggérer à chaque pays de l'Union de régler, si le besoin est, le régime de l'usage de la marque commune⁶.

Au Brésil, l'ancien Code de Propriété Industrielle (Loi n° 5.771/72), révoqué en 1997 par la loi actuelle, prévoyait dans son article 59 que « sont garantis sur le territoire national la propriété de la marque et son usage exclusif en faveur de celui qui en a obtenu l'enregistrement conformément au présent Code ... » (nous soulignons). L'emploi du singulier n'est pas anodin et a servi de prétexte à l'Office brésilien pour adopter une approche restrictive de la titularité de la marque, comme nous le verrons par la suite.

À l'inverse des dispositions relatives au Brevet, la Loi de Propriété Industrielle en vigueur ne contient aucune disposition faisant une référence spécifique à la copropriété de marque. Cette même Loi ne prévoit cependant pas, non plus, une quelconque prohibition du régime de copropriété de marque. Dans ce contexte, c'est au droit commun qu'il convient de se référer et le régime copropriété devrait naturellement résulter de la nature même du droit de marque et de l'un de ses attributs : le pouvoir de disposer du bien (*jus abutendi*) :

« La marque est un bien de nature patrimoniale et sa propriété est susceptible d'aliénation »⁷.

Si le propriétaire peut librement disposer de l'intégralité de son bien, en exercice de sa faculté de disposition, pour quelle raison ne pourrait-il pas en effet céder une fraction de ce même bien ? L'article 1.228 du Code Civil brésilien consacre les principes de droit romain selon lequel « le propriétaire a la faculté d'utiliser, de jouir et de disposer de la chose, et le droit de la récupérer du pouvoir de quiconque la possède ou la détient injustement ». Bien entendu, « l'absolutisme du droit de propriété

6 L'usage simultané d'une marque par plusieurs usagers est non seulement permis comme expressément réglementé en droit brésilien. Voir chapitre IV infra.

7 P. R. Tavares Paes, "Marcas - Contrato de cessão de direitos e de prestação de serviços", in Revista dos Tribunais, vol. 678, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1992, p. 54.

souffre cependant aujourd'hui de limitations de plusieurs ordres (...) surtout liées à la fonction sociale de la propriété »⁸, qui est un principe d'ordre public, sauvegardé constitutionnellement⁹. Une fois ce principe respecté, le titulaire d'un droit de propriété peut librement exercer ses facultés de cession ou de transmission de son bien, gratuite ou non, de la façon dont il choisit et lorsqu'il le souhaitera. L'option de partager le droit est inhérente à la faculté du propriétaire de disposer du bien¹⁰.

N'étant pas interdite par la loi, la copropriété peut par conséquent avoir pour origine l'exercice du pouvoir de disposition du titulaire (par des actes juridiques, tels que les contrats établis entre personnes naturelles ou morales). La copropriété peut également être issue de situations de fait dont le droit impose des effets (faits juridiques), comme, par exemple, la copropriété qui découle des droits de succession. Cette possibilité a d'ailleurs fait récemment l'objet d'une intéressante décision en appel du Tribunal de Justice de l'État du Paraná. Il était question d'une demande d'annulation de l'acte de cession d'un enregistrement de marque fait sans l'accord des bénéficiaires d'une succession en cours :

« action d'annulation de l'acte juridique combinée avec une demande en dommages et intérêts - qualité du demandeur - condition de la demande - propriété intellectuelle - marque - disposition, jouissance et usage par les titulaires - copropriété - possibilité (...).

En tant que bien de nature patrimoniale, différemment de ce qui est soutenu par l'appelant, la marque peut appartenir à plus d'une personne. Dans le cas en espèce, la marque appartient à la succession de Celene Moreira Buiar et à Elsi Luisa

8 J. R. Gusmão, *L'acquisition du droit sur la marque au Brésil*, Litec Librairies Techniques, Paris, 1990, p. 35 et suivantes.

9 L'article 5, XXIII de la Constitution Fédérale de 1988 détermine que « la propriété servira à sa fonction sociale ».

10 Selon un arrêt du Supérieur Tribunal de Justice, « Seulement celui qui détient la propriété, ou un des pouvoirs inhérents à celle-ci, peut, à titre de permission ou tolérance, la céder à autrui précairement, par autorisation ou non-opposition (STJ, 4a Turma, REsp 11322-MT, rel. Min. Sávio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 26.8.1992, DJU 21.9.1992, p. 15693).

Parron. De cette sorte, les deux sont titulaires des droits et obligations que découlent de la propriété, chacun détenteur d'un pouvoir d'utiliser, jouir et disposer du bien, devant veiller à sa réputation. Bien qu'il n'y ait pas un acte normatif qui détermine expressément que la marque peut être enregistrée au nom de plus d'un titulaire, ce fait n'empêche pas son utilisation par deux ou plusieurs personnes, notamment lorsque le signe enregistré constitue le patronyme des deux parties en litige »¹¹ (nous soulignons).

Au regard de ces éléments, il apparaît que l'accueil du régime de copropriété en matière des marques, dans le contexte de l'ordonnancement juridique brésilien, découle non seulement de la nature juridique du droit de marque, mais aussi de l'absence d'interdiction légale.

III. La pratique consacrée par l'INPI brésilien

Ce contexte accueillant contraste avec la pratique de l'office brésilien qui rejette pourtant, « l'exercice de titularité sur le même signe, dans un marché spécifique, par plus d'un titulaire. (...) La raison de cette objection serait, ainsi, la présupposition que ce condominium empêchera l'identification adéquate de l'origine subjective des biens et services »¹².

Cette hostilité de l'INPI brésilien à reconnaître le régime de copropriété en matière de marques est assez ancienne et réside, peut-être, dans les difficultés ou obstacles de nature opérationnelle pour recevoir des demandes d'enregistrement ayant des multiples titulaires. La Direction Marques de l'INPI, faisant face à des demandes d'enregistrement au nom de multiples titulaires, a sollicité le Conseil Juridique de l'INPI (« Procuradoria »), à plusieurs reprises, afin que celui-ci prenne position sur la question de la copropriété. En réponse à ces sollicitations, le Conseil Juridique de l'Office, sous l'empire de la loi

antérieure, se reportait, à chaque fois, à la directive interne suivante :

« Face aux questions posées, il faut tout d'abord rechercher la nature juridique du condominium que demande l'enregistrement. A cet égard, il ne fait aucun doute qu'il s'agisse du condominium classique, propre ou pro indiviso, réglé par les articles 623 à 641 du Code Civil, qui a été défini par la doctrine en tant qu'une « propriété susceptible d'être exercée par des sujets pluriels » (...). Cette espèce de condominium dans notre loi civile a reçu un traitement qui réserve, de façon ostensive, son caractère provisoire (...). En vue de cet encadrement, l'illégitimité du condominium pour plaider l'enregistrement de marque est indiscutable, lorsque par son caractère transitoire il ne peut pas être considéré une 'personne juridique de droit privé' à laquelle le Code de la Propriété Industrielle reconnaît cette légitimité » (« Parecer Normativo 027/80 »)¹³.

Récemment, l'INPI brésilien, répondant à un besoin de transparence et de prévisibilité à propos des décisions et des critères d'examen, a réuni toutes ses pratiques et directives internes dans le « Manuel des Marques »¹⁴. Dans le chapitre relatif à l'examen de fond de la demande d'enregistrement, ayant trait à la qualité du déposant, le Manuel se veut laconique en affirmant que :

« La co-titularité n'est pas admise par l'INPI, étant chaque demande d'enregistrement ou chaque enregistrement relié à un seul titulaire. Dans les cas de marques de propriété partagée, c'est possible aux

13 Sur le sujet du condominium régi par le droit civil, le Conseil Juridique de l'INPI a également publié une directive (Parecer INPI/PROC/DIRAD/N° 01/06, de 26/04/2006), cette foi de portée limitée au condominium immobilier. Selon cette directive, le condominium immobilier n'est pas une personne morale du point de vue juridique, n'ayant pas de légitimité pour déposer une marque, par application de l'article 128 de la Loi de la Propriété Industrielle : « Les personnes physiques et morales de droit public ou privé peuvent requérir l'enregistrement d'une marque ». La copropriété de marque ne fait pas l'objet d'autres directives internes publiées par l'INPI brésilien.

14 Résolution INPI/PR n° 142/2014 et disponible au public sur son site Internet. V. www.inpi.gov.br. Selon, la Résolution INPI/PR n° 142/2014, le texte de ce Manuel est sujet à des révisions permanentes, la dernière ayant été publiée le 04 août 2015.

11 Cour d'appel de l'état du Parana (TJPR), 7^a Câmara Cível, Apelação Cível n° 1.144.342-4, v.u., Rel. Des. Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, 20.05.2014.

12 D. B. Barbosa, *Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica*, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 263

partes intéressées de célébrer un contrat particulier pour établir les critères et conditions de la copropriété » (nous soulignons).

Cette position, publique et officielle, de l'INPI interroge. D'une part, aucune disposition légale n'est évoquée pour soutenir l'interdiction déclarée. D'autre part, la légalité du régime de copropriété est, en quelque sorte, reconnue par l'Office en déclarant que les parties pourront régler ce sujet par le biais d'un contrat particulier (ce qui pourrait, d'ailleurs, aller sans dire, justement par force de la nature du droit sur la marque).

La pratique consacrée par l'INPI viole le principe de la légalité qui régit les actes de l'administration publique. Ayant reconnu indirectement que la copropriété est légale, mais en ne l'admettant pas, l'INPI agit en dehors de la loi qui devrait limiter ses décisions. La Constitution Fédérale brésilienne prévoit dans son article 37 que « l'administration publique directe et indirecte de tous les pouvoirs de l'Union (...) obéira aux principes de la légalité, la impersonnalité, la moralité, la publicité et l'efficacité », tandis que l'article 5, II, de la même charte détermine que « nul ne sera obligé à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose qu'en vertu de la loi ».

Selon le principe de la légalité, « l'administrateur public est, dans toute son activité fonctionnelle, sujet aux commandements de la loi (...) sous peine de pratiquer un acte invalide et de se soumettre à la responsabilité disciplinaire, civile et criminelle (...). Dans l'Administration Publique il n'y a pas de liberté ni de volonté personnelle (...) ce n'est permis de faire que ce que la loi autorise ».¹⁵ Ce principe constitue à la fois une limite aux actes du pouvoir public et une garantie aux administrés : ceux-ci ne sont tenus de répondre aux exigences de l'administrateur qui sont expressément prévues par la loi.

À défaut de pouvoir se référer à un texte interdisant expressément la copropriété de marque, l'INPI a fondé sa pratique en interprétant d'autres dispositions.

IV – À la recherche d'un argument...

L'argument régulièrement invoqué par l'office brésilien, en tant que fondement d'ordre public permettant de refuser la copropriété de marque, est le risque de confusion pour les consommateurs, la marque étant susceptible d'être utilisée et exploitée simultanément par deux propriétaires différents.

Afin de justifier cette interprétation, l'INPI soulève désormais l'article 135 de la Loi de la Propriété Industrielle relative à la cession des marques. Cet article, reprenant le même dispositif que celui de la loi antérieure (article 89 du Code de la Propriété Industrielle, de 1971), dispose :

« La cession devra comprendre tous les enregistrements ou demandes, au nom du cédant, des marques identiques ou similaires, relatives à un produit ou service identique, similaire ou complémentaire, sous peine d'annulation des enregistrements ou de classement des demandes d'enregistrement non cédées ».

La portée de cette disposition légale, qui consacre le principe de l'universalité de la cession, est historiquement fondée sur la présupposition que les signes distinctifs sont des éléments constitutifs de la réputation et de la valeur intangible de l'établissement commercial ou secteur industriel, ne pouvant être cédés que simultanément à ceux-ci (article 143 du Code de la Propriété Industrielle de 1945).

Sous un autre angle, le principe de l'universalité de la cession résulte de la protection de l'intérêt privé de l'acquéreur, la cession impliquant « le dépouillement de la marque de son titulaire au bénéfice du cessionnaire »¹⁶. L'objectif essentiel recherché par ce texte est la protection de l'entrepreneur cessionnaire d'une marque. Une telle protection découle de la perte, par le cédant, des enregistrements et/ou des demandes d'enregistrement ayant pour objet le même signe. Le cessionnaire est, donc, assuré de garder dans son patrimoine l'ensemble des signes destinés aux mêmes produits/services. La loi, évite, ainsi, que la

15 H. L. Meirelles, *Direito Administrativo Brasileiro*, 26^e ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 82.

16 R. Limongi França, "Cessão de marca comercial", in *Revista dos Tribunais*, vol. 714, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1995, p. 80.

clientèle du cessionnaire soit attirée par l'utilisation de la marque cédée dont un des enregistrements serait resté au nom du cédant. La règle de l'article 135 envisage donc, en premier lieu, des intérêts privés, en vue d'empêcher la coexistence de marques égales pour désigner les mêmes produits avec pour titulaires des concurrents indépendants. L'article 135 poursuit ainsi la même logique que celle justifiant l'interdiction de l'enregistrement, par un tiers de signes imitant ou reproduisant la marque d'autrui, prévue à l'article 124, XIX de la Loi.

Certains auteurs considèrent cependant que ce même article 135 poursuit un objectif secondaire, à savoir, celui de la protection des intérêts des consommateurs¹⁷.

La position adoptée par l'INPI, dans le cadre des décisions de refus d'enregistrement des marques déposées en copropriété, semble inverser cet ordre en privilégiant l'intérêt du consommateur, dont la sauvegarde constituerait le rôle majeur de l'office. Cette inversion de priorité ne rencontre pas, pourtant, de justification dans l'ordonnancement juridique.

L'apparente antinomie entre l'intérêt privé et l'intérêt du public est située au cœur du système juridique de la propriété industrielle. Néanmoins, en matière de droit des marques, ce conflit apparent ne fait plus, depuis longtemps, l'objet de controverses au sein de la plus éminente doctrine brésilienne :

« En vérité, la protection des marques est plus en faveur des producteurs et commerçants que des acheteurs ou consommateurs. (...) Le producteur peut choisir de modifier la qualité du produit sans, de ce fait, violer la marque »¹⁸.

17 V. par exemple, IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos da Propriedade Intelectual, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, edição revista e atualizada, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 271: «...on peut dire, dans un deuxième plan, que ce dispositif légal recherche aussi à protéger le consommateur, parce que l'ordre public exige que sa bonne foi ne soit pas trompée par la fraude »

18 F. C. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Vol. XVII, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, § 2.009, également cité par D. B. Barbosa in "Nota sobre a propriedade das marcas

«Au-delà de cette fonction, la marque exerce aussi une autre, indirecte, par rapport au consommateur, érigeant pour celui-ci la garantie de légitimité et de l'origine du produit qu'il acquiert. Telle, pourtant, il faut l'avertir, n'est pas la fonction essentielle des marques, mais une fonction secondaire, parce que la finalité immédiate tant de la marque que de sa protection assurée par la loi est celle de sauvegarder les droits et intérêts économiques de son titulaire »¹⁹.

L'unanimité semble ainsi régner lorsqu'il s'agit d'affirmer la suprématie des intérêts du titulaire sur la fonction secondaire d'information de la marque au profit du consommateur.

Cette approche était d'ailleurs partagée par l'INPI, lors de la manifestation du Conseil Juridique (« Procuradoria ») relatif aux marques détenues par différentes entreprises du même groupe économique, traduite dans le « Parecer INPI/PROC /DICONS/ AD n. 69/93 » :

« 8.1 Contrairement à ce qui a été jusqu'à présent tenu comme argument de fond, et souvent imaginé, la Loi n'a pas pour objectif, lorsqu'elle régit la protection des marques, en premier lieu, de protéger le consommateur. Son premier objectif est la protection du commerçant, ayant pour de le préserver des actes qui puissent détourner sa clientèle. On peut vérifier, de cette façon, qu'il s'agit d'un droit de nature prédominante patrimoniale. Lorsque l'on protège le commerçant, indirectement on protège le consommateur. »

Toutefois, en adoptant une interprétation consumériste de l'article 135 de la Loi, l'INPI renverse l'ordre des intérêts lorsqu'il s'agit d'envisager la question de la copropriété de marque,

Les dangers de cette inversion des fondements sous-jacents à la loi ont fait l'objet de commentaire de la part de Gama Cerqueira :

como incentivo ao investimento em imagem", article accessible sur

<http://www.grotius.net/arquivos/200/propriedade/investim entoemimagem.pdf>.

19 J. G. Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, p. 758.

« Plusieurs fois, cependant, cette fonction médiate et secondaire de la marque surpasse la fonction primordiale que nous avons signalée, en mettant l'intérêt du public au-dessus des intérêts du commerçant ou de l'industriel, comme si les marques avaient été créées en tant que garantie du consommateur et non pour assurer les droits des commerçants et industriels sur les résultats de leur travail. De cette conception erronée résultent, généralement, les innombrables restrictions mises au droit des commerçants et industriels, par le biais d'une réglementation restrictive de la matière, incompatible avec la liberté du commerce et de l'industrie»²⁰.

Il ne s'agit pas de nier, voire de négliger l'importance des fonctions consuméristes qui pourraient être reconnues à une marque, et plus particulièrement celles d'information et transparence qui doivent exister au moment où le consommateur fait son choix. Il convient cependant de rappeler que ces fonctions trouvent à s'appliquer hors du droit des marques²¹.

S'agissant de l'information du consommateur, l'article 6, II du Code de Protection du Consommateur (Loi 8.078/1990) affirme qu'il est un droit primordial pour le consommateur d'avoir « l'information adéquate et claire sur les différents produits et services, avec la spécification correcte de quantité, caractéristiques, composition, prix... ». Les articles 31 et 33 de la même loi prévoient également que « l'offre et présentation des produits ou services doivent assurer des informations correctes, claires, précises, ostensives et en langue portugaise sur ses caractéristiques, qualité, quantité, composition, prix, garantie, dates de validité et origine, entre autres (...) » ainsi que la présence du « nom du fabricant et

son adresse » sur tout emballage et/ou matériel promotionnel.

Cette inversion des valeurs est d'autant moins justifiable lorsque la loi, elle-même, prévoit expressément des hypothèses où la marque est susceptible d'être exploitée par plusieurs personnes : la licence de marque (articles 139 et 140²² de la Loi de la Propriété Industrielle) permet ainsi au titulaire d'autoriser à un ou plusieurs tiers d'utiliser sa marque dans la vie des affaires ; le régime légal des marques collectives (articles 147 et 150²³ de la même Loi) permet que le signe déposé soit utilisé par toute personne respectant un règlement d'usage.

Par ailleurs, il faut souligner que le droit brésilien n'impose pas au titulaire d'une marque le maintien d'un certain standard de qualité pour ses produits et/ou services, ni à son propre égard, ni à l'égard de tiers licenciés pour l'usage. Le titulaire peut, sans aucune conséquence ou sanction légale, choisir de modifier la qualité de ses produits - avec le risque que la réputation de sa marque en pâtisse - sans affecter son droit de propriété. De même, la loi ne prévoit pas de conséquences pour les droits du titulaire d'une marque lorsqu'il s'abstient de contrôler la qualité des produits manufacturés par ses licenciés. Contrairement au droit américain, il n'existe, donc, pas en droit brésilien de notion de « *naked licensing* », selon laquelle le manque de contrôle de qualité par le titulaire est équivalent à un abandon, susceptible d'engendrer l'invalidation

22 « Art. 139 - Le titulaire de l'enregistrement ou le déposant de la demande d'enregistrement pourra signer un contrat de licence pour usage de la marque sans que cela nuise à son droit de contrôle effectif sur les spécifications, nature et qualité des produits et services respectifs.

Paragraphe unique : Le licencié pourra être investi par le titulaire de tous les pouvoirs pour agir en défense de la marque, sans que cela nuise à ses propres droits.

Art. 140 - Le contrat de licence devra être enregistré auprès de l'INPI pour qu'il produise ses effets vis-à-vis de tiers. »

(...) §2° - Pour l'effet de validité de preuve d'usage, il n'est pas nécessaire d'enregistrer le contrat de licence auprès de l'INPI.

23 « Art. 147 - La demande d'enregistrement de la marque collective contiendra un règlement d'utilisation qui disposera sur les conditions et interdictions d'usage de la marque. (...) »

Art. 153 - La déchéance de l'enregistrement sera déclarée si la marque collective n'est pas utilisée par plus d'une des personnes autorisées, en respectant les dispositions des articles 143 à 146. »

20 J. G. Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. 2, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, p. 758-759.

21 « Il ne faut pas mépriser, mais non plus élever l'intérêt du consommateur au-dessus des intérêts du commerce et de l'industrie, parce que la loi est faite pour assurer ceux-ci. Les intérêts du public sont sauvegardés par d'autres lois, qui répriment les fraudes et les falsifications, en dehors de la concurrence déloyale, qui est le domaine des marques industrielles. » (J. G. Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. 2, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, p. 759).

de la marque, voire le rejet d'une action en contrefaçon à l'encontre du licencié et/ou des tiers pour absence d'intérêt à agir²⁴.

Dans ce contexte, le propriétaire d'une marque au Brésil conserve toute faculté et liberté pour établir (ou non) un lien entre le signe distinctif et (i) le fabricant du produit signalé et/ou (ii) un certain niveau de qualité de ce produit²⁵. Les conséquences de l'exercice des prérogatives du propriétaire découleront des réponses du marché à ses choix, tenant de la libre initiative et de la libre concurrence.

À la lumière de ces développements, il apparaît que la position de l'INPI en matière de copropriété de marque devient une sorte de barrière mineure et isolée, dénuée de sens face à une réalité consolidée.

24 A ce propos, il faut mentionner le fameux arrêt rendu par la 7th Circuit Court sur l'affaire *Eva's Bridal Ltd. v. Halanick Enterprises, Inc.* (voir commenté par Christopher Dolan « IP : The bare facts on naked licensing » publié sur le site <http://www.insidecounsel.com/2011/09/06/ip-the-bare-facts-on-naked-licensing?slreturn=1451576814&page=2>). Dans cet affaire, le contrat de licence de la marque EVA'S BRIDAL (appartenant à Eva's Bridal Ltd.) à Halanick Enterprises, Inc. expira en 2002, et le licencié continua à faire usage de la marque. En 2007, le titulaire engagea une action d'infraction à l'encontre de Halanick Enterprises, Inc.. La District Court ainsi que la 7th Circuit ont décidé que la marque avait été abandonnée par le titulaire, en vue de l'absence de toute prévision contractuelle ainsi que de tout exercice de fait d'une activité de contrôle de qualité sur les produits du licencié. La décision en appel détermine que « les propriétaires ne sont pas tenus d'assurer des produits de haute qualité » mais de garder une supervision de qualité des produits fabriqués sous une licence de marque de façon à maintenir une « qualité consistante (pas forcément haute) » en vue du fait que « la fonction de la marque est de communiquer à l'acheteur ce que celui peut espérer » du produit.

25 En sens contraire, Tavares Paes explique l'évolution législative dans le domaine de la propriété de marque : « La cession de la marque a été libérée, puisque le nouveau propriétaire assumait la responsabilité sur le produit, en maintien du lien fabricant/produit, ainsi que la licence d'usage a été conditionnée à la responsabilité du donneur de licence sur le produit fabriqué par le titulaire de la licence, car ce qui importe est le lien entre le propriétaire de la marque et le produit fabriqué. » (P. R. Tavares Paes, *Marcas - Contrato de cessão de direitos e de prestação de serviços*, in *Revista dos Tribunais*, vol. 678, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1992, p. 54).

V – Les solutions pratiques à l'obstacle administratif.

Les obstacles à l'enregistrement de marque déposée en copropriété résultant de la pratique de l'INPI imposent d'envisager des solutions d'ordre pratique assez diverses.

L'une des solutions les plus fréquemment retenue est celle de la copropriété établie par contrat. Il s'agit d'ailleurs là d'une solution suggérée par l'INPI dans son « Manuel de Marques ». Les tribunaux ne voient aucun obstacle à la reconnaissance d'une telle copropriété, dès lors que les conditions de validité de cet acte soient vérifiées, et ce, malgré le fait que la marque ne soit inscrite sur les registres qu'au nom d'un seul titulaire :

« L'appelante affirme être unique et seule titulaire de la marque LOUNGE disputée, régulièrement déposée auprès de l'INPI. Ce fait ne correspond pas à la réalité, en vertu des documents présentés par la même partie lors de ce recours. (...) **Le contrat de partenariat commercial**, édition et autres arrangements ajusté **exprime clairement** que le nom LOUNGE attribué à la revue est '**la propriété des deux parties à la raison de 50% chacune**' (...). Bien que l'enregistrement à l'INPI ait été déposé par la partie en appel, 50% de cet enregistrement appartenait à Luis Antônio (...), copropriétaire des respectifs droits»²⁶ (nous soulignons).

« Violation de droit de marque. Bien que le demandeur ait postulé l'enregistrement de la marque SUL FOLIA auprès de l'INPI, **le contrat signé, dans lequel la copropriété du même signe a été ajustée, fait loi entre les parties. L'inscription de ce contrat auprès de l'INPI est dispensable** lorsqu'il s'agit de discuter les obligations des parties contractuelles, sans aucun effet vis-à-vis des tiers. Inapplicabilité de condamnation des parties défenderesses en appel à propos de l'usage

26 Cour d'appel de l'état de São Paulo (TJSP), 8a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n° 553.067-4/8-00, v.u., j. 24.04.2008, publ. 05.05.2008

irrégulier d'une marque de laquelle ces parties sont aussi propriétaires »²⁷.

Ces décisions démontrent, d'une part, que les juges admettent sans hésitation le régime de copropriété des marques et, d'autre part, qu'ils méprisent le fait que l'INPI ne procède pas à l'enregistrement « officielle » de cette copropriété. Les cours ont, de la sorte, accordé des effets juridiques au régime de copropriété établi par les titulaires en dépit de l'absence d'enregistrement conjoint à l'office.

Une autre solution trouve les faveurs des copropriétaires : la formation, par les copropriétaires, d'une société ayant pour unique objet l'exploitation et la gestion de la marque.

De nombreuses autres manœuvres permettant de contourner cet obstacle administratif peuvent être également citées, telles que, notamment, des licences gratuites et perpétuelles au bénéfice du copropriétaire non-inscrit en tant que tel à l'INPI ou bien encore l'établissement des contrats de gestion.

Ces moyens détournés d'accéder à la copropriété de marque présentent néanmoins le risque de ne pas faire l'objet d'une publicité suffisante. En effet, seul le déposant apparaît sur les registres de l'INPI, rendant ainsi incomplète l'information relative au signe.

VI - Conclusions

En raison de la nature juridique du droit de marque et de l'absence d'obstacle à son exercice, la copropriété des marques semble devoir parfaitement s'inscrire dans l'ordonnancement juridique. Pourtant, l'INPI, sans aucun fondement légal, refuse de manière traditionnelle l'enregistrement d'une marque en copropriété.

Il ne s'agit pas pour autant d'un obstacle dirimant. La pratique et la jurisprudence permettent de conclure que la copropriété de marque est une réalité consolidée au Brésil. Cette réalité frappe à la porte de l'office brésilien. Un revirement dans la

pratique de l'INPI est souhaitable et éviterait des manœuvres juridiques pour la gestion de la copropriété qui rendent l'information sur la situation d'une telle marque moins transparente et moins accessible.

J. R. G. et L. d'H

27 Cour d'appel de l'état du Rio Grande do Sul (TJRS), 5^a Câmara Cível, Apelação Cível 70050493014, v.u., Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 31.10.2012

Asie



Comité Régional Asie

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

Maître de conférences à l'Université de Kyushu

Évolution du Droit Chinois des Brevets : 1984-2015

Shujie FENG

Professeur de droit, Université Tsinghua (Pékin)

Docteur en droit (Université Paris I - Panthéon Sorbonne)

Associé du Cabinet LLR China

Le régime actuel des brevets fut établi par la loi de 1984, modifié en 1992 à l'issue des négociations sino-américaines dans le cadre des actions « Special 301 », puis mis au point au regard de l'Accord ADPIC en 2000 juste avant l'adhésion de la Chine à l'OMC et, dernièrement, en 2008 pour un perfectionnement à l'initiative interne et une intégration des nouveaux développements des traités internationaux. La quatrième révision est en cours. Son objectif est de renforcer la protection des brevets et de promouvoir l'exploitation des technologies. Ce projet de loi démontre la forte volonté du gouvernement chinois de renforcer la protection des brevets et de promouvoir l'exploitation des technologies brevetées.

Le droit de propriété intellectuelle est initialement importé artificiellement dans la société chinoise par les révolutionnaires ou réformateurs à la fin du XIXe siècle. Les gouvernements suivants ont ainsi accepté de l'intégrer à l'ordre juridique chinois. Après la fondation de la République Populaire de Chine (RPC) en 1949, le nouveau gouvernement a abandonné toutes les législations de l'ancien régime et a élaboré le régime des brevets pour protéger et promouvoir l'innovation technologique, lequel régime est fortement empreint de l'idéologie communiste. Après 1979, la nouvelle politique de réforme et d'ouverture a apporté des changements radicaux dans la société chinoise, notamment, en ce qui concerne le régime des brevets. C'est avec la loi de 1984 que la Chine établit le régime actuel du droit des brevets, qui évolue ensuite en corrélation avec les relations internationales et le développement économique et technologique de la Chine.

Le régime actuel des brevets, établi par la loi de 1984 (I), fut modifié en 1992 à l'issue des négociations sino-américaines (II) puis mis au point au regard de l'Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'accord sur les ADPIC) en 2000 juste avant l'adhésion de la Chine à l'OMC (III) et, dernièrement, en 2008 pour un perfectionnement à l'initiative interne et une intégration des nouveaux développements des traités internationaux (IV). La quatrième révision est actuellement en cours. Son objectif est de renforcer la protection des brevets et de promouvoir l'exploitation des technologies (V).

I. La création du régime de brevets actuel :

La loi de 1984

A. La naissance de la loi de 1984

À la fin de l'année 1978, le Parti communiste chinois (PCC) déclara la politique de réforme et d'ouverture lors de la 3e Assemblée plénière du 11e Comité central (Shi Yi Jie San Zhong Quan Hui). Les régimes politique, économique et juridique furent ainsi rétablis dans tous les domaines.

Le nouveau régime de propriété intellectuelle fut ainsi créé en tant que fruit de la politique de réforme et d'ouverture. La Commission nationale de la science mena dans un premier temps une investigation sur l'établissement du régime des brevets en Chine. Le Groupe de rédaction de la loi sur le droit des brevets fut ensuite constitué en mars 1979. La loi sur les *joint-ventures* de 1979 mentionnait d'ailleurs le droit de propriété intellectuelle en tant que droit incorporel. La même année, furent signés un accord sino-américain de coopération en matière de physique et d'énergie (Zhong Mei Gao Neng Wu Li Xie Ding) et un accord sino-américain du commerce (Zhong Mei Mao Yi Xie Ding), aux termes desquels la Chine avait l'obligation de protéger les droits de propriété intellectuelle, y compris notamment le brevet d'invention. Les travaux sur la loi des brevets ont ainsi débuté conjointement avec une initiative interne et sous l'influence externe.

En janvier 1980, le gouvernement chinois approuva le « Rapport sur la proposition de l'établissement du régime des brevets en Chine » et créa l'Office des brevets de Chine. La légitimité du régime des brevets en Chine fit pourtant l'objet de débats acharnés. Le projet de loi fut même suspendu en raison de l'opposition des multiples services du gouvernement. En septembre 1982, le gouvernement prit finalement sa décision : « La Chine doit établir le régime des brevets pour son développement à long terme ». Néanmoins, le projet de loi sur le droit des brevets devait toujours faire face à une opposition. Lors de la discussion de la loi de 1984, certains étaient toujours d'avis qu'instaurer un régime des brevets équivalait à un monopole et à un blocage de l'exploitation de la technologie, ce qui était un acte de nature capitaliste ne devant pas être introduit en Chine, pays socialiste.

De notre point de vue, le gouvernement chinois prit une décision judicieuse en établissant le régime des

brevets. Le régime du droit de propriété intellectuelle est indispensable à la construction et au développement d'une économie de marché. Il permet la stimulation des innovations technologiques, moteur dynamique du développement économique. De plus, la politique d'ouverture nécessitait aussi l'existence du régime du droit de propriété intellectuelle pour les échanges technologiques et commerciaux avec le reste du monde.

Ainsi fut promulguée la loi sur le droit des brevets le 12 mars 1984. Cette loi créa le régime actuel des brevets chinois. Elle fut aussi la première loi chinoise sur le droit des brevets qui put s'appliquer sur le territoire chinois dans un contexte propice. Bien que ce régime moderne des brevets eût été installé en Chine avec deux siècles de retard par rapport au droit français, c'était un régime d'assez bonne qualité qui faisait référence aux droits des brevets des principaux pays développés.

B. Le régime des brevets défini par la loi de 1984

La loi de 1984 comportait tous les éléments essentiels d'un régime moderne de brevets et concernait aussi bien les conditions d'obtention du brevet que la protection des droits de brevet.

Sur les conditions d'obtention du brevet, la loi de 1984 instituait, d'une part, les trois conditions de brevetabilité largement reconnues au plan mondial, à savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle, et, d'autre part, la procédure de l'examen préalable¹. S'agissant de la protection des droits de brevet, la loi de 1984 prévoyait des droits exclusifs d'exploitation de l'invention, à l'exception du droit d'importation et du droit de l'offre à la vente. Le titulaire du brevet avait aussi le droit de céder ou de concéder son invention aux tiers. De plus, étaient prévues des exceptions et des limites aux droits des brevets,

¹ Les experts de l'OMPI et de l'Allemagne avaient proposé un régime d'enregistrement sans examen préalable. Le gouvernement chinois a néanmoins décidé d'établir un régime de brevet plus sévère dès le début. V. Y. Shen, « Hommage au 10^{ème} anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi sur le droit des brevets », *Propriété intellectuelle* 1995, n° 2, p. 6-10 et 12.

comme l'épuisement du droit ou la licence obligatoire. Il est intéressant de noter sur ce dernier point que la loi de 1984 avait prévu un régime de licence obligatoire pour le développement planifié. Il s'agissait, en fait, de promouvoir l'application des technologies importantes pour le développement de l'économie nationale. Ces droits furent protégés par des mesures administratives, civiles et pénales.

Si l'on fait une comparaison entre la loi chinoise de 1984 et la loi française de 1791, on perçoit que la loi chinoise fut promulguée, notamment, pour promouvoir le développement technologique et économique du pays tandis que la loi française fut adoptée dans une large mesure pour protéger les droits individuels. La nouvelle politique de 1978 s'oriente essentiellement dans le développement économique, qui est son « noyau » s'appuyant sur deux « points fondamentaux » : la réforme et l'ouverture². Le régime de brevets a été essentiellement conçu pour contribuer à la mise en œuvre de cette politique. À l'instar de la doctrine officielle soviétique, le droit était considéré comme un moyen de répression de classe, ce qui excluait le droit naturel comme source d'inspiration. Par ailleurs, le concept du droit privatif n'occupait qu'une place très modeste dans une société au régime de propriété collective où l'intérêt collectif l'emportait toujours sur l'intérêt privé.

Si la loi de 1984 fut notamment élaborée sur la base d'une initiative interne, son évolution se réalisa sous de fortes influences extérieures, ce qui fut le cas des lois de 1992 et de 2000, la mise en œuvre de la politique d'ouverture mettant désormais le développement de la Chine en lien étroit avec le monde.

II. L'accélération de la globalisation : les négociations sino-américaines et la loi de 1992

Dès les années 1980, le gouvernement chinois consacra de plus en plus d'attention à la protection

des droits de propriété intellectuelle. Cette politique s'est traduite par une série d'actes législatifs. Furent ainsi promulguées la loi sur le droit des marques le 23 août 1982, la loi sur le droit d'auteur le 7 septembre 1990 et la loi sur les Principes généraux du droit civil du 12 avril 1986 qui comporte une section spéciale sur les droits de propriété intellectuelle³, en sus des sections relatives au droit réel et au droit personnel. D'autre part, la Chine a adhéré à de multiples organisations et conventions internationales pour la protection des droits de propriété intellectuelle. Elle adhéra à l'OMPI en 1980, à l'Union de Paris en 1985, au Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés en 1989 et à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques en 1989.

Malgré ces efforts et les progrès de la Chine en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, certains pays développés exigeaient un niveau de protection plus élevé afin de tirer plus de profits dans les échanges technologiques et commerciaux avec la Chine. Nous devons bien sûr parler notamment d'un pays : les États-Unis. Avec le renforcement de l'« *Omnibus Trade act of 1974* » par l'« *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988* », le gouvernement américain développa la « Section 301 » dans la fameuse « *Special Section 301* », qui autorisa le Représentant du Commerce des États-Unis (USTR, en anglais) à prendre des mesures de représailles à l'encontre des pays partenaires commerciaux si, d'après lui, ces derniers ne protégeaient pas les droits de propriété intellectuelle de façon adéquate et efficace. La Chine était parmi les premières cibles des actions menées par les États-Unis au titre de la « *Special Section 301* ». Suite aux trois négociations sino-américaines - acharnées - menées au cours des années 1990 sur la protection des droits de propriété intellectuelle, des normes juridiques furent imposées au droit chinois et des pressions furent exercées sur l'application des lois en matière de propriété intellectuelle⁴.

³ Section 3, Chapitre V de la « Loi sur les Principes généraux du droit civil ».

⁴ M. Li, *Special Section 301 et les différends sino-américains concernant la propriété intellectuelle*, Presse des documents de la science sociale, 2000.

² La politique conçue par M. Xiaoping Deng.

A. La première négociation sino-américaine (mai 1991-janvier 1992)

Après l'entrée en vigueur de l'« *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988* », les États-Unis prirent contact avec la Chine en lui demandant de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle. En mai 1989, les deux gouvernements ont convenu d'un avant-projet de « mémorandum d'accord » sur la protection de la propriété intellectuelle⁵. Ce texte ne fut pas signé, mais servit de base pour le mémorandum d'accord sino-américain de janvier 1992. Nous souhaitons faire remarquer que, dans ce projet, les deux gouvernements se sont mis d'accord sur la référence aux coutumes internationales de la protection des droits de propriété intellectuelle. Pourtant, tel n'était pas le cas pendant les négociations des années 1990. Les États-Unis imposèrent à la Chine un niveau de protection des droits de propriété intellectuelle maintenu par des pays développés.

⁵ Cet avant-projet comprend notamment les huit points suivants : 1. Le gouvernement chinois déposera un projet de loi sur le droit d'auteur au Congrès national du peuple chinois (CNPC) en 1989 en tenant compte des coutumes internationales ; le gouvernement œuvrera pour obtenir l'approbation de cette loi par le CNPC. 2. Les programmes d'ordinateur seront protégés par le droit d'auteur en tant que catégorie particulière d'oeuvre ; le gouvernement chinois prendra en compte les doctrines et pratiques internationales et les aspects intéressants des États-Unis. 3. Chacun des deux gouvernements prendra des mesures pour la protection des œuvres originaires de l'autre après la promulgation de la loi sur le droit d'auteur ; le gouvernement chinois étudiera la possibilité d'adhérer aux conventions internationales. 4. Le projet de loi sur la révision de la loi de 1984 sur le droit des brevets s'achèvera à la fin de 1989, qui prolongera la durée de protection du brevet et élargira le champ de brevetabilité compte tenu des coutumes internationales. 5. Le gouvernement chinois mettra en œuvre les lois en matière de propriété intellectuelle et mènera l'éducation des administrations et du public sur l'importance de la protection des droits de propriété intellectuelle. 6. Le gouvernement américain s'engage à ne pas inscrire la Chine sur la liste des « pays prioritaires » en reconnaissant sa sincère motivation pendant les négociations. 7. Les deux gouvernements soulignent l'importance de la coopération bilatérale en matière de science et de technologie. 8. Les deux gouvernements s'engagent à mener les négociations sur l'exécution de ce mémorandum d'accord.

1°) Les négociations

Dans les deux premiers rapports annuels de la « *Special Section 301* » de 1989 et de 1990, les États-Unis n'ont mis aucun pays dans la liste des « pays prioritaires ». La Chine figurait néanmoins toujours dans la liste de « pays sous observation prioritaire ». Quant au troisième rapport du 26 avril 1991, la Chine se trouvait dans la liste des « pays prioritaires ». L'USTR était d'avis que le droit chinois comportait, notamment, les quatre défauts suivants : les produits chimiques, y compris les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, n'étaient pas protégés par le brevet de produit ; les œuvres d'origine américaine publiées pour la première fois en dehors de la Chine n'étaient pas protégées par le droit d'auteur ; les droits d'auteur n'étaient pas protégés de façon satisfaisante ; la protection des secrets commerciaux n'était pas adéquate. De plus, il dénonçait la mise en œuvre du droit en matière de propriété intellectuelle, y compris le droit des marques.

La Chine fut choquée par les critiques émanant du rapport américain. Le gouvernement chinois était d'avis que la Chine avait fait des progrès considérables en établissant depuis 1980 une série de régimes de différents droits de propriété intellectuelle. Il considérait en outre que les administrations et les tribunaux étaient efficaces dans le traitement des affaires de contrefaçon et de piratage. Il fit aussi savoir que la Chine était un pays en voie de développement en période de transition de l'économie planifiée à l'économie de marché et que, par conséquent, on ne devait pas lui imposer un niveau de protection identique à celui de certains pays développés. Ainsi, les négociations visaient notamment à répondre à deux questions essentielles : la Chine devait-elle adopter un niveau de protection américain ou se référer aux critères internationaux ? Le droit chinois de la propriété intellectuelle devait-il d'emblée s'aligner sur le droit des pays développés ou de manière progressive ? La confrontation était tellement acharnée que la menace de l'application des mesures de rétorsion commerciale fut évoquée par les deux parties.

Entretemps, le texte Dunkel⁶ des négociations d'Uruguay fut publié en décembre 1991, y compris le texte du projet du futur accord sur les ADPIC. Ce texte fut pris comme critère international par les deux parties aux négociations. Il s'agissait là de tout sauf d'un hasard. La Chine menait depuis 1986 des négociations en vue de restaurer son statut de Partie contractante du GATT. Par conséquent, il lui paraissait inévitable d'accepter le futur accord sur les ADPIC⁷. S'agissant des États-Unis, ils étaient satisfaits de leur succès affiché dans le texte Dunkel dans les négociations sur l'Accord sur les ADPIC. C'est pourquoi le projet du futur accord sur les ADPIC, compris dans le texte Dunkel, fut aisément accepté par les deux parties. De plus, les États unis promirent de soutenir la restauration du statut de la Chine au GATT et de prolonger le traitement de la « Nation la plus favorisée » (NPF) sans condition pour la Chine. Ainsi, fut signé le 17 janvier 1992 le premier Mémorandum d'accord sino-américain sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

2°) Le Mémorandum d'accord sino-américain de 1992

Le Mémorandum d'accord satisfaisait les demandes des États-Unis dans une large mesure. La Chine s'engagea *inter alia* à modifier la loi de 1984 sur le droit des brevets avant le 1^{er} janvier 1993 pour ce qui est des aspects suivants :

- les produits chimiques seront protégés par le brevet de produit, y compris les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture ;
- le produit obtenu directement d'un procédé breveté sera protégé par le droit des brevets;
- la durée de protection du brevet sera de 20 ans au lieu de 15 ans à compter de la date de dépôt;

⁶ Ce texte contenait les résultats des négociations du Cycle Uruguay en cours, qui a été préparé par le Secrétariat du GATT sous la direction du Directeur général Arthur Dunkel. Le texte du projet de l'accord sur les ADPIC est quasiment identique au texte final de cet accord. Voir J. Watal, *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries*, Kluwer law international, 2001, p.37.

⁷ Par contre, un auteur est d'avis que l'acceptation par la Chine du texte Dunkel du futur accord sur les ADPIC a produit des influences sur les autres pays en développement quant à leur position à l'égard de cet accord. Voir J. Watal, *op. cit.*, p.40.

- les licences obligatoires seront limitées;
- le titulaire jouira des droits du brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique ou à l'origine des produits.

La Chine accepta de donner la « *pipeline protection* »⁸ d'une durée de sept ans et demi pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture avant l'entrée en vigueur de la révision de la loi révisée au 1^{er} janvier 1993. En vertu de ce régime, seront protégés les produits américains qui répondent aux conditions suivantes :

- ils ne bénéficiaient pas du droit exclusif avant la modification de la loi de 1984 sur le droit des brevets ;
- ils ont obtenu le titre de brevet américain entre le 1^{er} janvier 1986 et le 1^{er} janvier 1993 ;
- ils n'étaient pas en vente sur le marché chinois.

Par contre, à la demande de la Chine, le Mémorandum d'accord soulignait que devaient être respectés le principe de la territorialité des droits de propriété intellectuelle et celui de l'indépendance de la protection consacrés par la Convention de Paris de 1883. Cela démontrait que la « *pipeline protection* » pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture d'origine américaine constituait une exception au régime de brevets chinois.

En suivant le modèle du Mémorandum d'accord sino-américain, la Communauté européenne, le Japon et la Suisse ont aussi conclu des mémorandums d'accord avec la Chine. En contrepartie, ces pays développés promirent aussi de soutenir la Chine dans ses négociations de retour au GATT et de supprimer certaines restrictions commerciales à l'égard de la Chine.

Nous constatons que le Mémorandum d'accord sino-américain de 1992 a déjà fait intégrer au droit chinois de nombreuses dispositions du futur accord sur les ADPIC. Il marque le début d'un processus

⁸ Selon ce régime de protection dérogatoire, les produits non couverts par un brevet chinois se voient conférer une protection similaire à la protection par le droit des brevets.

d'évolution du droit chinois de la propriété intellectuelle soumis à la pression extérieure.

B. La deuxième négociation sino-américaine (avril 1995 - février 1996)

1°) L'émergence de nouveaux différends en matière de protection des droits de propriété intellectuelle

En application du Mémorandum d'accord de 1992, la Chine, outre les actes législatifs en matière de droit d'auteur et de droit des marques, modifia la loi de 1984 sur le droit des brevets par la loi du 4 septembre 1992. En sus des engagements susdits au titre du Mémorandum d'accord, la loi de 1992 élargit aussi le champ de brevetabilité aux produits alimentaires, aux boissons et aux épiceries et introduisit le droit d'importation. Afin de mettre en place la « *pipeline protection* » des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l'agriculture, furent également promulgués en décembre 1992 le « Règlement pour la Protection administrative des produits pharmaceutiques » et le « Règlement pour la protection administrative des produits agro-chimiques », qui entrèrent en vigueur le 1^{er} janvier 1993, comme prévu par le Mémorandum d'accord. D'ailleurs, le gouvernement chinois publia un livre blanc intitulé « l'état de la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine » en juin 1994, dans lequel il fit valoir les efforts engagés et les résultats obtenus en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.

Pourtant, les États-Unis inscrivaient encore une fois la Chine sur la liste des « pays prioritaires » dans le rapport de la « *Special Section 301* » de 1994. Ils critiquèrent la situation en matière d'atteinte aux marques et le manque de volonté des autorités chinoises dans la lutte contre le piratage et la contrefaçon ; ils mirent aussi en cause l'application de la nouvelle loi sur le droit des brevets et les deux règlements sur la « *pipeline protection* » des produits pharmaceutiques et des produits agro-chimiques ; plus généralement, ils n'étaient pas satisfaits par la

mise en œuvre du droit en matière de propriété intellectuelle.

Cette fois-ci, le gouvernement chinois fit savoir que la législation et la mise en œuvre du droit en matière de propriété intellectuelle relevaient de la politique intérieure d'un État sur laquelle les autres États n'avaient pas le droit d'intervenir. Les actions américaines au nom de la « *Special Section 301* » furent perçues comme « barbares et injustifiées »⁹. Comme lors de la première négociation en 1991, les deux États menacèrent de prendre des mesures de rétorsion et des contre-mesures. Mais, avant l'application de ces mesures, un deuxième accord fut conclu le 26 février 1995. Cet accord fut signé sous la forme d'un échange de lettres complété par un « Projet d'action sur la protection et l'exploitation adéquates des droits de propriété intellectuelle ». Les États-Unis supprimèrent la Chine de la liste des « pays prioritaires » tout en la mettant sous la surveillance de l'« article 306 », au terme duquel les mesures de rétorsion peuvent être déclenchées dès que l'USTR constate que la Chine n'honore pas les engagements qui lui incombent en vertu de cet accord. Ce fut justement la cause du troisième conflit sino-américain en 1996.

2°) L'accord sino-américain de 1995

L'échange de lettres confirma la position de la Chine concernant la protection des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, fut reconnue la détermination du gouvernement chinois de protéger les droits de propriété intellectuelle, comme en témoignent les procédures et mesures judiciaires et administratives à cet effet, y compris l'instauration de chambres spéciales compétentes pour statuer sur les affaires en matière de propriété intellectuelle, l'édiction de mesures judiciaires provisoires et la participation des procureurs à la lutte contre la contrefaçon. De plus, le projet d'action a prévu les engagements de la Chine notamment en matière de droit des marques et de droit d'auteur. Il fut ainsi prévu que devaient être renforcées les mesures de protection des droits de propriété intellectuelle et que devait être créé un

⁹ G. Lulin, "Taking a Stand: China's Enforcement of Intellectual Property Protection Laws", *China Bus. Rev.*, Nov. 1994.

régime de mise en œuvre du droit à long terme¹⁰. Devait être interdite l'exportation des produits piratés ou contrefaits¹¹, et, à cette fin, devaient être employés des moyens d'authentification des produits protégés par le droit d'auteur, y compris les phonogrammes. Le gouvernement chinois s'était engagé à prendre des mesures pour promouvoir les coopérations commerciales et les investissements concernant la propriété intellectuelle. Devait ainsi être supprimé le quota d'importation des phonogrammes et être autorisées les *joint-ventures* sino-américaines en matière de production et de commercialisation des phonogrammes et des programmes d'ordinateur.

Les États-Unis promirent de fournir des aides au gouvernement chinois dans les secteurs comme les douanes, le ministère de la Justice et le bureau des brevets et des marques. Ils supprimèrent aussi la Chine de la liste des « pays prioritaires ».

Comme l'accord sino-américain de 1992, l'accord de 1995 fut aussi un modèle pour la conclusion d'accords entre la Chine et certains autres pays développés. La conclusion de ces accords a constitué un nouveau plan de l'évolution du droit chinois de la propriété intellectuelle. Les engagements du gouvernement chinois étaient tels que le droit chinois devenait proche du futur accord sur les ADPIC s'agissant notamment des procédures et des mesures de protection des droits de propriété intellectuelle. Nous pouvons en tirer la conclusion suivante : l'Accord sur les ADPIC n'est qu'une promotion des accords bilatéraux imposés aux pays en voie de développement par les États-Unis à une échelle multilatérale¹².

¹⁰ Le gouvernement chinois va mener une « période spéciale de l'exécution du droit » (c'est une période déterminée pendant laquelle les administrations de l'industrie et du commerce et la police mènent des actions d'enquêtes d'office) de mars en août 1995. Les cibles principales seront le piratage des phonogrammes et des programmes d'ordinateur et les produits contrefaisant les marques notoirement connues. Ce régime de « période spéciale de l'exécution du droit » fut aussi prévu pour les actions de long terme.

¹¹ La Chine s'engage à mettre en place les mesures à la frontière avant le 1^{er} juillet 1995.

¹² En sachant que ce genre d'accords bilatéraux a aussi été imposé à l'Inde, au Pakistan, à la Thaïlande, etc.

C. La troisième négociation sino-américaine (mai - juin 1996)

1°) Les problèmes liés à l'exécution de l'accord sino-américain de 1995

Après la conclusion de l'accord sino-américain de 1995, le gouvernement chinois fit de nombreux efforts afin d'améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, et ce, au-delà des engagements prévus dans cet accord. Le « Règlement pour la protection des droits de propriété intellectuelle par les Douanes » fut promulgué le 5 juillet 1995 et entra en vigueur le 1^{er} octobre 1995 ; des Bureaux pour la protection des droits de propriété intellectuelle furent établis au sein du gouvernement central et des gouvernements provinciaux afin de diriger les actions à dimension nationale ; le gouvernement mena, jusqu'à la fin de novembre 1995, 3 200 actions contre les infractions portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, grâce auxquelles 2 millions de CD et LD (Laser disc), 700 000 phonogrammes et 400 000 ouvrages furent saisis ou détruits, plus de 1 000 infractions pénales furent poursuivies par le procureur ; les tribunaux furent eux aussi « mobilisés » pour lutter contre la contrefaçon, et de nombreuses décisions furent rendues¹³ en faveur des titulaires étrangers.

Pourtant, le rapport de la « *Special Section 301* » du 29 avril 1996 mit encore la Chine sur la liste des « pays prioritaires » en dénonçant l'application de l'accord sino-américain de 1995 sur les aspects suivants :

- les usines de CD n'ont toujours pas été fermées malgré les actions menées par le gouvernement chinois sur le marché des phonogrammes;

- le « Règlement pour la protection des droits de propriété intellectuelle par les Douanes » ne fournissait pas de protection adéquate pour les titulaires du droit de propriété intellectuelle en raison des procédures et formalités compliquées ;

¹³ À titre d'exemple, la Chambre spéciale en droit de la propriété intellectuelle de la Cour d'appel de Beijing a rendu une série de jugements en faveur de la « Communauté des logiciels commerciaux ».

- les quotas informels et l'inefficacité des contrôles administratifs ont empêché l'entrée sur le marché chinois des produits américains couverts par les droits de propriété intellectuelle, notamment les phonogrammes.

Comme la Chine était alors sous la surveillance de l'article 306, l'USTR décida de prendre des mesures de rétorsion sans enquête préalable. Pour répondre à l'action américaine, le gouvernement chinois déclara l'adoption des contre-mesures qui prendraient effet à la date d'entrée en vigueur des mesures américaines. Comme dans les cas précédents, les deux États trouvèrent un accord avant l'application de leurs mesures respectives.

2°) L'accord sino-américain de 1996

L'accord daté du 17 juin 1996 prit la forme d'échange de lettres avec deux annexes intitulées « Rapport sur les mesures prises par la Chine dans le cadre de l'accord de 1995 sur les droits de propriété intellectuelle » et « Autres mesures ». Ces documents confirmèrent les actions menées et les mesures à prendre par le gouvernement chinois. En fait, cet accord de 1996 n'apporta rien de nouveau par rapport aux accords précédents. Il eut pour objectif de mettre en relief certaines dispositions de l'accord de 1995, y compris la fermeture des usines de CD, le renforcement de la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, des mesures aux frontières et l'amélioration des conditions d'accès au marché chinois des phonogrammes, films et programmes d'ordinateur.

Après le troisième accord sino-américain, la relation sino-américaine en matière du droit de propriété intellectuelle devint moins tendue. Pourtant, la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine resta toujours sous la surveillance des États-Unis jusqu'à aujourd'hui.

Si l'on constate que ces trois négociations sino-américaines des années 1990 ont accéléré le développement du droit chinois de la propriété intellectuelle, il faut néanmoins savoir que la pression extérieure n'était pas la cause unique. Le gouvernement chinois avait lui-même la volonté politique d'établir un régime juridique pour la protection des droits de propriété intellectuelle en

vue de répondre au besoin du développement national, et ce, d'autant plus que la politique d'ouverture rendait nécessaire l'alignement du droit chinois de la propriété intellectuelle sur les conventions internationales. Ainsi, des recherches et études furent menées dans divers domaines du droit de la propriété intellectuelle et certains projets de loi étaient déjà en préparation quand les Américains demandèrent leur mise en place. C'est pourquoi la Chine a pu promulguer des actes juridiques peu de temps après la conclusion des accords. Par ailleurs, les négociations concernant la restitution du statut de Partie contractante de la Chine au GATT, puis son adhésion à l'OMC, ont poussé le gouvernement chinois à satisfaire des demandes américaines. Comme ces dernières étaient équivalentes aux dispositions du texte Dunkel, il semblait inévitable pour la Chine d'accepter le futur accord sur les ADPIC, et la Chine choisit de le faire pour obtenir le soutien des États-Unis pour son adhésion à l'OMC.

III. La dernière mise au point pour l'entrée de la Chine dans l'OMC et la loi de 2000

Les négociations sur l'adhésion de la Chine à l'OMC ont franchi une étape primordiale à la fin de l'année 1999, période pendant laquelle l'accord bilatéral entre la Chine et les États-Unis fut signé. Six mois après, la Chine et la Communauté européenne achevèrent aussi leurs négociations bilatérales sur ce sujet. Il était clair que l'adhésion de la Chine à l'OMC aurait lieu sous peu. Les travaux législatifs furent relancés pour la dernière mise au point du droit chinois en vue de sa conformité au droit de l'OMC. C'est dans ce contexte que la loi sur le droit des brevets fut modifiée le 25 août 2000 pour la rendre conforme dans les moindres détails à l'Accord sur les ADPIC.

Sur la conformité à l'Accord sur les ADPIC, la loi de 2000 introduisit notamment le droit d'offrir à la vente, et des mesures provisoires pour la protection des droits de propriété intellectuelle. Fut aussi ajoutée une procédure de contrôle judiciaire des décisions administratives traitant de la validité des

dessins et modèles. La licence obligatoire fut soumise à des conditions plus strictes¹⁴, conformément aux dispositions de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.

À partir de 1992, la politique de réforme et d'ouverture connut une réalisation plus profonde, ce qui amena la société chinoise à franchir une nouvelle étape sur la voie de l'économie de marché. Ainsi, certaines modifications du droit des brevets se sont avérées indispensables. La loi de 2000 apporta les modifications suivantes :

- la différence entre les possesseurs et les titulaires du brevet fut supprimée en faveur de l'autonomie des entreprises d'État¹⁵ ;
- le régime des inventions de mission fut modifié de manière plus favorable aux salariés ;
- il fut prévu que devait être déterminé de manière équitable le montant de la compensation du titulaire du brevet en cas de contrefaçon ;
- les administrations de brevets ne seraient plus compétentes pour déterminer la contrefaçon ;
- la procédure de révocation du brevet (procédure disponible à toute personne dans les 6 mois à compter de la date de délivrance du brevet, action produisant le même effet que l'action de l'annulation) fut supprimée en raison de sa rare utilisation et de l'existence de la procédure de l'annulation du brevet (procédure disponible à toute personne 6 mois après la délivrance du brevet) ;
- la « licence autoritaire pour le développement planifié »¹⁶ fut modifiée en substituant l'intérêt

¹⁴ Voir chapitre 6 (arti. 48-58) de la loi sur le droit des brevets.

¹⁵ Aux termes de l'article 6 des lois de 1984 et de 1992, les entreprises d'État ne sont que des détenteurs et non des titulaires de brevets, ce qui sous-entend que l'Etat est le titulaire des brevets délivrés aux entreprises d'État. Par conséquent, l'article 10 de ces lois dispose que les entreprises d'État doivent avoir l'autorisation administrative du gouvernement pour céder le droit à une demande de brevet ou un brevet.

¹⁶ Selon l'article 14 des lois de 1984 et de 1992, les administrations du gouvernement central et des gouvernements provinciaux pouvaient, dans l'intérêt du plan de développement national, décider d'octroyer des licences de brevet à certaines entreprises désignées.

national et l'intérêt public au développement planifié comme motif justifiant ce type de licence.

IV. La Stratégie Nationale de Propriété Intellectuelle et la loi de 2008

Huit ans après la révision de la loi sur le droit des brevets en 2000, le régime des brevets chinois a été retouché en 2008 pour prendre en compte les événements internes et internationaux suivants :

- La 17^e Assemblée générale du Parti communiste a adopté comme objectif le développement de la capacité d'innovation autonome et la construction d'un pays innovant, pour la réalisation duquel le gouvernement chinois a promulgué les Programmes sur la stratégie nationale en matière de la propriété intellectuelle¹⁷ ;
- La Conférence ministérielle de l'OMC a publié la Déclaration de Doha et, ainsi, le Conseil général de l'OMC a adopté en 2005 le Protocole portant la révision de l'Accord ADPIC qui a créé une exception aux conditions restrictives régissant les licences obligatoires appliquées aux produits pharmaceutiques en faveur des pays les moins développés ;
- Les ressources biologiques doivent être protégées selon les principes de la Convention sur la biodiversité¹⁸ à l'égard des brevets développés sur la base des matières biologiques.

La loi du 27 décembre 2008 a notamment permis de modifier de la manière suivante le régime du brevet chinois :

- Le remplacement de la nouveauté mixte par la nouveauté absolue comme critère de brevetabilité, ce qui signifie que la divulgation par tout moyen partout dans le

¹⁷ La date de promulgation est le 5 juin 2008.

¹⁸ La Chine a signé la Convention sur la biodiversité en 1992 et l'a ratifiée en 1993.

monde entier détruit la nouveauté de l'invention en Chine, alors que la divulgation par utilisation à l'étranger n'était pas prise en compte avant cette révision.¹⁹

- L'inventeur d'une invention réalisée en Chine a désormais le choix de déposer la demande de brevet d'abord à l'étranger, à condition que l'invention passe un contrôle au titre de la sécurité nationale, alors qu'auparavant la première demande ne pouvait être déposée que devant l'Office chinois²⁰ ;
- Le déposant d'une invention biologique a l'obligation de révéler l'origine des matières biologiques concernées et la demande de brevet sera refusée si la matière biologique concernée a été acquise ou utilisée de façon illégale ;²¹
- Sur la licence obligatoire, la loi révisée a intégré les dispositions de l'article 5 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et le Protocole portant la révision de l'Accord ADPIC concernant la santé publique ;²²
- Les niveaux de rémunération et de récompense minimums sont appliqués aux inventeurs salariés des entreprises de toute nature, alors qu'avant la loi de 2008, ils ne s'appliquaient qu'aux employés des entreprises d'État. Aussi l'employeur et l'employé peuvent convenir des niveaux de rémunérations selon la nouvelle loi ;²³

- Le renforcement de la protection des brevets par l'introduction de la mesure provisoire de la saisie des preuves de contrefaçon²⁴, de l'injonction²⁵, mais aussi par l'augmentation du plafond des dommages et intérêts alloués aux victimes de contrefaçon (de 500 000 CNY à 1 000 000 CNY, soit environ 125 000 euros) dans les cas où il revient au juge de prononcer le montant des dommages et intérêts en tenant compte les circonstances de l'affaire²⁶.
- L'introduction de l'Exception pour l'examen règlementaire (*Bolar exception*) aux droits des brevets, qui a été sanctionnée par le Groupe spécial de l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans l'affaire Canada Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques (WT/DS 114)²⁷.

Au cours de l'établissement et du développement du régime chinois de brevets, les règles juridiques ont été importées, imposées et aussi adaptées à la société chinoise. Toutefois, nous constatons que les influences de multiples origines, soit du droit comparé, soit du droit américain, soit du droit international, ont orienté le droit chinois des brevets dans le sens de l'Accord sur les ADPIC avant même son entrée en vigueur en Chine. Le dernier ajustement du régime chinois des brevets en 2008 témoigne par ailleurs de la compétence du législateur chinois face aux choix politico-économiques lorsqu'il n'y a pas de la pression extérieure. De plus en plus autonome dans la définition de stratégie nationale et du régime politique en matière de la propriété intellectuelle, le gouvernement s'inspire des mesures prises par certains pays développés dans la conception de son propre régime adapté au niveau de développement de la société chinoise.

¹⁹ V. Article 22 de la loi sur le droit des brevets révisée par la loi du 27 décembre 2012.

²⁰ Le législateur chinois a fait référence au régime équivalent des États-Unis, de l'Inde, du Singapour, de l'Australie, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Israël et de la Russie.

²¹ V. Articles 5 et 26 de la loi sur le droit des brevets révisée par la loi du 27 décembre 2012.

²² Voir Article 50 de la loi sur le droit des brevets révisée par la loi du 27 décembre 2012. La Chine a adhéré à ce protocole le 28 novembre 2007.

²³ V. Articles 76-78 du Règlement d'application de la loi sur les brevets révisé le 9 janvier 2010 suite à la révision de la loi sur le droit des brevets.

²⁴ V. Article 67 de la loi sur le droit des brevets révisée par la loi du 27 décembre 2012.

²⁵ V. Article 66 de la loi sur le droit des brevets révisée par la loi du 27 décembre 2012.

²⁶ V. Article 65 de la loi sur le droit des brevets révisée par la loi du 27 décembre 2012.

²⁷ V. Article 69 de la loi sur le droit des brevets révisée par la loi du 27 décembre 2012.

V. La politique de développement stimulée par l'innovation et le projet de révision de la loi sur les brevets

Avec le développement économique et technologique de la société chinoise, le gouvernement a ressenti la nécessité de renforcer davantage la protection des droits de propriété intellectuelle et de promouvoir l'exploitation des technologies. Dotée d'une grande capacité de production industrielle, la Chine est appelée depuis les années 1990 « l'Usine du monde ». Mais l'objectif actuel de la Chine est de devenir également un pays créatif et innovant. C'est ainsi que le PCC (Parti Communiste Chinois) a décidé d'améliorer les régimes politique, économique et juridique concernés afin de stimuler l'innovation technologique, lors de la troisième assemblée générale de son Comité Central en 2013. Il a par la suite annoncé le perfectionnement des régimes de propriété, le renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle et l'encouragement de l'utilisation des nouvelles technologies lors de la quatrième assemblée générale de ce même Comité en 2014. Ces nouvelles politiques doivent se traduire par la réforme du régime juridique des brevets.

Un comité de travail sur la révision de la loi des brevets a été créé par le SIPO fin 2011 qui a soumis un projet de loi au gouvernement central en janvier 2013. Le Comité Permanent du Congrès National du Peuple a ensuite proposé des modifications à ce projet, suite à son inspection sur la protection des brevets en Chine en 2014. Le SIPO a alors soumis une nouvelle version du projet de loi sur la révision de la loi des brevets au gouvernement central en 2015 et ce dernier a publié le projet de loi le 2 décembre 2015 afin de collecter l'opinion du public.

Le projet de loi publié envisage de modifier l'actuelle loi des brevets dans les aspects suivants :

- Les brevets de dessin et modèle pourraient protéger une partie d'un produit²⁸ et la durée de ce type de brevet serait prolongée de 10 ans à 15 ans à compter de la date de dépôt²⁹ ;

- La Commission de Révision des Brevets (cour d'appel administrative) aurait la compétence d'examiner *ex officio* la brevetabilité d'un brevet, sur des motifs non invoqués par les parties, dans des procédures d'appel contre un rejet provisoire de demande de brevet et dans des procédures d'invalidation de brevets³⁰ ;

- Les inventions réalisées par des employés en dehors de leur mission, mais avec les conditions matérielles de l'employeur n'appartiendraient plus *per se* à l'employeur, mais aux employés, à défaut de stipulations contractuelles contraires³¹ ;

- Le régime de licence de droit serait mis en place afin de promouvoir l'exploitation des technologies brevetées³² ;

- Les brevets indispensables à la mise en oeuvre de normes nationales ne seraient pas opposables aux tiers si leur titulaire ne les a pas déclarés lors de sa participation à la définition des normes nationales concernées³³ ;

- Les administrations auraient de nouvelles compétences pour lutter contre les activités de contrefaçon de brevet en bande organisée ou contre les récidives, elles pourraient confisquer les produits contrefaisants et les appareils essentiellement destinés aux actes de contrefaçon et ordonner une sanction pécuniaire allant jusqu'à cinq fois la valeur du fonds de commerce du contrefacteur³⁴ ;

²⁸ Article 2, alinéa 3 du projet de loi portant révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

²⁹ Article 42 du projet de loi portant révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

³⁰ Articles 41 et 46 du projet de loi portant révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

³¹ Article 6, alinéa 3 du projet de loi portant révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

³² Articles 82 – 84 du projet de loi portant révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

³³ Article 85 du projet de loi portant la révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

³⁴ Article 60, alinéa 2, du projet de loi portant la révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

- Seraient également qualifiée de contrefaçon la fourniture à un tiers, en connaissance de cause, des pièces composantes ou appareils exclusivement destinés à la contrefaçon de brevet, ou le fait d'inciter un tiers à commettre une contrefaçon en connaissance de cause ³⁵;

- Les prestataires de services sur Internet, qui agiraient en connaissance de cause, seraient conjointement responsables des actes de contrefaçon de brevets commis par leurs internautes³⁶;

- Le régime de dommages-intérêts punitifs serait introduit dans le droit chinois des brevets : en cas de contrefaçon de mauvaise foi, le montant des dommages-intérêts pourrait s'élever jusqu'à trois fois le montant des dommages-intérêts normaux³⁷;

- Dans le cas où, ni la perte du titulaire de brevet, ni le bénéfice réalisé par le contrefacteur ne peuvent être déterminés, le juge chinois pourrait prononcer un montant de dommages et intérêts s'élevant à 5 millions CNY (ce plafond est de 1 million CNY selon la loi en vigueur) ³⁸ .

Ce projet de loi démontre la forte volonté du gouvernement chinois de renforcer la protection des brevets et de promouvoir l'exploitation des technologies brevetées. Les nouvelles règles en préparation produiraient sans doute des effets beaucoup plus dissuasifs à l'égard des activités de contrefaçon, non seulement par des sanctions administratives plus sévères, mais également par l'augmentation considérable des dommages-intérêts en cas notamment de contrefaçon intentionnelle. En revanche, il n'est pas certain que la réforme concernant le régime des inventions de salariés puisse rendre les activités d'innovation plus dynamiques. Le régime actuel de rémunération des salariés inventeurs est déjà considéré comme une charge lourde pour les employeurs en comparaison

avec d'autres pays. De plus, il a déjà été démontré que dans d'autres pays (en France, par exemple) la licence de droit était bien moins utile que ce qu'elle laissait espérer en théorie. Enfin, faut-il noter que de multiples centres de transferts de technologies, créés à tout niveau et de toute nature depuis dix ans, n'ont pas permis de dynamiser le marché des transferts de technologies chinois. On peut dès lors légitimement s'interroger sur l'impact d'un régime juridique, sauf à démontrer que l'économie de marché fonctionne mal.

S. F.

³⁵ Article 62 du projet de loi portant la révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

³⁶ Article 63 du projet de loi portant la révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

³⁷ Article 68, alinéa 1, du projet de loi portant la révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

³⁸ Article 68, alinéa 2, du projet de loi portant la révision de la loi sur le droit des brevets publié le 2 décembre 2015.

Besoin d'experts pour protéger votre propriété intellectuelle en Chine ?

Le cabinet LLR China est un cabinet de conseil en propriété industrielle **spécialisé sur la Chine**.

Doté d'une **équipe chinoise majoritairement francophone** (l'une des très rares en Chine), le cabinet LLR China accompagne les sociétés qui souhaitent acquérir ou défendre tous droits de propriété intellectuelle chinois tels que brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles, marques, droits d'auteur, noms de domaine, ou tout autre domaine connexe tel que la concurrence déloyale.

Suivez les actualités sur la propriété intellectuelle en Chine sur le blog créé à l'initiative de LLR : <http://chinepi.com/>



Protégeons vos richesses

Notre équipe accompagne les entreprises, et tout particulièrement les **entreprises étrangères**, dans la définition de leur stratégie et la défense de leurs droits en Chine. Nous avons pour habitude d'adapter notre assistance aux besoins spécifiques et aux moyens de l'entreprise qui nous consulte, tout en tenant compte de l'importance, souvent clé, d'obtenir une bonne protection en Chine.

LLR China vous accompagne également en matière de **contrats, négociations ou litiges**, et plus généralement pour définir **une stratégie de propriété intellectuelle** qui soit en phase avec les objectifs de développement de l'entreprise en Chine.



CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

LLR China

Maison France Chine - Room 230, Building 81,
No. 4 Gongti North Road,
Chaoyang District, Beijing, 100027, CHINA
tél: +86 10 62 66 28 48
mob: +86 186 1157 1179
info@llrchina.com - www.llrchina.com

LLR China fait partie du réseau LLR,
également basé à Paris, Aix en Provence,
Bordeaux, Lyon (www.llr.fr)

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

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie et Montenegro

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Étude sur l'actualité de la protection de la propriété industrielle en Crimée

Natalia Kapyrina

Doctorante au CEIPI, Université de Strasbourg

Depuis deux ans, la presqu'île de Crimée cristallise de nombreux débats juridiques. Pour le droit de la propriété industrielle les processus qui s'y déroulent présentent un réel intérêt autant du point de vue des principes qui le régissent, que du point de vue de leur mise en œuvre en pratique. Cette étude porte sur le régime transitoire de protection des droits de propriété industrielle mis en place par la Fédération de Russie au printemps 2014 pour les habitants du territoire de la Crimée, de son articulation avec les régimes préexistants et les litiges ayant surgit à la suite de cette transition.

Autrefois la Crimée n'était évoquée en matière de propriété industrielle qu'en tant que terroir d'un vin mousseux usurpant l'indication géographique « Champagne »¹. Eu égard à la valeur stratégique croissante des actifs immatériels², il n'est pas surprenant que ceux-ci deviennent désormais des

enjeux supplémentaires dans l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a connu un nouveau pic en janvier 2016 avec la mise en place de sanctions économiques réciproques suite à l'entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 2016, de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine³.

La situation découlant des événements du printemps 2014, faisant suite à la sécession de la Crimée et de son accession à la Fédération de Russie - l'Ukraine a de fait perdu le contrôle sur le territoire de cette presqu'île de la Mer noire⁴ -, ainsi

¹ Le « champagne » de Crimée a commencé à être produit dans la péninsule après la guerre de Crimée de 1853-1856, à l'instigation du Prince L.S. Golitsyne, v. C. Desbois-Thibaud, « Le champagne et la fraude », in *Fraude, contrefaçon et contrebande, de l'Antiquité à nos jours*, G. Béaur, H. Bonin, C. Lemerrier (dir.), Droz, 2006, p. 593. Il est aujourd'hui encore vendu et apprécié dans les pays de l'Europe orientale sous la dénomination « Krymskoe Champanskoe » (Крымское Шампанское).

² V. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen du 16 juillet 2008 « Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe » COM(2008) 465 final. V. plus généralement B. Warusfel, « La propriété intellectuelle comme politique publique », in *Le droit de propriété intellectuelle dans un monde globalisé, Mélanges en l'honneur du Professeur Joanna Schmidt-Szalewski*, Ch. Geiger, C. Rodà (dir.), LexisNexis, coll. CEIPI, 2014, p. 391, spéc. p. 406 et s.

³ Voir notamment le chapitre 9 sur la propriété intellectuelle : Association agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, OJEU 29.05.2014 L 161/3, p. 75-110.

⁴ Du point de vue administratif, pour l'Ukraine, il s'agit de la République autonome de Crimée, pour la Russie, il s'agit d'un territoire formé par la République de Crimée, dont la capitale est Simferopol, et la ville d'importance fédérale Sébastopol, deux entités constitutives (« sujets ») de la Fédération, formés par la loi constitutionnelle du 21 mars 2014 n° 6-FKZ. Pour des raisons 75

que les processus en cours ne sont pas simples à de nombreux égards⁵. Quelles que soient les qualifications juridiques retenues pour ces événements, il est possible d'analyser cette situation soit comme une coexistence de deux ordres juridiques sur un même territoire, hypothèse juridiquement irrationnelle, soit comme une succession d'ordres juridiques. Nonobstant le choix retenu, ce qui nous importe ici, sont les changements engendrés en matière de propriété industrielle. Le pragmatisme ou la prudence doit conduire les personnes qui souhaitent protéger leurs biens immatériels sur le territoire de la Crimée à rechercher la protection dans les deux ressorts juridiques⁶.

S'agissant du droit ukrainien et, plus particulièrement, de la loi n°1207-VII du 15 avril 2014 sur la garantie des droits et des libertés des citoyens sur le territoire temporairement occupé de l'Ukraine, il apparaît que le régime juridique des droits de propriété industrielle en Crimée ne subit aucun changement. Dans les faits, de nombreux obstacles pratiques, comme le dysfonctionnement du service postal, empêchent néanmoins le bon déroulement des procédures sur le territoire de la presqu'île. Le gouvernement ukrainien et les autorités en charge de la propriété intellectuelle⁷

pratiques, nous nous référerons à la « Crimée », au « territoire de la Crimée » ou à la « République de Crimée » de façon indifférente.

⁵ V. les questions soulevées en droit constitutionnel : P. Gélard, « Droit constitutionnel étranger. L'actualité constitutionnelle en Russie, dans les États de la CEI et de l'Europe centrale et orientale, et dans les pays toujours ou anciennement communistes (janvier 2013-novembre 2014) », *Revue française de droit constitutionnel*, 2015/2, n° 102, p. 497-511 ; en droit international : Th. Christakis, « Les conflits de sécession en Crimée et dans l'est de l'Ukraine et le droit international », *JDI (Clunet)* n°3, juillet 2014, 8 ; M. Gritsenko, « Droit à l'autodétermination, sécession, occupation et « accession » », *Revue générale de droit international public*, oct. 2014, n° 4, p. 982-984.

⁶ C'est ce que conseille par exemple le cabinet Dreyfus, dans une note publiée le 13 novembre 2014 : « Conflit en Crimée : qu'en est-il de la protection des marques ? » (<http://www.dreyfus.fr/marques/conflit-en-crimee-que-est-il-de-la-protection-des-marques/>).

⁷ Les autorités ukrainiennes en charge de la propriété intellectuelle sont principalement le Service d'État de la propriété intellectuelle, chargé de la mise en œuvre de la politique en matière de propriété intellectuelle, et l'Institut Ukrainien de la propriété intellectuelle (Ukrpatent), chargé de

rechercher à pallier ces difficultés en lançant un programme de perfectionnement des systèmes électroniques au service des titulaires de droits⁸.

Les vrais changements juridiques qui nous intéresseront davantage ont été engendrés dans l'ordre juridique de la Fédération de Russie, qui fut étendu au territoire de la Crimée du fait de l'annexion de ce territoire⁹, résultant de l'Accord entre la République de Crimée et la Fédération de Russie signé le 18 mars 2014 (ci-après « l'Accord ») et de la loi constitutionnelle n° 6-FKZ du 21 mars 2014¹⁰. En vertu de cet Accord, la législation et la réglementation russes, y compris celles relatives à la propriété intellectuelle, s'étendent au territoire de la Crimée (article 9) à partir de la date de sa signature. Une période de transition était prévue entre le 18 mars 2014 et le 1^{er} janvier 2015, afin de réaliser l'intégration du territoire aux systèmes économique, financier, de crédit et juridique de la Fédération de Russie (article 6).

l'administration des titres de propriété intellectuelle. Cette distinction existe également en Russie - avec le Service fédéral de la propriété intellectuelle (Rospatent) et l'Institut Fédéral de la propriété intellectuelle (FIPS). Afin de faciliter la lecture, et en accord avec la pratique courante, nous nous référerons aux « autorités en charge de la propriété intellectuelle », en les regroupant sous le terme Ukrpatent ou Rospatent sans faire de distinction dans leurs fonctions.

⁸ Ces questions ont été évoquées à Kiev lors de la table ronde tenue le 22 juillet 2014 « La protection de la propriété intellectuelle sur le territoire de la République autonome de Crimée temporairement occupé, Problèmes et solutions envisagées », et à la Conférence « Problèmes actuels de la propriété intellectuelle -2014 », tenue le 11 septembre 2014. V. par ailleurs, l'entretien avec l'avocat Alexandre Pakharenko, dans *Drinks : Technology and Innovation*, 30.12.14.

⁹ D'après le *Vocabulaire juridique* de G. Cornu, l'annexion (du lat. *annexio* : jonction) est « tout acte, constaté ou non dans un traité, en vertu duquel la totalité ou une partie du territoire d'un État passe, avec sa population et les biens qui s'y trouvent, sous la souveraineté d'un autre État ». Nous utilisons ce terme de manière neutre, comme le fait par ailleurs Taillefer en rapport à la restitution de l'Alsace-Lorraine à la France par le Traité de Versailles : « Bien que le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France ne puisse, en France, être considéré comme une annexion, en droit, cependant, cette réunion pose les problèmes d'une annexion », A. Taillefer, « Lettre de France - La propriété industrielle en Alsace-Lorraine », *La Propriété industrielle* 31/10/1919, p. 118-120, p. 118.

¹⁰ Loi fédérale constitutionnelle n° 6-FKZ du 21 mars 2014 sur l'acceptation par la Fédération de Russie de la République de Crimée et la formation au sein de la Fédération de Russie de deux nouveaux sujets - la République de Crimée et la ville d'importance fédérale de Sébastopol.

En dernier lieu, il convient de préciser que notre intérêt pour la propriété industrielle résulte de sa valeur hautement stratégique et du fait que la garantie de ces droits en cas de transformations territoriales est plus difficile à assurer que pour les droits de propriété littéraire et artistique. En vertu du principe de traitement national et de la prohibition des formalités résultant de la Convention de Berne, les œuvres des ressortissants ukrainiens bénéficiaient et bénéficient toujours du droit d'auteur russe et inversement¹¹. L'existence de ces droits est donc garantie plus facilement depuis le changement de situation. Pour assurer leurs droits en Russie, les Criméens devront se conformer à la législation russe en vigueur, principalement la partie IV du Code civil de la Fédération de Russie (ci-après CCFR), modifiée récemment par la loi fédérale du 12 mars 2014 n° 35-FZ, et également la dernière législation relative à la protection des œuvres sur internet¹².

Il convient dans un premier temps d'aborder des problématiques d'ordre général liées à la transformation territoriale de la Crimée (**I**) pour envisager, dans un second temps, la mise en œuvre de la transition du point de vue du droit russe (**II**).

I. La propriété industrielle en situation de transformations territoriales

Si l'on apprécie la situation actuelle sous le prisme d'un changement dans la configuration des ordres juridiques, plusieurs principes établis doivent être pris en considération (**A**), avant d'envisager diverses options et les régimes applicables (**B**).

¹¹ Il faudra cependant faire attention aux éventuelles formalités sur les logiciels (exigible en droit russe) et des formalités facultatives (en droit ukrainien).

¹² Notamment la loi fédérale n° 364-FZ du 24 novembre 2014 portant modification de la loi fédérale sur l'information, les technologies de l'information et la protection des informations et modification du Code de procédure civile. Cette loi étend les mesures visant à respecter les droits appliqués aux films à tous les objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins qui peuvent être distribués sur Internet, à l'exception des œuvres photographiques et des œuvres obtenues par des procédés analogues à la photographie.

A. Les principes à prendre en compte

La situation actuelle est singulière. Pour autant, un certain nombre de principes juridiques doivent être envisagés successivement.

En premier lieu, le principe de territorialité, sous-jacent à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, impose dans la présente situation une série de réflexions. Selon ce principe central, les droits de propriété intellectuelle, en leur qualité de droits subjectifs, n'existent et ne produisent des effets que dans l'ordre juridique qui les a établis¹³. Cette limitation emporte donc des conséquences majeures en cas de succession d'États : la situation des droits créés par l'ordre juridique antérieur change. Ils deviennent des faits juridiques, que le nouvel ordre juridique est libre d'accueillir ou non. En effet, comme le formule Monsieur Bouche, « l'assimilation d'un élément juridique étranger dépend du choix souverain de l'ordre juridique d'accueil »¹⁴. Cependant, cet auteur insiste sur le fait qu'il est faux de déduire du principe de territorialité l'indifférence pour un ordre juridique des éléments juridiques étrangers¹⁵.

En effet, à cela l'on pourrait opposer un autre principe : la non-rétroactivité des conséquences juridiques de l'annexion¹⁶, c'est-à-dire que ce

¹³ N. Bouche, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, L'Harmattan, 2002, occurrences multiples, notamment n° 84-85, n° 521. Comme le formule l'auteur : « Les droits subjectifs sont (...) des créations nécessairement relatives à l'ordre juridique qui les a créées. (...) Et la « territorialité » des droits subjectifs est l'expression géographique de la relativité des droits subjectifs » (n° 84-85).

¹⁴ *Ibid.*, n° 77.

¹⁵ *Ibid.*, n° 521 et s. et notamment n° 675 : « Le principe de territorialité de limitation... ne signifie nullement l'indifférence tant des faits étrangers que des éléments juridiques étrangers tels que les règles légales étrangères, les droits subjectifs étrangers. Le principe de territorialité est simplement un principe de restriction de l'existence et de l'effet d'un droit subjectif au territoire de l'ordre juridique qui l'a créé. Il n'interdit ainsi en rien la prise en considération par un ordre juridique de tout élément étranger auquel cet ordre juridique souhaiterait attacher une conséquence juridique interne ».

¹⁶ Théorie du droit de l'annexion appliquée aux droits de propriété intellectuelle expliquée par Taillefer, par référence aux conclusions de Siben dans une affaire jugée par le Tribunal de la Seine en 1906 relative à l'annexion de la Savoie à la France (*RDIP*, 1906, p. 403 et s., spéc. p. 407 et s.), reprise par Taillefer, *préc.*, p.119.

changement de situation « respecte, dans le passé, les droits acquis suivant la législation ancienne, dans la mesure où cette législation n'est pas jugée contraire à des lois d'ordre public du pays annexant »¹⁷. Bien que tempéré par la nécessaire compatibilité avec les lois d'ordre public du nouvel ordre juridique, ce principe donne au nouveau souverain un fondement légitime pour reconnaître les titres de propriété industrielle délivrés sous l'ordre juridique précédent. Mais cette possibilité, bien qu'elle puisse paraître juste pour les habitants du territoire adjoint – le cas contraire équivaldrait à une perte des droits acquis¹⁸-, dépend du choix souverain de l'État hôte.

Quoi qu'il en soit, l'assimilation de droits acquis par le nouvel ordre juridique ne peut pas être automatique, comme l'indique également Taillefer, à propos de l'Alsace et la Lorraine après le Traité de Versailles : « les lois du pays annexant ne se substituent pas aux lois anciennes dans le pays annexé qu'autant qu'elle y ont été promulguées »¹⁹. Cela impose donc l'adoption par l'État hôte d'un acte législatif nouveau, qui, dans le cas russe, est renforcé par une obligation constitutionnelle, car en vertu de l'article 44.1 de la Constitution russe, « La propriété intellectuelle est protégée par la loi ». Cet acte cependant peut moduler l'assimilation et la reconnaissance dans le temps, dans l'espace, selon les sujets et les objets de droit. Ainsi, l'étendue territoriale de cette reconnaissance peut être limitée au sein même du territoire de l'État, ce qui conduit à une situation de coexistence²⁰. Une telle partition peut être reconnue comme incompatible à un éventuel principe constitutionnel d'unité de l'espace économique, comme c'est le cas à l'article 8.1 de la

Constitution russe²¹. De même, il convient de noter qu'en vertu de l'article 71 « n » de la Constitution russe, la propriété intellectuelle relève de la compétence fédérale exclusive²². Les nouvelles entités fédérales ne pourront donc pas édicter leurs propres normes en la matière. Il devient alors évident qu'il est dans l'intérêt de l'État hôte de réguler ce domaine dans les plus brefs délais afin d'éviter toute situation d'insécurité juridique, qui qui serait politiquement préjudiciable.

Concernant le droit international, il convient de relever les principes d'indépendance des droits obtenus dans différents pays, le droit de priorité et surtout le principe du traitement national réservé aux ressortissants étrangers, inscrit dans la Convention de Paris de 1883 (art.2) (ci-après CUP) et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994 (art. 3) (ci-après ADPIC), auxquels la Russie et l'Ukraine sont toutes deux parties. Selon ce principe, les États doivent accorder aux ressortissants d'un autre Membre le « même traitement » (CUP) ou un « traitement non moins favorable » (ADPIC) en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle²³. La Fédération de Russie étant un État moniste au

¹⁷ A. Taillefer, préc., p. 119.

¹⁸ Ne pas confondre ici l'utilisation du terme « droits acquis » avec la théorie des droits acquis formulée par Martin, notamment dans la « Localisation territoriale des monopoles intellectuelles (propriété littéraire et artistique, propriété industrielle) », *JDI*, 1934, p. 781, qui est une théorie distincte, désapprouvée par ailleurs par N. Bouche, *op. cit.*, n° 284-305.

¹⁹ A. Taillefer, préc., p. 118.

²⁰ N. Bouche, *op. cit.*, n° 78 : « le droit subjectif trouve son extension maximale dans l'ensemble du territoire couvert par l'ordre juridique qui l'a créé, rien n'empêche cet ordre juridique de limiter l'étendue de son droit subjectif à une partie seulement de son territoire ». Le principe de coexistence a par exemple été retenu en droit de propriété intellectuelle lors de la fusion des deux Allemagnes.

²¹ Constitution de Russie du 12 décembre 1993, art. 8.1 : « Dans la Fédération de Russie sont garantis l'unité de l'espace économique, la libre circulation des biens, services et moyens financiers, le soutien de la concurrence, la liberté de l'activité économique ». Sans trop nous avancer, c'est bien ce qui a été retenu dans l'élaboration de la loi de transition, comme évoqué par D. Travnikov, « L'intégration de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol dans le système de protection de la propriété intellectuelle de la Fédération de Russie », rapport lors du Conseil scientifique et technique du Rospatent et de l'Agence fédérale de la propriété intellectuelle du 26.11.2015, p. 6, publiée le 27.11.2015 - <http://www.rupto.ru/search/6449d68c-94da-11e5-c3dc-9c8e9921fb2c>.

²² Un auteur relève l'incompatibilité entre l'article. 37 de la Constitution de la République de Crimée avec cette compétence fédérale exclusive, v. V. Eremenko, *On legal protection of intellectual property in the New Subjects of Russia*, *Izobretatelstvo*, T. XIV, n° 6, juin 2014, p. 1-8, p. 3.

²³ La note 3 de l'article 3 des ADPIC précise que « la « protection » englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont [l'accord] traite expressément ».

regard du droit international²⁴, il lui appartient de surcroît d'assurer aux ressortissants ukrainiens la même protection sur son territoire qu'aux ressortissants nationaux.

Notons également que les deux États sont parties à un ensemble quasi-identique de conventions, ce qui n'implique aucune difficulté du point de vue de l'étendue des Unions. Seulement, à la différence de l'Ukraine, la Russie est partie à la Convention de Bruxelles²⁵ et au Traité de Pékin²⁶, tandis qu'à la différence de la Russie, l'Ukraine est déjà membre de l'Arrangement de La Haye²⁷. Par conséquent, les titulaires d'un enregistrement international de dessins et modèles industriels valable en Ukraine le demeurent au regard de la législation ukrainienne, mais en perdent le bénéfice en Crimée au regard de la législation russe.

Ces principes montrent la gravité et l'urgence qu'avait l'État russe à agir pour adopter une législation modulée en fonction de ses intérêts stratégiques, mais également des précautions à prévoir.

B. Des régimes à mettre en œuvre

Notons qu'au cours du XXe siècle, nombreux sont les exemples de législations en matière de propriété industrielle instaurant des régimes nouveaux à la suite de modifications territoriales. Cela fut le cas de l'Alsace et de la Lorraine²⁸, de la réunification allemande ou bien encore de la dissolution des États

²⁴ L'article 15.4 de sa Constitution intègre les principes et normes universellement reconnues du droit international et les traités internationaux dans son système juridique

²⁵ Convention de Bruxelles concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite du 21 mai 1974.

²⁶ Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles du 24 juin 2012.

²⁷ Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (1925), Acte de La Haye (1960), Acte complémentaire de Stockholm (1967), Acte de Genève (1999), l'adhésion au dernier datant du 23 décembre 2003.

²⁸ Rappelons que le traité de Versailles comportait plusieurs dispositions relatives à la propriété intellectuelle, v. « Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne. Dispositions relatives à la propriété industrielle, littéraire et artistique (Versailles, 28 juin 1919) », *Le droit d'auteur*, 15 janvier 1920, 33^e année n° 1, p. 2-6.

du bloc soviétique. Tous ces précédents sont autant d'exemples utiles pour la résolution des difficultés rencontrées en Crimée, non seulement en ce qui concerne le principe et les conditions de reconnaissance par l'État hôte des droits acquis sur le territoire nouveau, mais également en ce qui concerne le règlement des conflits survenant au moment de l'exploitation.

Il est évident que toutes les mutations territoriales n'entraînent pas les mêmes conséquences pour le régime des droits de propriété industrielle. Les cas de dissolution d'États impliquent une simple séparation du système antérieur et la création d'un système nouveau, avec éventuellement l'aménagement d'une période transitoire pour les droits acquis. Dans le cas présent, la mission du législateur est plus complexe, car il s'agit de surcroît d'opérer une intégration des situations existant dans le système antérieur, au sein du système hôte.

Lors de son rapport devant la Chambre parlementaire au nom de la Commission du Commerce et de l'industrie en 1920, Plaisant avait distingué trois régimes envisageables²⁹ : le régime « définitif », qui est dans notre cas celui de l'application de la loi russe aux droits à venir à partir d'une date fixe représentant le début de sa souveraineté ; le régime « transitoire », qui devrait permettre, si l'on suit la logique de Plaisant, le maintien de la législation ukrainienne aux droits acquis au moment des faits ; enfin l'établissement d'un régime de « préférence », qui serait constitué à l'avantage des habitants de Crimée qui pourront « jouir de l'avantage des deux législations ».

Si le régime définitif est non-équivoque pour les biens immatériels créés à partir du 18 mars 2014, l'organisation d'une période transitoire et d'un régime préférentiel sont des enjeux de taille.

En effet, dans le cas des brevets, par exemple, en l'absence d'un mécanisme spécifique, et dans l'hypothèse du délai de priorité dépassé, les

²⁹ Exposé du rapport de Plaisant rapporté dans « Nouvelles diverses – France – Implantation, en Alsace-Lorraine, du régime français en matière de propriété intellectuelle », *Le Droit d'Auteur*, 15 novembre 1920 (33^e année n° 11), p.131, indiquant que le rapport complet peut être lu dans JO du 23 octobre 1920, Annexe n°1233 à la 2^e séance du 6 juillet 1920, p. 1957 et 1958.

titulaires des brevets ukrainiens ne peuvent plus déposer leurs inventions en Russie, car leur première délivrance aura détruit la nouveauté. Il est ainsi possible d'envisager la reconnaissance par l'État hôte des droits acquis sous la législation antérieure, les tribunaux devant appliquer la loi antérieure, soit celle d'un État étranger³⁰. Cette position découlerait de l'article 12 de la loi constitutionnelle du 21 mars 2014 n° 6-FKZ qui prévoit la validité sans formalités supplémentaires sur le territoire de la Crimée des documents officiels délivrés sous l'ancien ordre juridique, « sauf si l'inverse découle de ces documents ou de la nature des relations régies ». D'après le représentant du Rospatent, cette solution ne devait néanmoins pas être retenue en vertu de la spécificité des droits de propriété industrielle – territorialité et immatérialité – et de la gestion administrative impliquée³¹. Notons que la reconnaissance automatique des droits antérieurs a été mise en œuvre suite à la réunification allemande³².

S'agissant du régime préférentiel, il s'agit d'une option dont le législateur russe a fait usage, comme nous le verrons par la suite.

En dernier lieu, le cas de la Crimée appelle un constat important, qui est celui de l'histoire commune jusqu'en 1991 des deux législations en conflit. Du fait de l'héritage de la tradition juridique soviétique, un certain nombre d'éléments structurants de la protection et de l'exploitation des droits sont similaires dans les législations ukrainienne et russe, dont les liens ont été entretenus à travers des accords au sein de la Communauté des États indépendants³³. Cependant, comme le note Monsieur Dietz, la « désocialisation » de la propriété intellectuelle en Europe de l'Est a

produit de nombreuses innovations normatives³⁴, les régimes ukrainien et russe se distinguant par certains aspects. Cela aura bien sûr un impact sur les choix effectués par le législateur russe.

Ce sont les choix retenus par le législateur russe et les hésitations, qui commencent à être partiellement réglées par la jurisprudence, qui feront l'objet de la suite de notre étude.

II. Les choix et hésitations de la législation russe en matière de propriété industrielle en Crimée

Les choix opérés reflètent une volonté de rendre l'intégration aisée pour les criméens ayant favorablement accueilli la succession de souveraineté de mars 2014 (A). Ils présentent un ensemble cohérent et assez complet de mesures préférentielles devant être mises en œuvre lors de la période transitoire³⁵. Quelques hésitations ont déjà fait l'objet d'un règlement juridictionnel, mais il est fort probable que de nouvelles questions ressortent de la pratique (B).

A. Des choix assumés

Une loi fédérale du 21 juillet 2014 n°252-FZ³⁶ règle l'intégration du territoire de la Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol sur le plan de la propriété industrielle pendant la période transitoire établie par l'Accord du 18 mars 2014, en introduisant dans la loi fédérale du 18 décembre 2006 n° 231-FZ sur la mise en œuvre de la IV partie du Code civil de la Fédération de Russie, l'article 13.1, comportant dans ses vingt alinéas l'ensemble du mécanisme. Ces dispositions sont complétées par le règlement du Rospatent du 13 octobre 2014 n° 159, portant « Sur

³⁰ Taillefer, préc. p. 119.

³¹ D. Travnikov, « L'intégration de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol dans le système de protection de la propriété intellectuelle de la Fédération de Russie », préc., p. 1-2.

³² H. J. Krieger, « Merkblatt – Das Erstreckungsgesetz (ErstrG) und seine Auswirkungen auf die Schutzrechtsverfahren beim Deutschen Patentamt im Bereich der Marken und Geschmacksmuster, 8/1992 – www.transpatent.com).

³³ Pour la liste des traités régionaux de la Communauté des États indépendants relatifs à la propriété intellectuelle, voir la liste de WIPO Lex : http://www.wipo.int/wipolex/fr/results_treaty.jsp?col_id=21&organizations=CIS&cat_id=

³⁴ A. Dietz, "Intellectual property and desocialization in Eastern Europe", *IIC* 1995, 26(6), p. 851-872.

³⁵ Nous citons également à titre d'information une mesure plus générale, qui est l'établissement d'une série d'indications géographiques russes pour les vins, incluant les vins de Crimée, et qui seront mises en place en 2016 (Loi fédérale du 31.12.2014 N°490-FZ).

³⁶ Loi fédérale russe du 21 juillet 2014 n° 252-FZ complétant la loi fédérale de mise en vigueur de la partie IV du Code civil de la Fédération de Russie, *RG Féd.* N° 6438 du 25 juillet 2014.

les règles relatives au contenu, à la présentation et à la réception des demandes et documents, portant fondement pour la reconnaissance des droits exclusifs sur le territoire de la Fédération de Russie »³⁷. Ce dispositif met en place une reconnaissance conditionnelle des droits acquis pour une catégorie de personnes (1) ainsi que des mécanismes pour désamorcer les conflits ultérieurs (2).

1. Reconnaissance conditionnelle des droits acquis

Les choix opérés sont à l'avantage des personnes physiques porteuses de la nationalité russe en vertu de l'article 4 de la loi fédérale constitutionnelle du 21 mars 2014 n° 6-FKZ³⁸ et des personnes morales, ayant procédé aux formalités prévues par la loi russe en vigueur³⁹ (art. 13.1 al. 1). L'article 4.1 de la loi fédérale constitutionnelle n°6-FKZ prévoit qu'à partir du 18 mars 2014, les personnes de nationalité ukrainienne et les personnes apatrides, résidents permanents en Crimée à ce jour, se voient octroyer la nationalité de la Fédération de Russie, à l'exception des personnes qui, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, déclareront leur volonté de conserver leur nationalité ou de rester apatrides.

Cette loi vise les titres valides de propriété industrielle (brevets d'inventions, modèles d'utilités, dessins et modèles industriels) et les signes distinctifs (marques et appellations d'origine)⁴⁰ appartenant aux sujets évoqués, tels que délivrés par les autorités ukrainiennes (al. 1), et les demandes de titres effectuées avant le 18 mars 2014, mais n'ayant pas reçu de réponse de la part des autorités ukrainiennes (al. 2).

³⁷ Voir la page de présentation sur le site du Rospatent : <http://www.rupto.ru/search/86308dab-34fc-11e5-3f45-9c8e9921fb2c>.

³⁸ Loi fédérale constitutionnelle n° 6-FKZ du 21 mars 2014 sur l'acceptation par la Fédération de Russie de la République de Crimée et la formation au sein de la Fédération de Russie de deux nouveaux sujets - la République de Crimée et la ville d'importance fédérale de Sébastopol.

³⁹ Article 19 de la Loi fédérale n° 52-FZ du 30 novembre 1994 sur l'application de la partie I du Code civil de la Fédération de Russie.

⁴⁰ Il est à noter que la loi du 21 juillet 2014 ne règle pas le régime des droits sur les variétés végétales et le régime des noms de domaines, notamment dans ses rapports avec les marques.

Le champ temporel de la période transitoire qui durait initialement du 18 mars 2014 au 1^{er} janvier 2015 (al. 4) a été depuis étendu jusqu'au 1^{er} juillet 2016.

Deux mécanismes sont prévus. Le premier est la reconnaissance conditionnelle des droits acquis par les personnes évoquées sur le territoire de la Fédération de Russie⁴¹. Les titres et les signes distinctifs ukrainiens seront reconnus par l'État russe à condition que leurs titulaires envoient une demande formelle au Rospatent pendant la durée de transition (al. 1). Après réception du formulaire et des documents énumérés par le Règlement du Rospatent, et d'éventuelles communications, celui-ci enregistre les différents biens dans les registres russes. Les titres sont donc enregistrés sans examen préalable et sans que les déposants s'acquittent de quelconques taxes (al. 8). La durée de ces droits est calculée sur la base de la législation russe à partir de la date de dépôt en Ukraine (al. 6). Selon les statistiques officielles, à la date du 24 novembre 2015, 367 demandes relatives à des titres de propriété industrielle et 1215 demandes relatives à des signes distinctifs sont parvenues au Rospatent en vertu de ce mécanisme⁴².

Le second mécanisme est le maintien de la date de priorité pour les demandes qui avaient été déposées avant le 18 mars 2014 auprès de l'autorité ukrainienne, mais n'avaient pas obtenu de titre à cette date (al. 2). Les demandeurs peuvent adresser de nouveau leurs demandes au Rospatent qui les examinera sur le fondement de la législation russe en vigueur. Le délai de protection courra également à partir de la date de dépôt en Ukraine, alors que les autres délais relatifs à la procédure au Rospatent débiteront à la date de l'envoi des derniers

⁴¹ Noter la différence avec le processus de reconnaissance automatique par la loi d'extension suite à la réunification allemande (Erstreckungsgesetz BGBl I 1992, 938), v. H.J. Krieger, « Merkblatt - Das Erstreckungsgesetz (ErstrG) und seine Auswirkungen auf die Schutzrechtsverfahren beim Deutschen Patentamt im Bereich der Marken und Geschmacksmuster, 8/1992 - www.transpatent.com).

⁴² D. Travnikov, préc., p. 11-12.

documents constitutifs de la nouvelle demande (al. 7)⁴³.

2. Désamorçage des conflits potentiels

Il est évident qu'une telle reconnaissance, quasi-automatique, bien que fondée sur l'action positive des titulaires de droit, puisse être à l'origine de nombreux conflits. Plusieurs alinéas du nouvel article 13.1 règlent différentes situations envisageables.

Premièrement, le droit de possession antérieure est reconnu selon les conditions de l'article 1361 du Code civil de la Fédération de Russie aux personnes qui utilisaient de bonne foi sur le territoire de Crimée des objets conformes aux inventions, modèles d'utilité, dessins ou modèles enregistrés en Russie avant le 18 mars 2014, ou respectivement sur le territoire russe pour des titres ukrainiens (al. 18). Cette disposition s'applique également aux personnes qui se préparaient à l'utilisation de tels biens, que ce soit avant ou après la date de priorité de tels objets⁴⁴.

Ensuite, dès leur entrée en vigueur sur le territoire russe, les titres criméens sont soumis aux dispositions générales du Code civil russe relatives à la contestation et à l'annulation de ceux-ci (al. 10, 11 et 13). La validité des titres sera appréciée selon les conditions de la législation russe en vigueur au 18 mars 2014 (al. 14). Les atteintes aux droits devront être réglées selon les procédures habituelles, notamment par la médiation ou devant le juge (al. 19). Ces dispositions visent à assurer une égalité de traitement des différents titulaires de droits⁴⁵.

Une exception est cependant faite pour les droits de marque, qui ne pourront pas être contestés sur le fondement de demandes, titres ou marques

⁴³ Sans que l'on puisse préciser si ces demandes ont été faites en vertu du nouveau mécanisme, en 2014, 48 demandes de brevets, 45 modèles d'utilités, 2 modèles industriels, 383 marques, ont été adressées au Rospatent depuis la Crimée, depuis son intégration à la Russie : *Rapport annuel 2014*, Annexe 3, p. 121 et s. (www.rupto.ru).

⁴⁴ Pour une analyse des fondements de la possession antérieure, v. T. Aso, « La possession personnelle antérieure : analyse du fondement au travers des visions japonaises, françaises et allemandes », *RFPI* 2015, n° 1, doct.

⁴⁵ D. Travnikov, préc., p. 6.

renommées antérieurs à la reconnaissance prévue par la loi (al. 12). De même, les titres criméens ne pourront pas faire obstacle à la délivrance de droits de marque sur des signes distinctifs qui ont fait l'objet d'une demande antérieurement au 18 mars 2014 (al. 15). Les conflits entre les titulaires de ces marques devront être réglés selon la procédure générale, notamment la médiation ou la voie judiciaire. La loi suggère aux tribunaux, dans ces cas, d'imposer aux parties d'utiliser leurs signes distinctifs respectifs de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur quant à l'origine des produits ou leur producteur (al. 20). Cela peut en effet être réalisé par l'apposition d'une étiquette supplémentaire sur les produits⁴⁶.

Le Règlement du Rospatent prévoit plus en détail les conditions relatives à la demande, notamment les règles de communication entre l'Office et le déposant (al. 9). Enfin, les recours contre des procédures irrégulières sont prévus par la loi afin d'assurer la légalité des mécanismes mis en place (al. 16 et 17).

B. Des hésitations présentes

Malgré cet ensemble cohérent de règles contenues désormais à l'article 13.3 de la loi n°231-FZ, certaines hésitations demeurent (1), et d'autres ont déjà fait l'objet de décisions de justice en Russie⁴⁷ (2).

1. Hésitations d'ordre général

La limitation des procédures de reconnaissance et de maintien de la date de priorité à une catégorie de personnes, notamment aux personnes physiques répondant aux conditions de l'article 4 de la loi fédérale constitutionnelle n°6-FKZ, peut paraître tout d'abord discriminatoire pour tous les autres titulaires de droits ukrainiens exploités en Crimée, qu'ils soient étrangers ou russes. Ces titulaires ne bénéficient pas du mécanisme de reconnaissance des droits sur l'ensemble du territoire russe, y compris en Crimée. Rappelons que, même s'il ne s'agit pas de la position officielle exprimée par le

⁴⁶ *Ibid.*, p. 7.

⁴⁷ Notre étude se limitera aux affaires qui se sont produites devant les tribunaux russes.

représentant du Rospatent⁴⁸, les droits ukrainiens en Crimée auraient pu demeurer valides, du fait du principe de maintien des droits acquis et d'une interprétation spécifique de l'article 12 de la loi fédérale constitutionnelle n° 6-FKZ. En outre, la question d'une éventuelle rupture du principe de traitement national pourrait être évoquée.

L'autre difficulté relative au fait que la reconnaissance des droits s'effectue sans examen substantiel est l'incompatibilité de certaines dispositions de la législation ukrainienne, en vertu de laquelle les titres avaient été délivrés, avec la législation russe. L'exemple des modèles d'utilité a été ainsi évoqué par plusieurs auteurs⁴⁹. En Ukraine, peuvent faire l'objet d'un titre « un produit (appareil, substance, souche de microorganisme, culture de cellules de plantes ou d'animaux, etc.) ; un procédé (méthode) ainsi que l'utilisation nouvelle d'un produit ou d'un processus connus »⁵⁰, alors qu'en Russie, seules les « solutions techniques relatives à des appareils » peuvent être protégées⁵¹. Cet oubli pourra éventuellement être pallié par une contestation devant les tribunaux.

Enfin, le droit russe a subi une importante réforme avec la loi fédérale du 12 mars 2014 n° 35-FZ, entrée partiellement en vigueur le 1^{er} octobre 2014. Il sera nécessaire d'apprécier les écarts entre celle-ci et la loi du 21 juillet 2014, Monsieur Travnikov indiquant déjà que l'article 1381 du CCFR, régulant le droit de possession antérieure, a été modifié par cette réforme et que les conséquences doivent encore être évaluées⁵².

2. Réponses apportées par la Cour des droits de propriété intellectuelle

A notre connaissance, deux affaires ont été portées devant la Cour russe des droits de propriété intellectuelle (ci-après CDPI). Elles permettent d'interpréter certains passages ambigus de la loi du

21 juillet 2014, notamment les sujets pouvant bénéficier du mécanisme de reconnaissance, les objets juridiques auxquels la loi s'applique, et l'absence de traitement discriminatoire.

La question des personnes admises à bénéficier du mécanisme et du principe de non-discrimination en vertu des articles 6.1 et 19.2 de la Constitution de la Fédération de Russie a fait l'objet d'une décision de la CDPI rendue le 26 février 2015⁵³. L'affaire opposait deux citoyens russes, résidant à Moscou au moment de la succession des États, au Rospatent, qui avait refusé l'enregistrement pour la Russie de leur modèle d'utilité délivré par l'Ukrpatent. Il est intéressant de noter que les demandeurs ajoutaient à leurs prétentions une déclaration de violation de leur modèle d'utilité délivré pour « un dispositif électronique pour la gestion de symboles virtuels »⁵⁴ par la commercialisation en Russie des consoles de jeux PlayStation Vita et PlayStation 4 par la Société Sony Electronics. Par sa décision, la CDPI a, dans un premier temps, refusé une lecture non limitative de la liste des personnes pouvant bénéficier du mécanisme de reconnaissance conditionnelle et, dans un second temps, affirmé l'absence de discrimination en s'appuyant sur l'interprétation de ce principe donnée par la Cour Constitutionnelle russe. Celle-ci permet l'adoption de normes différenciées pour certaines catégories de personnes, si cette distinction procède d'un « fondement objectif et raisonnable »⁵⁵. En troisième

⁵³ Décision de la Cour des droits de propriété intellectuelle du 26.02.2015 dans l'affaire n° SIP-1053/2014, MM. Miroshnichenko V. V. et Pilkin V. E. c/ Rospatent.

⁵⁴ Descriptif en anglais du brevet sur un modèle d'utilité n° 84809 : « An electronic device includes a sensor panel and/or a display and/or a joystick. The sensor panel and/or display and/or joystick may be arranged on the front and/or back sides or on the lateral sides of the body of the electronic device and can be moved around the body of the electronic device. The sensor panel and/or display and/or joystick can also be arranged on at least three sides of the body of the electronic device. The sensor panel and/or display and/or joystick have a protective cover, or take the place of a protective cover, or are arranged on the protective cover of a photo camera and/or video camera lens ».

⁵⁵ Décisions de la Cour constitutionnelle russe du 8.02.2001 n°45-O, du 27.04.2001 n°7-P, du 3.10.2002 n° 233-O, du 11.11.2014 n° 29-P. Dans son rapport, M. Travnikov indique que cette question a été évoquée lors de l'élaboration du projet de loi, mais n'a pas été retenue sur le fondement « des positions 83

⁴⁸ D. Travnikov, préc., p. 1-2.

⁴⁹ M. Ortynskaya, « La propriété intellectuelle de Crimée fera l'objet de litiges », *jurliga.ligazakon.ua*, 08/07/2014 ; D. Travnikov, préc., p. 5.

⁵⁰ Article 6§2 de la loi de l'Ukraine n° 3687-XII du 15 décembre 1993 sur la protection des inventions et des modèles d'utilité (version du 05.12.2012).

⁵¹ Art. 1531§1 du CCFR.

⁵² D. Travnikov, préc., p. 7.

lieu, la Cour conclut à l'absence d'une expropriation de droits privés, en précisant que la Constitution russe ne garantit pas de droits sur le territoire ukrainien et que « le droit [sur le modèle d'utilité ukrainien] demeure valide sur le territoire de l'Ukraine », laissant entendre qu'il ne l'est plus sur le territoire de la Crimée.

Les changements de souveraineté de fait ont favorisé l'éclosion de l'affaire « Ai Petri » (élément verbal АЙ-ПЕТРИ), qui connaîtra certainement de nouveaux rebondissements, malgré une décision en cassation rendue par la Chambre Haute de la CDPI le 14 septembre 2015⁵⁶. Cette affaire mêle conflit de marques, régime transitoire, ancrage symbolique, choix auxquels sont confrontés les entreprises du territoire de Crimée et intérêts économiques stratégiques. Ai-Petri (Saint-Pierre) est un mont pittoresque situé dans la municipalité de Yalta au Sud de la Crimée. Ce nom fut donné en 1979 à une boisson alcoolisée de type cognac (brandy), produit par une des fabriques viticoles de la presqu'île, fondée en 1959 à Simferopol. Au cours des années 1990 et 2000, dans des circonstances troubles, la fabrique SVZ a connu un morcellement de ses actifs, avec l'apparition d'entreprises concurrentes, auxquelles des actifs, notamment les titres sur les signes distinctifs, ont parfois été cédés. L'affaire en cours vise à résoudre un différend entre la fabrique SVZ (Fabrique viticole de Simferopol), enregistrée en Crimée et acceptant le changement de souveraineté, et la fabrique SVKZ (Fabrique de vins et cognacs de Simféropol), société de droit ukrainien, enregistrée au moment de la survenance du litige à Dniepropetrovsk. Deux procédures se sont croisées dans la décision de la Chambre Haute de Cour DPI.

La première procédure consiste en l'annulation partielle de la marque russe « АЙ-ПЕТРИ » n° 410501, enregistrée en 2007 au profit de SVKZ, par

élaborées par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie sur la possibilité d'une telle discrimination », p. 3-4.

⁵⁶ Décision du Présidium de la Cour des DPI du 14.09.2015 dans l'affaire n° SIP-1027/2014, après la décision de la Cour des DPI du 19.05.2015 dans l'affaire n° SIP-1027/2014, Fabrique de vins et cognacs de Simferopol (SVKZ) c/ Rospatent et Fabrique vinicole de Simferopol (SVZ).

le Rospatent⁵⁷. Cette décision, rendue par la chambre de recours de l'Office le 30 janvier 2015, est fondée sur une action de la part de SVZ intentée en juillet 2014 sur le fondement de la déceptivité de cette marque à l'égard du consommateur. La législation russe prévoit en effet une action en annulation ouverte à toute personne intéressée sur le fondement d'un signe distinctif comportant des éléments faux ou capables de tromper le consommateur par rapport au produit ou à son producteur⁵⁸.

La seconde procédure devant la CDPI était celle de la contestation par SVKZ de la reconnaissance de la marque ukrainienne « АЙ-ПЕТРИ » de SVZ en droit russe, obtenue le 29 juillet 2014⁵⁹, par un recours contre la décision du Rospatent engagée en décembre 2014. Au préalable, il faut indiquer que la marque litigieuse fut enregistrée par l'Ukrpatent en novembre 2013 et contestée par SVKZ sur le fondement de ses droits antérieurs. La cour administrative d'appel de Dniepropetrovsk invalida le 11 mars 2014 la marque litigieuse de SVZ. Cependant, la publication de cette annulation au registre ukrainien de propriété intellectuelle n'est intervenue que le 21 juillet 2014, soit après l'entrée en vigueur de l'Accord du 18 mars 2014, date du début de la période transitoire au regard du droit russe.

L'intervalle entre la décision d'annulation par la cour ukrainienne et son exécution par le biais de l'inscription au registre a été utilisé par la CDPI en première instance pour interpréter la loi du 21 juillet 2014 comme permettant la reconnaissance conditionnelle de titres *valables en droit ukrainien au jour du 18 mars 2014*. Le Présidium de la CDPI

⁵⁷ Décision du 30.01.2015 de la Chambre des différends du Service fédérale de la propriété intellectuelle, annulant la marque « АЙ-ПЕТРИ » n° 410501 pour les produits de la classe 33

⁵⁸ Étant donné que la marque était enregistrée en 2015, SVZ a pu se fonder sur l'article 6.3 de la loi russe sur les marques de commerce, de service et appellations d'origine des produits du 23.09.1992 n° 3520-1, avec les modifications apportées par la loi fédérale du 11.12.2002 n° 166-FZ, en vigueur au 27.12.2002, aujourd'hui codifiée à l'article 1483 §3 1) du Code civil russe

⁵⁹ Soit, il faut le noter 8 jours après la promulgation de la loi du 21 juillet 2014 prévoyant le mécanisme de reconnaissance. Dans sa décision le Présidium remarque que la demande de reconnaissance fut adressée au Rospatent le 3 juin 2014...

maintient ce raisonnement ainsi que d'autres points permettant de débouter SVKZ de toutes ses prétentions. En effet, la Cour retient l'absence d'intérêt à agir du demandeur ukrainien, suite à la nullité de sa marque russe prononcée par le Rospatent, évoquée ci-dessus. Les marques ukrainiennes possédées par SVKZ ne lui confèrent pas davantage d'intérêt à agir, car elles appartiennent à un ordre juridique étranger. Enfin, le Présidium a maintenu que SVKZ, n'étant pas une personne morale enregistrée en Crimée, ne peut bénéficier du droit de reconnaissance de ses droits exclusifs ukrainiens en Russie.

Le Présidium ayant relevé que dans le cas d'un éventuel recours remporté par SVKZ contre la décision du Rospatent du 30 janvier 2015 qui annule sa marque russe, l'affaire pourra être rejugée sur le fondement de faits nouveaux. La déceptivité de la marque litigieuse fut retenue notamment au motif que, suite aux fréquentations touristiques des Russes en Crimée depuis la fin du XIX^e siècle, leur connaissance de la région et du fait que « l'utilisation prolongée (35 ans) par [SVZ] du signe « АЙ-ПЕТРИ » pour des cognacs de marques le consommateur moyen russe avait développé des associations et une connaissance stables de ce signe comme signe distinctif attaché aux produits de la personne qui a intenté l'action ». Face à de tels arguments, les revendications de SVKZ seront difficilement entendues.

Ainsi, la tourmente en Crimée a également touché le domaine de la propriété industrielle. Comme dans d'autres conflits internationaux⁶⁰, c'est dans le domaine des marques vitivinicoles que nous pourrions nous attendre à de nouveaux rebondissements. Pour conclure cette étude, on ne peut que déplorer que ces actifs immatériels deviennent des objets de lutte économique entre deux États voisins, partageant une histoire et une culture commune, au détriment de leurs ressortissants.

N. K.

⁶⁰ V. les cas complexes de la marque de vodka Smirnov et Smirnoff, de la marque de rhum Habana Club opposant Pernod Ricard et Baccardi, etc.

Droit d'auteur et création artistique : la liberté à tout prix ? À propos de l'arrêt du 15 mai 2015 de la Cour de cassation

Nicolas Bronzo

Maître de conférences

Centre de Droit économique Aix-Marseille Université

Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 13-27.391, FS P+B : JurisData n° 2015-011061

La dynamique des libertés et droits fondamentaux bouscule les équilibres les mieux établis, et le droit d'auteur n'échappe pas à ce mouvement. Dans cet arrêt fort remarqué, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir procédé de façon concrète à la recherche du juste équilibre entre droit d'auteur et liberté d'expression avant de condamner un contrefacteur.

Si l'on peut juger de l'importance d'un arrêt à l'aune du nombre de commentaires qu'il a suscité, alors celui rendu par la première chambre civile le 15 mai dernier fait assurément partie des « grands » arrêts du droit d'auteur¹. L'onde de choc pourrait même se propager, au-delà du champ de la propriété littéraire et artistique, à tout le droit de la propriété intellectuelle. En effet, la Cour de cassation affirme que les juges du fond ne peuvent condamner un contrefacteur au paiement de dommages-intérêts sans avoir fait au préalable une balance d'intérêts concrète entre le droit d'auteur et la liberté d'expression.

À l'origine de cet arrêt, on trouve une affaire parfaitement banale. Le photographe de mode Alix

Malka publie en 2005 dans un magazine de mode italien une série de photographies représentant le visage maquillé d'une femme. L'artiste plasticien Peter Klasens intègre trois de ces clichés – recadrés et colorisés en bleu – dans plusieurs de ses œuvres. Le photographe agit en contrefaçon pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux. Question *a priori* classique : Peter Klasens devait-il obtenir une autorisation du photographe pour utiliser ses images ? On pouvait le penser, s'agissant d'une œuvre composite qui est, selon les termes de l'article L. 113-4, « la propriété de l'auteur qui l'a réalisée », mais – nuance importante – « sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante ».

Dans un jugement du 31 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Paris rejette la demande en invoquant l'absence d'originalité des photographies et, à titre « superfétatoire » [*sic*], en admettant que la reproduction faite par l'artiste relevât de l'exception de parodie.

Dans un arrêt infirmatif du 18 septembre 2013, la Cour d'appel de Paris affirme l'originalité des

¹ V. notamment A. Bensamoun et P. Sirinelli, « Droit d'auteur vs liberté d'expression : suite et pas fin... », *D.* 2015, p. 1672 ; Ch. Caron, « Droit d'auteur versus liberté d'expression : exigence d'un « juste équilibre » », *CCE* 2015, n°7, comm. 55 ; Ch. Geiger, « Droit d'auteur et liberté d'expression : art « autorisé » et libre création ne font pas bon ménage », *JCP G.* 2015, n°38, 967 ; M. Vivant, « La balance des intérêts... enfin », *CCE* 2015, n°10, étude 17 ; F. Pollaud-Dulian, *RTD Com.* 2015, p. 515 ; J. Daleau, « Droit d'auteur : à la recherche du juste équilibre entre les monopoles », *Dalloz Actualités*, 2 juin 2015.

clichés et refuse à l'intimé le bénéfice de l'exception de parodie et de l'exception de courte citation. S'agissant de la première, la finalité humoristique indispensable à la qualification de parodie² faisait clairement défaut. Quant à l'exception de courte citation, sans même parler des difficultés liées à sa transposition dans le champ des œuvres graphiques³, la finalité critique ou informative exigée par l'art. L. 122-5 CPI était en l'espèce absente. La citation justifiée par un motif purement artistique n'entre pas dans le champ de l'exception, ce que certains regrettent⁴. Enfin, la Cour écarte l'argument tiré d'une violation de la liberté d'expression artistique garantie par l'art. 10 CEDH, affirmant, notamment, que « l'exercice de la liberté d'expression artistique est [...] susceptible d'être limité pour protéger d'autres droits individuels et la reprise de visuels qu'un auteur entendrait contester à travers sa propre création ne saurait raisonnablement lui permettre d'occulter les droits de l'auteur de ces visuels ». L'intégration des photographies dans vingt-trois œuvres différentes est jugée contrefaisante et la Cour condamne en conséquence l'artiste au paiement de 50.000 euros de dommages-intérêts. La solution pouvait sembler sévère, mais comme l'écrit un auteur, « le droit français ne connaît officiellement et légalement qu'un seul et unique droit de la contrefaçon uniforme qui ne prend pas en considération la bonne foi du contrefacteur ni la démarche artistique qui l'a animé⁵ ».

L'artiste forme un pourvoi contre cet arrêt. Le moyen de cassation fait tout d'abord grief aux juges du fond d'avoir affirmé l'originalité des photographies sans indiquer en quoi les choix faits par l'auteur traduisaient l'empreinte de sa personnalité. La dernière branche du moyen affirme

ensuite que la condamnation pour contrefaçon porte une atteinte illégitime à la liberté d'expression artistique du plasticien.

De façon quelque peu inattendue, ce dernier point emporte la conviction de la 1^{ère} chambre civile qui casse l'arrêt au visa de l'article 10 CEDH, reprochant à la Cour d'appel d'avoir dit que « les droits sur des œuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, faute d'intérêt supérieur, l'emporter sur ceux des œuvres dont celles-ci sont dérivées, sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d'autrui en matière de création artistique », alors qu'elle aurait du « expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu'elle prononçait ».

Inédite, cette solution suscite en doctrine des réactions très diverses, allant de l'approbation⁶ à la critique virulente⁷. Cela n'a rien de surprenant, car la confrontation avec les droits fondamentaux conduit inexorablement à s'interroger sur ce qu'est le droit d'auteur, ou ce qu'il *devrait* être, sujet qui est très loin de faire consensus, comme le montre encore la présente affaire. Ainsi, depuis plusieurs années, l'articulation entre le droit d'auteur et la liberté d'expression a donné lieu à une série de décisions qui forment une séquence d'accords complexe, mais désormais bien connue (I). L'arrêt commenté introduit dans cette partition une dissonance harmonique (II), dont on peut se demander comment elle sera résolue. (III)

I. Des accords connus

Dans l'arrêt sous commentaire, le droit d'auteur est confronté à la « liberté d'expression artistique ». Quelle est cette liberté ? Est-elle une liberté autonome, distincte de la liberté d'expression et d'information du public ? Elle ne possède pas de fondement propre, mais la Cour EDH a clairement indiqué que la protection de l'art. 10 s'étendait à l'expression artistique. « Sans doute l'article 10 ne

² Même si l'on s'en tient à la définition dégagée par la CJUE, peut-être plus souple que celle qui prévalait en droit interne, mais qui requiert toujours une « manifestation d'humour ou une raillerie ». CJUE, 3 septembre 2014, Aff. C-201/13, D. 2014 p. 2097, note Galopin ; *Propri. Intell.* 2014, n°53, p. 393, obs. Bruguère ; CCE 2014, n° 11, comm. 82, note Ch. Caron.

³ V. A. Lucas, H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, 4^e éd., 2012, n°428 ; M. Vivant et J.-M. Bruguère, *Droit d'auteur et droits voisins*, Dalloz, 3^e éd., 2016, n°642.

⁴ M. Vivant et J.-M. Bruguère, *op. cit.*, n°645, spéc. note n°5.

⁵ Ch. Caron, art. préc.

⁶ V. not. Ch. Geiger, art. préc. ; M. Vivant, art. préc.

⁷ F. Pollaud-Dulian, obs. préc. V. également P.-Y. Gautier, « Contre la « balance des intérêts » : hiérarchie des droits fondamentaux », D. 2015, p. 2189.

précise-t-il pas que la liberté d'expression artistique, qui se trouve en cause, entre dans son champ d'application ; il ne distingue pas pour autant les diverses formes d'expression. Comme les comparants s'accordent à le reconnaître, il englobe la liberté d'expression artistique (...) qui permet de participer à l'échange public des informations et idées culturelles, politiques et sociales de toute sorte »⁸.

Les juges nationaux ont suivi le même chemin, en dessinant les contours d'une liberté d'expression propre au champ artistique, notamment dans des affaires où cette liberté était opposée au droit à l'image ou au droit au respect de la vie privée. La Cour de cassation envisage la liberté d'expression sous l'angle de l'expression artistique⁹, la déclinant volontiers sous la forme de la « liberté de création », qui a fait certaines apparitions remarquées, notamment dans la fameuse affaire de la suite des *Misérables* de Victor Hugo¹⁰.

On peut s'efforcer de distinguer ces deux formes de liberté, en tirant argument du fait que la liberté d'expression concernerait les idées, les informations et la liberté de création les formes sensibles, indépendamment du message porté¹¹. Le fond d'un côté, la forme de l'autre, en somme. Mais cet effort est un peu vain, car, ainsi que l'observe un auteur, les deux libertés sont unies par « *des liens si étroits et complexes qu'elles ne se conçoivent pas l'une sans l'autre*¹² ».

On pourrait également faire valoir que la liberté de création existe en amont de la diffusion et, qu'à ce stade, elle relève alors plus de la liberté de pensée que de la liberté d'expression à proprement parler. Le projet de loi « Création, Architecture et Patrimoine¹³ » actuellement discuté au Parlement reflète ce tiraillement. Dans le texte présenté par le Ministre de la Culture, l'article premier consacre la liberté de création sans aucune équivoque : « La

création artistique est libre ». L'exposé des motifs indique qu'il s'agit bien de formaliser juridiquement le « principe de liberté de création artistique, qui tire sa force du principe constitutionnel de la liberté d'expression ». Sans que l'on sache s'il s'agit d'une conséquence de l'arrêt commenté, un amendement a été adopté au Sénat pour ajouter un article 1 *bis* rédigé comme suit : « La diffusion de la création artistique est libre. Elle s'exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d'expression et conformément aux dispositions de la première partie du code de la propriété intellectuelle ». La première phrase, qui étend la liberté de création à la diffusion de la création vient rappeler que la liberté de création ne doit pas s'entendre seulement comme une liberté purement intérieure, mais bien comme une liberté qui s'extériorise dans le champ social à travers la diffusion de l'objet créé dans la sphère publique. La parenté évidente entre la liberté de création et la liberté d'expression aurait pu permettre de se dispenser de cette précision. En revanche, la seconde phrase fait écho à la présente affaire en rappelant que si la diffusion de la création est libre, c'est à la condition de respecter les droits d'auteur et les droits voisins. On retrouve ainsi à propos de la liberté de création un double niveau que l'on connaît déjà pour la liberté de pensée : la liberté d'avoir des convictions ou des croyances est absolue, mais la liberté de les manifester doit être relativisée. De la même façon tant que la création demeure dans la sphère privée de l'auteur, elle est entièrement libre. En revanche, lorsque l'auteur extériorise son œuvre, la diffusion doit être confrontée aux règles du Code de la propriété intellectuelle. Entre liberté de création et droit d'auteur, les relations sont donc étroites, mais aussi ambivalentes.

L'auteur est, avant toute chose, un créateur, une personne qui réalise « quelque chose qui n'existait pas encore¹⁴ ». Sans liberté de création, il n'y a pas d'auteur, et donc pas de droit d'auteur. Le droit exclusif reconnu à l'auteur peut d'ailleurs être considéré comme le prolongement – la conséquence – de la liberté de créer¹⁵. L'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Chambre sociale est à cet

⁸ CEDH, *Müller et autres c. Suisse*, 24 mai 1988, Req. n°10737/84.
⁹ V. par ex. Cass. civ, 1^{ère} ch., 29 oct 1990, *Bulletin* 1990 I n° 226 p. 161 ; Cass. civ, 1^{ère} ch., 30 septembre 2015, n° 14-16.273.
¹⁰ Cass. civ, 1^{ère} ch, 30 janvier 2007, n° 04-15.543 : *JurisData* n° 2007-037150 ; *JCP G* 2007, II, 10025, note Ch. Caron.
¹¹ V. not. F. Pollaud-Dulian, obs. préc.
¹² D. Cohen, « La liberté de créer », *Libertés et droits fondamentaux*, dir. R. Cabrillac, 2015, 21^{ème} éd., p. 561 et s.
¹³ *Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine*, n° 2954, déposé le 8 juillet 2015.

¹⁴ Définitions du *Petit Robert*.
¹⁵ En ce sens, v. not. D. Cohen, « La liberté de créer », art. préc. 88

égard plein d'intérêt. En effet, la Cour de cassation donne raison aux juges du fond d'avoir dit que la directrice artistique d'une grande maison n'était pas l'auteur des pièces créées au motif qu'elle « ne jouissait [pas] d'une liberté de création¹⁶ ». Du reste, la définition de l'originalité de l'œuvre, seule condition ouvrant droit à la protection, établit d'ailleurs très clairement le lien étroit qui existe entre la liberté créatrice et le droit exclusif¹⁷. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler les décisions de la Cour de Justice qui font référence à des choix « libres et créatifs » ou à la « capacité créative » de l'auteur¹⁸. La création est à ce point mêlée au droit d'auteur qu'il a même été suggéré en doctrine d'y voir la « véritable » condition de la protection¹⁹.

Dans l'espèce commentée, les trois premières branches du moyen de cassation se basaient justement sur l'absence d'originalité de l'œuvre première. L'auteur du pourvoi reprochait aux juges du fond d'avoir caractérisé l'originalité des photographies de mode au terme d'un raisonnement qui confondait originalité et nouveauté et d'avoir retenu l'existence de choix traduisant « un réel parti-pris esthétique » sans expliquer en quoi ces choix « pour arbitraires qu'ils puissent être, manifesteraient l'empreinte de la personnalité de leur auteur ». On le sait, l'appréciation de l'originalité est une question difficile et souvent frustrante²⁰, en particulier dans le domaine de la photographie. Il n'en demeure pas moins que la définition traditionnelle héritée de Desbois d'une originalité conçue comme

« l'empreinte de la personnalité de l'auteur » fait place à une définition renouvelée – notamment sous l'influence de la CJUE²¹ – qui met l'accent sur l'importance des choix opérés par l'auteur, et qui servent en quelque sorte de révélateur à sa personnalité, à laquelle toute référence n'est pas abandonnée²². Ainsi, pour la Cour d'appel, les choix opérés « traduisent, au-delà du savoir-faire d'un professionnel de la photographie contribuant à valoriser des produits du commerce dans une revue de mode, un réel parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur » ; et la Cour de cassation n'y trouve rien à redire.

On le voit, le droit d'auteur plonge ses racines dans la liberté de création. C'est pourtant sous un angle conflictuel que ces deux prérogatives sont le plus souvent envisagées. Le droit d'auteur est en effet un droit exclusif²³, un droit d'autoriser et d'interdire la diffusion ou la reprise de l'œuvre protégée. Cette faculté d'interdire vient nécessairement borner la liberté individuelle des tiers. C'est là l'essence même d'un droit opposable *erga omnes*. Mais il était généralement admis que les limites et exceptions au droit exclusif offraient des espaces de liberté suffisants. Probablement en raison des tendances expansionnistes qui animent le droit d'auteur, cet équilibre est désormais jugé insatisfaisant par certains. En réaction, les droits fondamentaux ont été perçus comme le moyen de contester la « toute puissance » du droit d'auteur et de restaurer une forme de cohérence²⁴.

Depuis quelques années, certains justiciables accusés de contrefaçon tentent d'échapper à la condamnation en invoquant la liberté d'expression et le droit du public à l'information. L'art. 10 de la Conv. EDH est ainsi devenu un « joker », un argument de la dernière chance pour redessiner les contours de l'exclusivité dans un sens plus

¹⁶ Cass. soc., 22 septembre 2015, 13-18.803, Inédit.

¹⁷ V. M. Vivant et J.-M. Bruguière, *op. cit.*, n°265-266 et n°275.

¹⁸ CJUE, Aff. C-145/10, 1^{er} décembre 2011, n°99 : « une création intellectuelle de l'auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci ». Aff. C-604/10, 1^{er} mars 2012, n°38 : « S'agissant de la constitution d'une base de données, ce critère de l'originalité est rempli lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu'elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et imprime ainsi sa "touche personnelle" ». V. V.-L. Benabou, « L'originalité, un janus juridique », *Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas*, LexisNexis, 2014, p. 17 et s.

¹⁹ O. Lalignant, *La véritable condition d'application du droit d'auteur ; originalité ou création ?*, PUAM 1999. Pour une lecture critique de cette proposition, v. F. Pollaud-Dulian, *RIDC* 1-2000, p. 270.

²⁰ Notion « en crise » pour A. Lucas, H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, *op. cit.*, n°107. Notion « insaisissable » pour M. Vivant et J.-M. Bruguière, *op. cit.*, n°258.

²¹ V. V.-L. Benabou, art. préc.

²² V. les références à la « touche personnelle » dans les arrêts *Eva-Maria Painer* et *Football Dataco*.

²³ V. not. M. Vivant et J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, *op. cit.*, n°28.

²⁴ Sur cette idée v. not. Ch. Geiger, *Droit d'auteur et droit du public à l'information*, Litec, Coll. IRPI, t. 25, 2004 ; « Les droits fondamentaux : garanties de la cohérence du droit de propriété intellectuelle ? », *JCP G* 2004, I, 150. P. Kamina, « Droit d'auteur et article 10 de la CEDH », *Legicom* 2001, 2, n° 25, p. 7.

favorable à la liberté et donc nécessairement moins favorable au droit de propriété.

Jusqu'à présent, l'argumentation n'avait toutefois jamais été accueillie favorablement par la Cour de cassation. Dans la fameuse affaire *Utrillo*, la Haute juridiction avait fait sienne l'idée selon laquelle l'article 10 de la Conv. EDH ne pouvait être invoqué comme une limite externe au droit d'auteur dans la mesure où l'équilibre entre droit d'auteur et liberté d'expression était déjà pris en compte en amont dans les exceptions au droit d'auteur. Quelques mois plus tard, la même position était tenue dans l'affaire *Onze Mondial*²⁵ qui paraissait trancher nettement en faveur du droit d'auteur, rappelant qu'il doit être également considéré comme un droit fondamental : « Mais attendu que le droit à l'information du public consacré par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouve ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés ; qu'il en est ainsi des droits de propriété intellectuelle, biens au sens de l'article 1er du 1er Protocole additionnel ». La porte semblait donc bel et bien fermée.

En réalité, c'est du côté de la Cour EDH que la dissonance se préparait. Dans une affaire *Ashby Donald*²⁶, la Cour était saisie d'un recours intenté par trois photographes condamnés pour contrefaçon après avoir commercialisé sans autorisation les clichés d'un défilé de mode et qui invoquaient une violation de l'article 10 CEDH. Dans cette affaire, la Cour devait donc examiner si la condamnation des photographes était une ingérence prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime et, surtout, si elle était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 10 § 2. Reconnaisant aux autorités nationales une marge d'appréciation « particulièrement importante » au vu des circonstances, la Cour conclut que « la nature et la gravité des sanctions infligées aux requérants ne sont pas telles [...] que l'ingérence litigieuse était disproportionnée par

rapport au but poursuivi²⁷ ». Le droit d'auteur est donc une « ingérence » dans la liberté d'expression. Il l'emporte sur le droit à l'information, mais seulement à l'issue d'une mise en balance, et parce que les circonstances de l'espèce commandaient qu'il en soit ainsi. Ce n'était donc que partie remise.

II. Dissonance nouvelle

La décision *Ashby Donald* ayant fait primer le droit d'auteur sur le droit du public à l'information, on pouvait y voir un signe d'apaisement, voire de « réconciliation ²⁸», et ce, d'autant que peu de temps après, la Cour rejetait la requête – il est vrai presque outrancière – des fondateurs du site *The Pirate Bay* qui prétendaient que leur condamnation constituait une atteinte illégitime à leur liberté d'expression²⁹.

Il est vrai qu'une lecture raisonnable de la décision de la Cour EDH, à l'instar de celle défendue par Alexandre Zollinger, permettait de concilier la balance des intérêts avec la liste fermée des exceptions de l'art. L. 122-5 CPI³⁰. Selon lui, le juge national devrait rester libre de ne pas procéder à la mise en balance des intérêts au titre de la marge nationale d'appréciation : « Les juges internes peuvent tout à fait choisir d'appliquer rigoureusement le principe de liste fermée d'exceptions, et refuser d'examiner l'argument tiré de l'article 10, sans encourir automatiquement un constat de violation de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette dernière, accordant une marge nationale d'appréciation importante, devrait facilement considérer que l'application normale d'une législation veillant, en son sein, à préserver des facultés d'expression est conforme à la Convention »³¹. Autrement dit, les juges pourraient se dispenser de tester concrètement l'équilibre entre droit d'auteur et liberté d'expression lorsque ce travail a déjà été fait en amont par le législateur. Il existerait ainsi une sorte de présomption suivant laquelle le fait de

²⁷ Décision préc., n°44.

²⁸ A. Zollinger, « Droit d'auteur et liberté d'expression : le discours de la méthode », CCE 2013, n°5, étude 8.

²⁹ CEDH, 19 février 2013, Req. n° 40397/12, *Neij et Kolmisoppi c/ Suède* ; CCE 2013, n° 6, comm. 63, obs. Ch. Caron.

³⁰ A. Zollinger, art. préc., n°19 et s.

³¹ A. Zollinger, art. préc., n°23.

²⁵ Cass. civ, 1^{ère} ch, 2 octobre 2007, n° 05-14.928.

²⁶ CEDH, *Ashby Donald et a. c. France* 10 janvier 2013, Req. n° 36769/08 ; JCP G 2013, 397, note M. Afroukh.

sanctionner un acte qui n'est pas couvert par une exception ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

Les craintes qu'avait fait naître l'incursion des droits fondamentaux étaient donc en partie dissipées, et la petite musique du droit d'auteur pouvait se poursuivre tranquillement. Mais c'était sans compter avec la note dissonante apportée par l'arrêt sous commentaire.

En effet, la Cour de cassation reproche très précisément à la Cour d'appel de ne pas avoir expliqué « de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu'elle prononçait », c'est-à-dire de ne pas avoir procédé à la mise en balance entre droit d'auteur et liberté d'expression, et ce, alors même que le bénéfice des exceptions de parodie ou de courte citation avait été refusé au contrefacteur.

Dans sa motivation, la Cour d'appel prend pourtant bien en considération la liberté d'expression, mais elle affirme de façon abstraite que « les droits sur des œuvres arguées de contrefaçon ne sauraient [...] faute d'intérêt supérieur, l'emporter sur ceux des œuvres dont celles-ci sont dérivées ». C'est la généralité de la formule qui est ici condamnée. La marge nationale d'appréciation reconnue aux États pour opérer la conciliation entre deux droits fondamentaux ne permettrait donc pas au juge d'éviter la recherche concrète du juste équilibre en s'abritant derrière les exceptions au droit exclusif reconnues par le législateur.

Cet arrêt semble également condamner l'idée selon laquelle le droit subjectif l'emporte nécessairement sur la liberté, puisqu'il a précisément pour objet de marquer les limites de cette liberté³².

L'évolution par rapport à la doctrine établie dans l'affaire *Utrillo* est saisissante. Mais comment apprécier la portée de cet arrêt ? Les juges du fond devront-ils vérifier concrètement que l'usage du droit exclusif ne cause pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression à chaque fois qu'ils prononcent une condamnation pour

contrefaçon, et ce, même s'ils ont préalablement écarté le jeu des exceptions de l'article L. 122-5 CPI ? Autrement dit, la balance des intérêts va-t-elle devenir un passage obligé et systématique dans le contentieux de la contrefaçon en droit d'auteur ?

Cela reviendrait à affirmer de façon générale que « désormais, la réunion des conditions légales de l'action en contrefaçon ne commande plus forcément une condamnation »³³. Inenvisageable il y a encore peu de temps, cette conception ne semble plus si fantaisiste au vu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui énonce qu'en présence de deux droits fondamentaux d'égale valeur, « il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime³⁴ ». Il est clair que dans cette hypothèse, cet arrêt entraînerait des changements considérables dans la réalisation juridictionnelle du droit d'auteur. En effet, si les juges étaient tenus à la recherche du juste équilibre à chaque fois qu'un contrefacteur invoque la violation d'un droit fondamental, nul doute que la démarche deviendrait systématique tant la multiplication des droits fondamentaux est importante. Peut-être faut-il s'y résoudre. On rappellera à cet égard les propos lucides de Daniel Gutman qui écrivait il y a plusieurs années déjà que la « pensée juridique moderne étant ce qu'elle est, il faut bien accepter que les controverses juridiques soient formulées en termes de conflits de droits si l'on veut tenter d'y participer »³⁵.

Il ne s'agit donc pas de rejeter complètement l'idée même de la balance des intérêts en droit d'auteur, mais peut-être faut-il s'efforcer de la contenir dans des limites raisonnables. En effet, dans la mesure où l'articulation entre le droit d'auteur et la liberté d'expression fait déjà l'objet d'une forme de balance dans la loi – ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il existe un conflit entre deux droits fondamentaux – une interprétation plus modérée est possible : le juge ne serait tenu de procéder concrètement à la

³³ Ch. Caron, art. préc.

³⁴ Cass. civ, 1^{ère} ch, 30 septembre 2015, n°14-16.273.

³⁵ D. Gutman, « Les droits de l'homme sont-ils l'avenir du droit ? », *L'avenir du droit, Mélanges en l'honneur de François Terré*, PUF / Dalloz / Juris-Classeur, 1999, p. 340.

³² Sur cette idée v. F. Pollaud-Dulian, obs. préc.

recherche d'un juste équilibre que dans des circonstances particulières, similaires à celles qui ont donné lieu à la présente affaire³⁶. Il resterait alors à déterminer dans quels cas spéciaux le juge pourrait être amené à dépasser le cadre fixé par le législateur au nom d'un intérêt de rang supérieur.

En l'espèce l'auteur de l'œuvre dérivée revendiquait fortement la portée politique de sa démarche, les photographies de mode ayant été choisies parce qu'elles sont un « symbole de la publicité et de la surconsommation ». N'est-ce ce pas justement parce qu'il s'agissait ici d'une œuvre d'art *engagée* que la balance des intérêts devait impérativement être faite ? On sait que la liberté d'expression bénéficie d'une protection supérieure lorsqu'elle contribue à porter un message politique. Plus que la dimension artistique, ce serait ainsi la dimension politique ou critique de l'œuvre seconde qui serait le sésame donnant droit à une seconde chance lorsque l'usage non autorisé ne peut être couvert par une exception existante.

En contrepoint de la précédente observation, la Cour EDH semble considérer que toute œuvre d'art participe du débat public, sans qu'il ne faille spécialement montrer le caractère « engagé » de la création : « *Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique*³⁷ ». Mais l'affirmation relève très largement de la pétition de principe. Toute œuvre ne participe pas au débat démocratique, et c'est heureux ! De plus, il faut rappeler que le droit d'auteur n'est pas *que* le droit des « œuvres d'art », mais aussi celui des créations de forme utilitaires.

Se dessinerait ainsi une distinction entre d'un côté l'art engagé, qui pourrait emprunter largement aux œuvres préexistantes pour la seule raison qu'il participe au débat d'idées, et de l'autre côté les œuvres « futiles » qui devraient s'en tenir aux seuls espaces de liberté accordés par les exceptions de

l'art. L. 122-5 CPI. Du message porté par l'œuvre dépendrait le degré de liberté du créateur, mais aussi, en creux, la portée du droit exclusif sur les œuvres antérieures. Serait-ce véritablement un mal ? On pourrait y voir le moyen donné aux juges de corriger les effets parfois iniques du dogme selon lequel le contenu du droit d'auteur ne devrait pas varier en fonction de l'objet auquel il s'applique.

L'avenir dira si la recherche du juste équilibre doit désormais intervenir de façon systématique ou si elle doit être faite seulement dans certaines circonstances particulières – et il faudra alors préciser quelles sont justement ces circonstances particulières. Mais pour l'heure, force est de constater que l'arrêt de la première chambre civile laisse dans son sillage bon nombre de questions irrésolues et donne à entendre une note dissonante qu'il faudra bien résoudre. Reste à savoir comment.

III. Résolution attendue

La résolution permet le retour à une certaine forme de détente dans le mouvement harmonique. À cet égard, nul doute que la décision rendue sur renvoi par la cour d'appel de Versailles sera scrutée avec beaucoup d'attention, car elle donnera de précieuses indications sur les modalités d'appréciation du juste équilibre entre les droits de l'auteur de l'œuvre dérivée et ceux de l'auteur de l'œuvre de base. La recherche devant s'opérer *in concreto*, quels sont les éléments qui devraient être pris en considération ?

Du côté de l'œuvre dérivée, la nature du discours protégé jouera, comme on vient de le voir, un rôle essentiel dans la mise en balance des intérêts en présence. Le discours politique est clairement celui qui bénéficie de la protection la plus importante, car il participe à un débat d'intérêt général. À l'inverse, un discours purement commercial pourra être restreint avec moins de difficulté. L'expression artistique pourrait être située quelque part au milieu de ce spectre « à mi-chemin entre les discours politiques et commerciaux³⁸ ». Dans l'affaire *Ashby Donald*, les requérants invoquaient l'intérêt du public pour la mode afin d'opérer un

³⁶ Du reste, le motif de cassation – défaut de base légale – invite à limiter la portée de l'arrêt. En ce sens, v. P. Sirinelli et A. Bensamoun, art. préc.

³⁷ CEDH, *Müller et autres c. Suisse*, préc. n°50 ; CEDH, *Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche*, 25 janvier 2007, Req. n°68354/01, n°26.

³⁸ A. Zollinger, art. préc., n°9.

rattachement au débat d'intérêt général. Rejetant cette argumentation, la Cour avait considéré au contraire que la démarche était de nature commerciale, ce qui justifiait à ses yeux la condamnation. Dans l'espèce commentée, le caractère engagé de l'œuvre dérivée - qui a déjà été souligné - pourrait très certainement peser dans la balance. La bonne ou la mauvaise foi de l'artiste, indifférente à la qualification de la contrefaçon, pourrait aussi être prise en compte dans la pesée des intérêts, de même que l'étendue des modifications apportées à l'œuvre première, ou encore, le fait que le nom du photographe à qui les clichés ont été « empruntés » n'ait été cité à aucun moment.

Si l'on regarde maintenant du côté de l'œuvre initiale, trois observations peuvent être faites. La première est que le droit d'auteur reconnu au photographe doit également être considéré comme un droit fondamental, en tant qu'il est un droit de propriété. L'entrée du droit d'auteur - et plus largement de la propriété intellectuelle - au « Panthéon des droits fondamentaux »³⁹ permet de l'inclure dans la dialectique des droits fondamentaux, sans qu'il ne sorte nécessairement perdant de la confrontation. La confrontation entre deux droits de rang supérieur aboutit en effet à une forme de neutralisation, de sorte que les grands équilibres de la matière ne devraient pas être modifiés en dehors de quelques épiphénomènes jurisprudentiels qui correspondent à des situations exceptionnelles.

La deuxième observation est que la qualité ou le mérite de l'œuvre initiale, alors même qu'ils ne doivent en théorie pas influencer l'existence et l'étendue de la protection par le droit d'auteur, pourraient être introduits dans la pesée des intérêts, au même titre que le message porté par l'œuvre dérivée. Encore une fois, c'est la perspective d'un droit d'auteur à deux vitesses qui se dessine, perspective qui ne nous semble pas totalement condamnable, mais qui pose cependant de redoutables difficultés de délimitation. On voit bien, du reste, que le recours à la balance des intérêts

confère au juge un important pouvoir de décision, auquel on associe volontiers une certaine insécurité juridique. Avouons cependant que le contentieux de la contrefaçon est déjà très largement casuistique. Comme le résume le Professeur Vivant, « c'est toujours le juge qui aura, comme il l'a déjà aujourd'hui, le dernier mot »⁴⁰. Le recours aux droits fondamentaux contribue certainement à l'émancipation du juge⁴¹, mais une fois encore il n'est pas certain que la généralisation de la balance des intérêts entraîne des changements majeurs.

Troisième observation, enfin : si un juste équilibre doit être trouvé entre la liberté d'un auteur et les droits de l'autre, sans doute faut-il se demander quelles sont précisément les prérogatives invoquées par le créateur de l'œuvre initiale. S'agit-il du droit patrimonial ? Du droit moral ? Des deux ? La balance des intérêts suppose de rechercher le « but poursuivi » par la mesure afin de décider si oui ou non la restriction à la liberté est nécessaire et proportionnée. Il faut donc s'interroger sur le but poursuivi par le droit d'auteur opposé à la liberté de création. On sait que pour la Cour de Justice, la fonction essentielle du droit d'auteur est de défendre les intérêts économiques et moraux de l'auteur⁴²... Mais du point de vue de la balance des intérêts, l'auteur qui invoque la défense d'un intérêt moral doit-il être traité de la même façon que celui qui invoque la défense d'un intérêt patrimonial ? Autrement dit, une restriction à la liberté de création ne pourrait-elle pas être considérée comme justifiée lorsqu'il s'agit de défendre la personnalité de l'auteur d'une œuvre première plutôt qu'un « simple » monopole d'exploitation ?

La question est d'autant plus importante que bien souvent, le titulaire des droits patrimoniaux ne sera pas l'auteur, et ne sera donc pas investi des droits moraux. Le droit d'auteur que l'on oppose à la liberté de création n'est donc pas nécessairement un droit *de* l'auteur. Cet aspect de la « fondamentalisation » du droit d'auteur passe trop souvent inaperçu : s'il est considéré comme un droit

⁴⁰ M. Vivant, art. préc., n°2.

⁴¹ L. Marino, « Les droits fondamentaux émancipent le juge : l'exemple du droit d'auteur », *JCP G* 2010, doctr. 829.

⁴² CJCE, 20 octobre 1993, aff. C-92/92 et C-326/92, *Phil Collins*, *Rec.*, I-5145; *RTD Eur.* 1995, p. 845, obs. G. Bonet.

³⁹ Ch. Caron, « La propriété intellectuelle au Panthéon des droits fondamentaux », *CCE* 2001, n° 6, comm. 55.

fondamental, c'est en tant que droit de propriété, et non en tant que droit issu d'une création⁴³. Le bénéficiaire de la protection sera donc fréquemment un propriétaire à titre dérivé, qui tient ses droits de l'auteur, et qui pourra exercer ses prérogatives y compris contre l'auteur lui-même⁴⁴.

Il n'est donc pas tout à fait juste de dire que la décision commentée est défavorable aux auteurs. Ce qui est atteint ici, c'est moins le droit de l'auteur que le droit de propriété. La liberté de création qui bénéficie de la mise en balance profite quant à elle toujours à un auteur.

Dans la présente affaire, ce sont pourtant bien les droits de deux auteurs qui s'opposent, et il semble bien difficile de se livrer à un quelconque pronostic quant à l'issue du litige. Et si d'aventure la Cour d'appel décidait de faire pencher la balance en faveur de l'auteur de l'œuvre dérivée, les droits de l'auteur de l'œuvre initiale ne seraient-ils pas purement et simplement neutralisés ? Bénéficiera-t-il d'un droit à rémunération, à défaut de pouvoir interdire l'utilisation de son œuvre ? Et dans ce cas, le juge ira-t-il jusqu'à fixer le montant de la redevance ? *Quid*, enfin, de la protection reconnue à l'œuvre dérivée ? « L'œuvre seconde pourra-t-elle, à son tour, être systématiquement réutilisée et déformée à des fins de création par d'autres, voire par l'auteur de l'œuvre première ou faudra-t-il chaque fois refaire une nouvelle recherche d'un prétendu "juste équilibre" »⁴⁵ ?

Du reste, quelle que soit la solution adoptée, il ne fait aucun doute que de nombreuses questions resteront en suspens. La recherche du juste équilibre sera-t-elle étendue à d'autres droits fondamentaux susceptibles d'entrer en conflit avec le droit d'auteur ? On peut penser par exemple au respect de la vie privée, mais aussi à la liberté du commerce et de l'industrie, où la perspective d'une alliance entre droits fondamentaux et droit de la concurrence pourrait ainsi se dessiner en vue d'encadrer le droit d'auteur. Et que penser d'une « contamination » aux autres droits de propriété

intellectuelle ? Si les droits fondamentaux peuvent faire échec au droit d'auteur jusque dans sa dimension morale, il n'existe aucune raison de penser que les droits de propriété industrielle ne seront pas atteints. Où l'on se souvient d'un autre air connu : droit des marques *versus* liberté d'expression !

On peut grimacer devant tant de changements et se lamenter sur l'incertitude qui pèse les titulaires de droits. On peut s'interroger sur la cohérence de l'action publique lorsqu'on renforce l'arsenal législatif de lutte contre la contrefaçon alors que dans le même temps le recours aux droits fondamentaux conduit à neutraliser les prérogatives des titulaires de droits⁴⁶. Le mélomane se consolera en se disant que c'est l'alternance entre des phases de tension et de résolution qui fait la beauté du mouvement harmonique. Gageons qu'à cet égard, la symphonie de la propriété intellectuelle et des droits fondamentaux ne saurait décevoir !

N. B.

⁴³ V. N. Bronzo, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, L'Harmattan 2007, not. p. 173.

⁴⁴ En ce sens, A. Zollinger, art. préc., n°33.

⁴⁵ F. Pollaud-Dulian, art. préc.

⁴⁶ N. Bronzo, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, op. cit., p. 160 : « il appartiendra [aux juges] de dire où se situe la frontière entre garantie des droits fondamentaux et préservation de l'efficacité des propriétés intellectuelles ». 94

L'évolution du cadre jurisprudentiel et législatif en matière du rapprochement du droit des marques dans l'Union européenne

Uroš Ćemalović

Expert en droit de la propriété intellectuelle et droit de l'Union européenne

Docteur de l'Université de Strasbourg,

Professeur à la Faculté de droit, d'administration publique et de sécurité,

Université John Naisbitt, Belgrade, Serbie

En l'état actuel du droit positif, deux types de droit des marques coexistent dans l'ordre juridique de l'Union européenne : c'est, d'une part, le droit européen - uniforme et essentiellement supranational - mis en place par le règlement sur la marque communautaire, progressivement précisé et mis en œuvre par le travail jurisprudentiel de la Cour de justice ; ce sont, d'autre part, les droits nationaux - harmonisés et de plus en plus convergents - qui gardent intact l'obstacle de la territorialité des droits que les législations nationales confèrent aux titulaires de marques. À travers l'analyse du cadre général sur le rapprochement des législations (partie 1) et du droit secondaire en matière de rapprochement des législations nationales sur les marques (partie 2), cet article s'efforce de démontrer que l'élimination des disparités intra-européennes en la matière dépend largement de l'interprétation de la Cour de justice et de son application par les instances nationales.

De prime abord, la territorialité, l'un des principes-clés de protection de la propriété industrielle, se trouve en contradiction directe avec les objectifs économiques envisagés par les fondateurs de la Communauté économique européenne. D'un côté, une marque nationale est octroyée pour un territoire national, produit ses effets et jouit de la protection dans le cadre de l'ordre juridique national. De l'autre côté, les exigences d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur ont mené à l'introduction du principe de rapprochement des législations nationales. En matière de droit des marques, l'Union européenne dispose, d'une part, d'une compétence pour adopter des mesures de rapprochement des législations nationales et, d'autre part, d'une compétence pour créer de

nouveaux titres (sur la base de la clause résiduelle de l'article 352 du TFUE, ex art. 308 du TCE) qui peuvent se superposer aux titres nationaux et disposer d'un effet unitaire dans tous les États membres (ce qui relève de l'unification et, par conséquent, dépasse la problématique étudiée). L'objectif de la présente étude est d'examiner le cadre général du rapprochement des législations et son évolution jurisprudentielle (partie I), avant d'analyser le droit secondaire et son interprétation en matière du rapprochement des législations nationales sur les marques (partie II).

I. Le rapprochement des législations : le cadre général établi par le droit primaire et son évolution jurisprudentielle

Les règles de caractère matériel et procédural qui régissent le rapprochement des législations nationales dans tous les domaines de compétence de l'Union trouvent leur base juridique dans les principes énoncés par le traité institutif et mis en œuvre par la Cour de justice. Cependant, dans le cadre d'une autre politique commune qui contribue au bon fonctionnement du marché intérieur, les dispositions de fond conférant compétence peuvent être ajoutées, supprimées ou modifiées, sans pourtant nécessiter de changement dans les règles de procédure de la politique du rapprochement. Le droit primaire comporte plusieurs dispositions sur le rapprochement des législations, sans donner une indication quelconque quant à la définition globale de ce concept, fournissant seulement un cadre normatif général. Pour cette raison, c'est l'interprétation judiciaire des règles relatives au rapprochement des législations qui a complété les dispositions des traités d'une manière créative et évolutive. Afin d'expliquer et d'analyser cette évolution, on se concentrera d'abord sur le cadre général établi par le droit primaire (A), avant d'examiner l'évolution jurisprudentielle de ce cadre (B).

A. Le cadre général établi par le droit primaire

Prises dans leur ensemble, les dispositions du droit primaire de l'Union européenne visent à prévoir les compétences et les procédures nécessaires pour mener à bien sa mission, telle que définie par l'article 3-1 du TUE¹. L'élimination des législations nationales divergentes peut être considérée comme un objectif de longue date, puisque l'article 3-1 (h) du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) prévoyait que « l'action de la Communauté

comporte [...] le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun »². L'analyse du contenu du TCE soutient cette affirmation : même un bref aperçu de sa structure est suffisant pour conclure que le rapprochement des législations pouvait prétendre au statut d'une véritable politique commune. Le chapitre 3 du sixième titre du TCE (articles 94-97) fut entièrement dédié au rapprochement des systèmes juridiques nationaux, mais la plupart de ces dispositions étaient de nature procédurale. Par conséquent, les règles régissant les questions relatives à la procédure du rapprochement ont généralement été regroupées dans un chapitre du traité, tandis que les règles habilitant la Communauté à adopter des mesures qui conduiraient à un tel rapprochement ont été éparpillées dans diverses dispositions dédiées aux différentes politiques communautaires.

Le droit primaire limite doublement l'action de l'Union : selon celui-ci, elle doit agir 1) dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées et 2) afin d'atteindre les objectifs établis par le droit primaire³. La Cour de justice de l'Union européenne (des Communautés européennes - CJUE/CJCE), ayant toujours insisté sur son rôle « d'arbitre institutionnel en dernier ressort des conflits de compétences dans l'ordre juridique communautaire »⁴, a apporté dans son avis 2/94 certaines précisions importantes : « la Communauté agit normalement sur la base de compétences spécifiques qui ne doivent pas nécessairement résulter expressément de dispositions spécifiques du traité, mais peuvent également se déduire, de façon implicite, de ces dispositions »⁵. Comme le Professeur Michel l'a pertinemment fait remarquer, « bien que cette consécration jurisprudentielle du principe des compétences d'attribution ne modifie pas, au fond, le régime juridique des compétences communautaires, elle témoigne incontestablement

¹ Version consolidée du Traité sur l'Union européenne, JOUE 2010 C 83, p. 13-45.

² Version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne, JOCE 2002 C 325, p. 33-184.

³ Article 5 du TUE.

⁴ K. Boskovits, *Le juge communautaire et l'articulation des compétences de la Communauté européenne et des États membres*, thèse, Strasbourg, 1998, p. 573.

⁵ CJCE, op. 2/94, Rec. I-1759 [1996], pts. 23-25.

d'une nouvelle politique de la Cour »⁶. Par conséquent, puisque le rapprochement des législations nationales est une politique européenne transversale, les dispositions matérielles attributives de compétence peuvent – faisant partie d'une autre politique européenne qui contribue au « fonctionnement du marché intérieur » – être ajoutées, supprimées ou modifiées, sans pour autant nécessiter la modification des dispositions procédurales⁷ de la politique de rapprochement *stricto sensu*. Dans un tel contexte, l'aspect dynamique du système juridique de l'Union – surtout si l'on prend en considération l'indépendance organique des dispositions matérielles attributives de compétence – exige la prise en considération du cadre normatif en vigueur lors de l'adoption de la directive rapprochant les législations nationales sur les marques⁸. Dès lors, avant de se pencher sur son interprétation jurisprudentielle, le droit européen primaire sur le rapprochement des législations sera examiné à la lumière de son évolution historique.

Conformément à l'article 94 du TCE, « le Conseil [...] arrête des directives pour le rapprochement des dispositions [...] des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun ». Cependant, après avoir introduit une dérogation spéciale et fonctionnelle à cette disposition, limitée à la « réalisation des objectifs énoncés à l'article 14 », l'article 95 du TCE prévoit que « le Conseil [...] arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions [...] des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du

marché intérieur ». Le libellé « pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14 » indique clairement que le champ d'application de l'article 95 a été limité à la réalisation des objectifs prédéfinis par l'article 14 du TCE (devenu l'article 26 du Traité sur le fonctionnement de l'UE – TFUE)⁹, tandis que l'article 94 était applicable chaque fois qu'il était nécessaire d'effectuer le rapprochement des dispositions nationales ayant une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. La complexité des rapports entre ces deux dispositions réside surtout dans le fait que l'article 95 du TCE (devenu l'article 114 du TFUE) peut être utilisé comme base juridique pour l'adoption des mesures de rapprochement visant à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur (rapprochement de résultat), tandis que l'article du 94 TCE (devenu l'article 115 du TFUE) est susceptible d'être invoqué afin d'éliminer les disparités des dispositions nationales qui affecteraient l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur (rapprochement préventif). Il s'agit là d'une des raisons pour lesquelles le Traité de Lisbonne a inversé l'ordre de ces deux articles, de sorte que l'article 94 du TCE est devenu l'article du 115 TFUE, tandis que l'article 95 du TCE est devenu l'article 114 du TFUE, tout en précisant que l'article 115 est applicable « sans préjudice de l'article 114 ». En d'autres termes, la nécessité pour le législateur européen d'établir ou de rendre opérationnel « un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée » (art. 14-2 du TCE et 26-2 du TFEU) vient logiquement avant l'obligation de prévenir les divergences entre les législations nationales qui pourraient affecter l'établissement ou le fonctionnement de cette zone. Par ailleurs, le rapprochement de résultat exige une procédure législative ordinaire, tandis que les directives européennes effectuant le rapprochement préventif sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale.

⁶ V. Michel, *Recherches sur les compétences de la Communauté européenne*, L'Harmattan, 2003, p. 20-21.

⁷ Pour un aperçu plus détaillé de la distinction entre les dispositions matérielles attribuant la compétence en matière de rapprochement et les dispositions procédurales relatives à leur adoption, v. U. Ćemalović, « Framework for the Approximation of National Legal Systems with the European Union's acquis : From a Vague Definition to Jurisprudential Implementation », *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, vol. 11-2015, p. 241-258 ; U. Ćemalović, *Le mouvement d'unification du droit des marques dans l'Union européenne*, thèse, Strasbourg, 2010, p. 83-87.

⁸ La directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, JOUE 2008 L 299, p. 25-33.

⁹ Version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JOUE 2010 C 83, p. 47-199.

B. L'évolution jurisprudentielle du cadre général établi par le droit primaire

L'analyse téléologique des règles de fond conférant la compétence pour effectuer le rapprochement a révélé que la base juridique de l'adoption des actes communautaires est constituée des articles 94 et 95 du TCE (dispositions générales), mais également de plusieurs autres articles consacrés à d'autres politiques européennes (dispositions particulières). Cependant, étant donné la nature de ces dispositions, il est souvent difficile de faire une distinction claire entre leurs champs d'application respectifs. Certaines règles sont complémentaires *ratione materiae*, mais exigent souvent l'application de différentes procédures dans le cadre d'une distribution divergente des pouvoirs entre l'Union et les États membres. En outre, le dynamisme intrinsèque de la structure institutionnelle européenne exige une interprétation évolutive « en prévision de sa politique future »¹⁰. Dans ses décisions concernant les questions liées à la répartition des compétences et à la base juridique pour l'adoption des actes européens, la Cour de justice a considérablement enrichi et approfondi le cadre juridique relatif au rapprochement des législations nationales.

Compte tenu des formulations concises des articles 94 et 95 du TCE (articles 115 et 114 du TFUE) et de la nature transversale de leurs objectifs (l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur), il est d'abord nécessaire de préciser les conditions de leur invocation. Ensuite, ces conditions doivent être accompagnées d'une clarification de la relation entre les dispositions générales et les dispositions particulières attribuant la compétence pour le rapprochement des législations. S'agissant de la première question, les précisions données par la Cour se rapportaient au degré et aux conséquences possibles de disparités des législations nationales : « si la simple constatation de disparités entre les réglementations nationales ne suffit pas pour justifier le recours à l'article 95 CE, il en va différemment en cas de

divergences entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui sont de nature à entraver les libertés fondamentales et à avoir ainsi une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur »¹¹. Cependant, la nature des législations nationales susmentionnées ne suffit pas ; il faut aussi que les divergences aient un impact sur les échanges transfrontaliers d'un degré considérable de prévisibilité : « il résulte également d'une jurisprudence constante que, si le recours à l'article 95 CE comme base juridique est possible en vue de prévenir des obstacles futurs aux échanges résultant de l'évolution hétérogène des législations nationales, l'apparition de tels obstacles doit être vraisemblable »¹². Puisque l'article 95 du TCE (art. 114 du TFUE) est doté d'un caractère général et horizontal, l'interprétation de la Cour s'est focalisée sur la nature de l'intervention du législateur européen lorsque l'acte adopté est fondé sur cette disposition : « par l'expression 'mesures relatives au rapprochement' figurant à l'article 95 CE, les auteurs du traité ont voulu conférer au législateur communautaire, en fonction du contexte général et des circonstances spécifiques de la matière à harmoniser, une marge d'appréciation quant à la technique de rapprochement la plus appropriée afin d'aboutir au résultat souhaité »¹³. En outre, « un acte adopté par le législateur communautaire sur le fondement de l'article 95 CE, conformément à la procédure de codécision visée à l'article 251 CE, peut se limiter à définir les dispositions essentielles en vue de la réalisation des objectifs liés à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur dans le domaine concerné, tout en conférant à la Commission le pouvoir d'adopter les mesures d'harmonisation que nécessite l'exécution de l'acte législatif en cause »¹⁴.

En ce qui concerne la jurisprudence relative à l'article 94 du TCE (devenu l'article du 115 TFUE),

¹⁰ CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-52/00 *Commission des Communautés européennes contre République française* [2002] Rec. I-3827, pt. 15.

¹¹ CJCE, 12 déc. 2006, aff. C-380/03 *Allemagne c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne*, [2006] Rec. I-11573, pt. 37.

¹² *Ibid*, point 38.

¹³ CJCE, 6 déc. 2006, aff. C-66/04 *Royaume-Uni c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne*, [2005] Rec. I-10553, pt. 45.

¹⁴ *Ibid*, pt. 50.

elle est beaucoup moins abondante et n'apporte pas assez d'éléments pour définir ce que la Cour désigne comme « jurisprudence constante ». Dans un de ses arrêts récents du 26 février 2015¹⁵, la CJUE se contente de constater que l'harmonisation des législations nationales conformément à l'article 115 du TFUE est « graduelle », sans aucune précision supplémentaire. La relation complexe entre les dispositions du TCE conférant la compétence et la capacité (pour certaines politiques communes) de leur application cumulative a également nécessité une interprétation judiciaire¹⁶. En d'autres termes, « l'existence de bases juridiques concurrentes et la sélection de la base juridique adéquate par les institutions ont donné lieu à un important contentieux résultant notamment [...] de l'accroissement des compétences communautaires »¹⁷. Lorsque la compétence en matière de rapprochement repose sur deux dispositions du droit primaire (une générale et l'autre spéciale), la phase préliminaire devrait consister en la sélection de la base juridique appropriée, décision ayant de nombreuses incidences juridiques et politiques. Afin de résoudre ce problème de parallélisme des bases juridiques, la Cour a introduit un critère général : « dans le cadre du système de compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte »¹⁸. Par conséquent, pour justifier le recours à un article concret du traité, le législateur européen doit prendre en considération le contexte général de futur acte et interpréter son contenu d'une manière systématique et téléologique.

¹⁵ CJUE, 26 fév. 2015, aff. jointes C-144/13, C-154/13 et C-160/13 *VDP Dental Laboratory NV v Staatssecretaris van Financiën c/ X BV et Nobel Biocare Nederland BV*, pt. 60.

¹⁶ La jurisprudence sur ce sujet est abondante. Cet article se limite à l'analyse de la jurisprudence constante et des principaux arrêts en la matière.

¹⁷ V. Michel, *op. cit.*, p. 38.

¹⁸ CJCE, 26 mars 1996, aff. C-271/94 *Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne*, [1996] REC. I-1689, pt. 14.

II. L'évolution du droit secondaire et de son interprétation en matière de rapprochement des législations nationales sur les marques

En matière de droit des marques, l'Union européenne dispose, d'une part, d'une compétence pour adopter des mesures de rapprochement des législations nationales (dont le cadre général et son interprétation ont été analysés dans la partie précédente) et, d'autre part, d'une compétence pour créer de nouveaux titres qui peuvent se superposer¹⁹ aux titres nationaux et disposer d'un effet unitaire dans tous les États membres (ce qui relève de l'unification et non du rapprochement des législations). Une unification intégrale dans la matière du droit des marques, conduisant à la suppression des titres nationaux, rendrait superflu le rapprochement des législations nationales. Néanmoins, même si, « afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entrave une activité économique dans l'ensemble du marché intérieur, des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres, sont nécessaires »²⁰ et nonobstant le fait que « le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres

¹⁹ Dans les États membres de l'UE coexistent actuellement les titres nationaux (pouvant être acquis par la voie d'une demande nationale ou internationale d'enregistrement) et les titres supranationaux (pouvant être acquis par voie européenne ou internationale, puisque la Communauté européenne a adhéré au Protocole de Madrid le 1^{er} octobre 2004). En d'autres termes, dans chaque État de l'UE, une marque nationale (par ses effets) peut être nationale ou internationale par sa voie d'obtention, tandis qu'une marque communautaire peut être obtenue par une demande d'enregistrement communautaire ou international (puisque un ressortissant d'un pays membre de l'Union de Madrid peut solliciter, par la voie internationale, l'enregistrement d'une marque communautaire). Dès lors, on a insisté sur la possibilité de superposition de deux titres parce que c'est le demandeur qui est en position de faire un choix (marque nationale ou communautaire par ses effets).

²⁰ Considérant 4 du règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), JOUE 2009 L 78, p. 1-42.

confèrent aux titulaires de marques »²¹, en l'état actuel du développement du droit de l'UE, il est très difficile d'imaginer la disparition des titres nationaux au profit d'un seul titre supranational. Par conséquent, l'étude du droit secondaire rapprochant les législations nationales sur les marques, ainsi que de son interprétation jurisprudentielle, conserve l'intégralité de son intérêt juridique et pratique.

A. Les limites du rapprochement des droits nationaux sur les marques

Puisque l'objectif²² de l'intervention du législateur européen dans le domaine du droit des marques a initialement été de subordonner, en principe²³, les conditions de l'acquisition et les effets du droit sur la marque aux mêmes règles dans tous les États membres – l'adoption, en 2008, de la version codifiée de la directive adoptée vingt ans auparavant n'a pas apporté de changement quant à son champ d'application –, la rédaction des dispositions liminaires de la directive présente d'importantes spécificités par rapport à l'approche législative classique dans les ordres juridiques internes. Ainsi, la *differentia specifica* de ces dispositions réside dans le fait qu'elles sont rédigées en des termes qui sont, par certains aspects, plus précis et, dans par autres, plus vagues que les termes des droits des marques nationaux. Même si cette affirmation peut paraître contradictoire, elle est la conséquence logique, d'une part, de la nature juridique du rapprochement et, d'autre part, de la complexité des législations nationales en matière de droit des marques.

La compréhension large des signes susceptibles de constituer une marque est complétée par un autre élément nécessaire au rapprochement des

législations nationales dans le domaine susmentionné, la délimitation précise du champ d'application de l'acte européen servant de base à ce rapprochement. Conformément à l'énoncé selon lequel « la présente directive ne devrait pas enlever aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage, mais ne devrait régir que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement »²⁴, l'article premier de la directive complète et approfondit la formulation du considérant 5, en précisant qu'elle « s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre ». Cette disposition permet de tirer trois conclusions :

1) les marques d'usage – signes utilisés pour désigner les produits et/ou les services pour lesquels l'enregistrement n'a jamais été demandé – sont hors de portée de la directive et restent régies uniquement par les lois nationales ; lors de l'analyse de la définition légale interne de la marque, certains auteurs ne manquent pas de souligner que, de ce point de vue, l'article 1^{er} est plus précis que le législateur national « lorsqu'il indique que la directive ne s'applique qu'aux marques de produits ou de services [...] qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement »²⁵ ;

2) la directive s'applique aussi aux marques qui sont nationales par leurs effets, mais internationales par leur voie d'obtention, ainsi qu'aux marques « qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement » auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ;

3) le rapprochement réalisé par la directive couvre les marques nationales de produit ou de service,

²¹ *Ibid.*

²² Tel qu'énoncé par le considérant 7 de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JOCE 1989 L 40, p. 1-9, codifiée par la directive du 22 octobre 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, JOUE 2008 L 299, p. 25-33. On se référera ici à la version codifiée.

²³ C'est aussi par l'entremise du terme « en principe » que le législateur européen a montré son intention de limiter le champ d'application de la directive.

²⁴ Considérant 5 de la directive 2008/95/CE.

²⁵ J. Passa, *Droit de la propriété industrielle, tome 1 : Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles*, LGDJ, 2^e éd., 2009, p. 41.

marques individuelles ou collectives²⁶, de garantie ou de certification ; les différences lexicales ou les précisions apportées par certaines lois nationales ne peuvent limiter le champ d'application de la directive. Par exemple, certaines lois nationales précisent que la marque peut être « de fabrique, de commerce ou de service »²⁷ : d'une part, il est clair que les marques de fabrique et de commerce sont, en principe, deux types de marques de produit ; d'autre part, cette distinction est considérée en théorie comme « plus économique que juridique »²⁸, voire « dépourvue de toute conséquence juridique »²⁹.

Enfin, sans que cela soit précisé dans la partie normative de la directive, il est clair que son ambition n'est que de réaliser un rapprochement des dispositions matérielles, étant entendu que « les États membres devraient garder également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement »³⁰. Dès lors, le rapprochement est, *ratione materiae*, limité aux législations nationales sur les marques, puisqu'il « ne devrait pas exclure l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs »³¹. Néanmoins, le niveau de rapprochement déjà atteint dans le domaine du droit matériel des marques contribue peu au bon fonctionnement du marché intérieur s'il n'est pas accompagné d'une réglementation (harmonisée ou

uniforme) relative aux mesures et procédures nécessaires pour assurer, à l'échelle européenne, un respect effectif de ces droits³². Si cette problématique dépasse le cadre de cet article, il en va autrement de l'interprétation jurisprudentielle de la directive 2008/95/CE, un outil dont la profondeur et la variété méritent de les associer au phénomène désigné comme rapprochement de résultat.

B. Vers un rapprochement substantiel ? L'interprétation jurisprudentielle récente de la directive rapprochant les législations nationales sur les marques

En matière de rapprochement des législations nationales sur les marques, l'interprétation jurisprudentielle de la directive³³ est d'une telle envergure que les dispositions du droit dérivé deviennent inséparables de sa mise en œuvre par la Cour. La complexité et la technicité des droits nationaux sur les marques et la nature de l'acte européen effectuant leur rapprochement partiel dotent son interprétation d'un caractère substantiel. Les juges nationaux, en l'absence d'un mécanisme permettant d'interroger la Cour sur la signification d'une disposition européenne, auraient tendance à l'interpréter conformément à la tradition de leur ordre juridique interne et, de ce fait, à porter potentiellement préjudice au niveau de rapprochement déjà atteint. Les juridictions nationales, vu le nombre de litiges relatifs aux marques portés devant elles, utilisaient abondamment le mécanisme du renvoi préjudiciel. En conséquence, la Cour a créé un système de règles interprétatives dont l'ampleur et l'importance rendent largement insuffisante l'étude des

²⁶ Il importe de souligner que la directive n'impose nullement l'introduction, dans les ordres juridiques internes, des règles concernant l'enregistrement des marques collectives, de garantie ou de certification. Néanmoins, pour les États membres dont les législations connaissent ces types de marques, l'article 15 de la directive dispose qu'ils « peuvent prévoir que ces marques sont refusées à l'enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées nulles pour d'autres motifs que ceux visés aux articles 3 et 12, dans la mesure ou la fonction de ces marques l'exige ».

²⁷ L'article L-711-1 du Code français de la propriété intellectuelle, version consolidée au 1 janvier 2016.

²⁸ J. Azema, J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, Précis, 6^e éd., 2006, p. 746.

²⁹ J. Passa, *op. cit.*, p. 40.

³⁰ Considérant 6 de la directive 2008/95/CE.

³¹ Considérant 7 de la directive 2008/95/CE.

³² Il s'agit, entre autres, du règlement (UE) No 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) No 1383/2003 du Conseil (JOUE 2013 L 181, p. 15-34) et de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JOUE 2004 L 157, p. 45-86).

³³ Le terme « directive » englobe ici l'acte du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, mais aussi sa version codifiée du 22 octobre 2008 ; voir notes 8 et 22.

dispositions de la directive prises isolément de leur mise en œuvre jurisprudentielle. Parmi les normes que l'on peut considérer à la fois comme les plus importantes et les plus souvent interprétées, on peut citer celles relatives aux droits conférés par la marque (article 5), aux signes susceptibles de constituer une marque (article 2) et aux motifs de refus ou de nullité (articles 3 et 4). Étant donné que l'exigence relative à l'interprétation graphique a été supprimée³⁴ par la nouvelle directive 2015/2436 du 16 décembre 2015³⁵, nous nous focaliserons ici sur les droits conférés par la marque (1) et les motifs de refus et de nullité (2).

1. Les droits conférés par la marque

L'article 5-1 pose deux catégories de conditions pour l'exercice du droit exclusif à la marque. Il s'agit, d'une part, des conditions générales pour que le titulaire soit habilité à interdire aux tiers l'usage de certains signes : absence de consentement préalable et exigence que l'interdiction ne puisse concerner que l'usage du signe dans la vie des affaires. De surcroît, les points a) et b) du même paragraphe posent des conditions supplémentaires dont l'objectif est de définir les caractéristiques des signes et de leurs rapports avec la marque enregistrée, ainsi que les rapports entre les produits ou les services couverts par la marque et le signe. Néanmoins, les droits conférés par la marque et les conditions de leur exercice sont prédéterminés par les limitations intrinsèques du rapprochement des législations. Quand bien même il est indéniable qu'il « ressort des termes de l'article 5 de la directive que cette disposition a pour objet d'harmoniser l'étendue de la protection à accorder aux marques »³⁶, force est aussi de constater que la protection « d'une marque contre certains usages

d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services ne relève pas de l'harmonisation communautaire »³⁷. Dès lors, pour définir les conditions générales de l'exercice du droit au niveau européen, il faut d'abord préciser la portée de l'harmonisation. Ces conditions peuvent être explicitement formulées (comme c'est le cas de l'absence de consentement du titulaire et de l'usage du signe dans la vie des affaires) ou ressortir implicitement de l'interprétation systématique des dispositions de l'article 5. Comme l'a affirmé la CJUE dans son ordonnance du 6 octobre 2015, « il découle d'une jurisprudence constante [...] que les articles 5 à 7 de la directive 2008/95 procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans l'Union »³⁸. Étant donné que l'harmonisation en la matière est complète, les juridictions nationales ne peuvent pas limiter le droit exclusif conféré par la marque au-delà des règles définies par la directive.

2. Les motifs de refus ou de nullité

L'étude du contexte dans lequel l'existence du risque de confusion représente une des conditions *sine qua non* de l'invalidité de la marque doit être accompagnée par une définition européenne commune de cette notion. Étant donné que, d'une part, un tel risque « devrait constituer la condition spécifique de la protection »³⁹ et que, d'autre part, son appréciation « dépend de nombreux facteurs »⁴⁰, la référence aux critères jurisprudentiels s'impose de soi. D'une manière générale, la Cour de justice fonde son raisonnement sur la fonction de la marque : « il y a lieu de constater qu'un risque de confusion existe au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive lorsque le public peut se méprendre quant à l'origine des produits ou des services en cause »⁴¹. Dans ces circonstances, certaines précisions s'imposent au regard de deux éléments. D'une part, la référence au public ne

³⁴ Considérant 13 de la directive 2014/2436 précise qu'un signe devrait « pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin ».

³⁵ Directive (UE) 2014/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte), JOUE 2008 L 336, p. 1-26.

³⁶ CJCE, 21 nov. 2002, aff. C-23/01 *Robelco NV c/ Robeco Groep NV*, [2002] Rec. I-10913, pt. 27.

³⁷ *Ibid.*, pt. 31.

³⁸ CJUE, ord., 6 oct. 2015, aff. C-500/14 *Ford Motor Company c/ Wheeltrims srl* (non publiée), pt. 44.

³⁹ Considérant 11 de la directive.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ CJCE, 29 sep. 1998, aff. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1997] Rec. I-5525, pt. 26.

représente qu'une façon d'indiquer l'intégralité des individus répondant au critère du « consommateur moyen », qui est censé être « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »⁴². D'autre part, ce public peut se méprendre lorsqu'il existe un risque qu'il « puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement »⁴³. En d'autres termes, l'appréciation globale du risque de confusion suppose une approche objective et nécessite la prise en compte de toutes les conditions qui doivent être réunies pour qu'une marque puisse être invalidée en vertu de l'art. 4-1 (b). En ce qui concerne la similitude « visuelle, auditive ou conceptuelle »⁴⁴ entre les marques, « l'appréciation globale du risque de confusion doit [...] être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants »⁴⁵. Il convient de souligner la grande importance de la mention des « éléments distinctifs » et du « caractère distinctif » dans le contexte de l'article 4 de la directive. En allant au-delà⁴⁶ du cadre normatif initial, la Cour impose une lecture systémique des dispositions de la directive et fait preuve d'influence de la doctrine sur son travail jurisprudentiel.

L'harmonisation des droits internes des marques dans l'UE, telle qu'opérée par les directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et 2015/2436 et

⁴² CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00 *LTJ Diffusion SA* [2003] Rec. I-2816, pt. 52. Pour apporter plus d'éléments de définition relatifs au concept du « consommateur moyen », la Cour a, dans le même point, précisé qu'« à l'égard d'un tel consommateur, le signe produit une impression d'ensemble [...] ce consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et des marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire [...] le niveau d'attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause ».

⁴³ CJCE, l'arrêt *Canon Kabushiki Kaisha* précité, point 29.

⁴⁴ CJCE, ord., 28 avr. 2004, aff. C-3/03P *Matratzen Concord GmbH c/ OHMI* [2004] Rec. I-3660, pt. 29.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ On comprend par cela le fait que le législateur européen, ni dans le considérant 11 ni dans l'article 4 de la directive, ne mentionne *expressis verbis* la distinctivité.

complétée par leur interprétation jurisprudentielle, est la conséquence d'un rapprochement partiel et fonctionnel des législations nationales. Partiel, parce qu'il a été d'emblée limité aux seules dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Fonctionnel, en raison de sa focalisation sur l'objectif principal : faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services et améliorer les conditions de concurrence. Lors de l'adoption de la version codifiée de la directive en 2008, le législateur européen s'est indirectement félicité d'avoir réalisé cet objectif, en déclarant, par son premier considérant, que « les législations qui s'appliquaient aux marques dans les États membres avant l'entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun ». L'utilisation de l'imparfait indique clairement que l'objectif de l'harmonisation – tel que défini en 1988 – est, vingt ans plus tard, considéré comme atteint. La dernière directive 2015/2436 adoptée à la fin de l'année 2015, s'inscrit dans la droite ligne de l'approfondissement de l'harmonisation, ayant pour l'objectif de « réduire les domaines de divergence au sein du système des marques dans l'ensemble de l'Europe » (considérant 5). Cependant, l'analyse du cadre général en matière du rapprochement des législations et l'étude des dispositions sur le rapprochement des droits nationaux sur les marques, ont révélé que l'élimination des disparités intra-européennes en la matière est un travail de longue haleine qui dépend largement de l'interprétation de la Cour de justice et de son application par les instances nationales. L'harmonisation de certaines questions de procédure, opérée par la directive 2015/2436, est un pas encourageant dans cette direction.

U. Č.

Les nouveaux challenges des titulaires de *.marque*

Sarah Kopyc

Juriste en propriété intellectuelle - Nameshield

*D'ici deux ans, au plus tard, les titulaires de marque pourront déposer une nouvelle fois leur candidature pour détenir un *.marque* dans leurs noms de domaine et sécuriser davantage leur périmètre de protection sur internet. Il est utile de revenir sur les motivations qui ont poussé les titulaires de marques à bénéficier de leur propre extension.*

Aujourd'hui, une société détient plusieurs actifs immatériels : des marques, des brevets, des dessins et modèles, des noms de domaine, etc. Depuis 2012, peut s'ajouter à tous ces actifs une extension de premier niveau (TLD - Top Level Domain), aussi appelé *.marque* (exemple : www.nic.panerai). L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a créé l'engouement des marques puisque 643 candidatures en *.marque* ont été remises sur près de 1500 candidatures pour des nouvelles extensions (génériques et *.marque*). À ce jour, 152¹ *.marque* sont déjà délégués, c'est-à-dire que le titulaire d'une marque peut faire l'utilisation de son *.marque*, par exemple : www.mabanque.bnpparibas en lieu et place de www.bnpparibas.net.

Pour être propriétaire d'une nouvelle extension, et après s'être acquitté de 185 000 dollars auprès de l'ICANN, le candidat doit faire face à différents challenges : défendre sa marque et sa réputation lors de la candidature des titulaires de *.marque* (I), mais aussi développer des processus innovants en cohérence avec la stratégie de la marque (II).

I. La défense de son *.marque* en amont de son utilisation

A. La contractualisation de la marque avec l'ICANN

Lorsqu'un titulaire de marque souhaite candidater pour détenir sa propre extension, il doit signer un accord de registre² avec l'ICANN. Cet accord est unique pour tous les déposants d'une nouvelle extension et très rares sont les cas où des clauses sont modifiées. La juridiction compétente lors d'un litige avec l'ICANN concernant l'accord de Registre est le tribunal du comté de Los Angeles, qui statue sous la forme d'un arbitrage. Exceptionnellement, l'arbitrage a lieu en Suisse (Genève) dans l'hypothèse où la nouvelle extension est souhaitée par une organisation intergouvernementale, une entité gouvernementale ou bien encore dans d'autres circonstances spéciales³.

Dans le cas des *.marque*, le titulaire d'une marque pourra également se soumettre à la « spécification

¹<https://newgtlds.icann.org/en/program-status/sunrise-claims-periods>

²<https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en>; article 5.2

³<https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en>; article 5.2, texte alternatif

13⁴ ». S'il présente les conditions énumérées dans la spécification⁵, le candidat peut bénéficier de plusieurs avantages par exemple : « fermer son TLD » (tout le monde ne pourra pas enregistrer un nom de domaine en .marque), profiter de délais plus favorables, choisir ses bureaux d'enregistrement. Pour bénéficier d'un modèle financier, certaines sociétés estiment que le métier de registre⁶ est un métier à part entière et ont de ce fait décidé de créer une entité juridique spécialement à cet effet..

B. Les moyens de défense pour les titulaires de marque à l'égard des .marque et nouvelles extensions

Dans le cadre de ces nouvelles extensions, les déposants n'ont pas eu de visibilité quant aux dépôts de marques tierces, voire concurrentes, et ce, jusqu'à la publication des candidatures. Plusieurs demandeurs se sont retrouvés à candidater pour la même extension⁷. Ces schémas ont parfois eu pour finalité un conflit entre deux marques intéressées par le même .marque.

Un exemple illustre parfaitement cette problématique : le .merck. Dans les années 30, la société pharmaceutique Merck KGAA a consenti un accord de coexistence avec le titulaire de la marque pharmaceutique Merck, dont le titulaire est Merck Inc, en définissant une territorialité stricte : Merck KGAA utilise sa marque dans le monde, sauf aux États-Unis et au Canada où Merck Inc est exploité.. La société Merck KGAA a découvert que la société Merck Inc. a déposé un dossier de candidature pour un .merck. La société Merck KGAA a déposé une

plainte (LRO : Legal rights Objections) à l'encontre de la candidature de Merck Inc. L'action s'est soldée par un échec. Le jury de l'OMPI⁸ n'a pas considéré que la société Merck Inc tirait indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ; n'avait pas réduit, de façon injustifiée, le caractère distinctif ou de la renommée de la marque ; ou n'avait pas créé de risque de confusion entre le gTLD contesté et la marque Merck KGAA. À ce jour, Merck KGAA est titulaire de l'extension .emerck, tandis que Merck Inc est titulaire du .merck. Il est intéressant de noter que les noms de domaine et les extensions de premier niveau ne connaissent pas de limite de territorialité. *Quid* dès lors de l'application de l'accord de coexistence ?

Outre la LRO, un tiers, estimant qu'une candidature viole ses droits par le dépôt de candidature d'un .marque, peut avoir recours à d'autres types d'objections⁹ :

- le « string confusion », lorsque le TLD est similaire à un TLD existant ou des TLD délégués similaires produisant une confusion chez l'utilisateur
- le « limited public interest », lorsque le dépôt va à l'encontre des bonnes mœurs et/ou de l'ordre public.

Par ailleurs, faut-il préciser que le public concerné par l'extension peut également s'opposer à une candidature. Il s'agit de la « community objections ».

Il existe également la procédure URS¹⁰ (Uniform Rapid Suspension) et la procédure UDRP¹¹ (Uniform Dispute domain name Resolution Policy). La procédure URS a pour conséquence de bloquer le nom de domaine pour une durée d'un an. Cette procédure concerne les nouvelles extensions et le .pw. Elle est, notamment, plus rapide (environ vingt jours) et moins coûteuse. La procédure UDRP permet le transfert ou la radiation du nom de domaine. Le délai de cette procédure équivaut à

⁴ <https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/specification-13-applications>

⁵<https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/specification-13-applications>: le .marque doit être identique à une marque verbale enregistrée et valide sous la loi applicable et ; seul le Registre, ses affiliés ou ses licenciés peuvent être titulaire du .marque et contrôler les Domain Name Server et ; le .marque ne doit pas être générique et ; le Registre doit transmettre à l'ICANN une copie du certificat de marque.

⁶ Le Registre est la société choisie par l'ICANN et bénéficiaire de la gestion d'une extension (exemple : le Registre du .be est DNS Belgium)

⁷ On dénombre par exemple trois candidatures pour le .cars.

⁸ Merck KGAA v. Merck Registry Holdings, Inc., 6 septembre 2013, WIPO (Case NO. LRO2013-009)

⁹ <https://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr>

¹⁰ <https://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs>

¹¹<https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-fr>105

une soixantaine de jours. Toutefois, cette procédure n'existe pas pour toutes les extensions¹². Trois conditions cumulatives doivent être remplies : le nom de domaine doit être identique ou similaire à la marque antérieure, le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir de droit ou d'intérêt légitime sur le nom et le nom de domaine doit avoir été réservé et être utilisé de mauvaise foi.

Outre la défense de la marque, l'ICANN protège également les territoires nationaux face aux nouvelles pratiques d'Internet.

C. Les .marques et les territoires nationaux

Le GAC¹³ (Governmental Advisory Committee) a comme rôle principal de fournir des conseils à l'ICANN sur les questions de politiques publiques, en particulier lorsqu'il existe une interaction entre les activités ou les politiques de l'ICANN et les lois nationales ou les accords nationaux. L'utilisation du pays et de la marque (exemple : luxembourg.cartier) doit faire l'objet d'un accord de la part du pays ou être dans la liste des pays autorisant à utiliser le nom du pays avec une marque¹⁴. Cependant, il convient d'indiquer que les noms de pays au deuxième niveau correspondent uniquement aux langues des Nations Unies. Par exemple, « the netherlands » est protégé par le contrat de Registre (spécification 5) alors que le nom de ce pays dans la langue du pays « neerlandais » n'est pas protégé..

II. La mise en œuvre du .marque au sein de la stratégie de l'entreprise

Malgré un nombre important de contrats et de restrictions, parfois imposées par l'ICANN, les

¹² S'agissant de l'extension .lu, il n'existe pas de procédure alternative de règlement des litiges. Le rachat peut être une des solutions, tout en étant prudent pour éviter d'être cybersquatté une seconde fois ; soit une décision de justice en faveur du titulaire de la marque peut ordonner de transférer le nom de domaine litigieux.

¹³<https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee>

¹⁴<https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Country+and+Territory+Names+as+second-level+domains+in+new+gTLDs+requirements+for+notification+list>

titulaires de marques voient le bénéfice qu'ils pourraient retirer d'être également titulaire d'une nouvelle extension .marque. en imaginant de nouvelles pratiques innovantes sur Internet.

A. Le développement stratégique et financier de la marque

L'aspect défensif doit tout d'abord être évoqué. Comme nous l'avons précisé auparavant, les titulaires de marques n'avaient pas connaissance des .marque qui étaient déposés. Prenons l'exemple des marques *Mont-Blanc*. Il est parfaitement envisageable que le titulaire de la marque désignant, notamment, des stylos dépose un dossier de candidature, lorsque celui de la marque désignant des desserts ne le fait pas. Dans une telle hypothèse, la marque de stylo se retrouverait dans une situation équivalente à un monopole d'exploitation, permettant à son titulaire de négocier par voie contractuelle l'utilisation de son extension.

Les nouvelles extensions apparaissent donc comme une opportunité de développer de nouveaux modèles financiers et contractuels. L'occasion leur est offerte de créer des contrats s'apparentant à des « licences »¹⁵ de noms de domaine. Dans le cadre d'un tel contrat, se pose par exemple la question de la fin de celui-ci. Qu'advient-il en effet du « business » d'un licencié non exclusif, connu sous un nom de domaine en .marque, qui n'est plus autorisé à utiliser cette extension par le titulaire ? Dans ces cas-là, la plus sage des décisions est de maintenir un site principal sans l'utilisation du .marque pour présenter son business et utiliser le .marque pour présenter les gammes de produits de cette marque. Ces problématiques pourront aussi avoir lieu lors de la vente d'une filiale à une société tierce si celle-ci avait développé son business sous un .marque de la société mère.

Le .marque permet également au titulaire de contrôler son réseau de distribution, que ce soit des

¹⁵ Ici, l'utilisation du terme licence relève d'une facilité de langage et ne doit pas être pris dans son sens habituel. Faut-il rappeler que le contrat de licence s'apparente à un louage de chose impliquant un droit de propriété intellectuelle alors que le droit sur le nom de domaine n'en est pas un.

licenciés, des franchisés ou bien encore de simples revendeurs. Puisque la marque est son propre Registre et détermine les conditions d'enregistrement de son .marque, cela lui permet d'avoir une stratégie de nommage claire et précise pour tous les acteurs proches de la marque. Dans quelques années, peut être que le titulaire de la marque n'aura plus à s'interroger sur l'opportunité d'enregistrer l'extension .net ; .org ; .info ; .shoes ; .lu etc. Elle aura la possibilité d'enregistrer ses noms de domaine avec sa propre extension : shoes.louboutin ; information.louboutin ; network.louboutin ; Luxembourg.louboutin, etc. La stratégie sera plus fluide, car la marque n'aura sans doute plus besoin de s'éparpiller et d'enregistrer une multitude d'extensions.

En sus des avantages stratégiques et juridiques que nous venons d'évoquer, les nouvelles extensions présentent des avantages indéniables en terme de sécurité.

B. L'atout sécurité du .marque

D'un point de vue technique, le .marque permet de sécuriser la communication et les échanges. Il est ainsi possible de créer un Intranet d'une société sous un .marque. En outre, en tant que Registre, le titulaire de la marque dispose de ses données, contrairement aux extensions génériques ou ccTLDs qui dépendent d'un Registre tiers¹⁶

Le .marque impacte également la sécurité des internautes. Un produit pourrait se voir attribuer un numéro de série grâce à son nom de domaine et assurer ainsi sa traçabilité¹⁷. Le consommateur pourrait alors être assuré de l'authenticité avant achat.

Le .marque évite également le typosquatting¹⁸ que nous connaissons sur les autres extensions aujourd'hui. En l'espèce, le cybersquatteur profite

des fautes de frappes que l'internaute peut faire en recherchant une marque pour enregistrer un nom de domaine correspondant à la marque avec un faute de frappe. Avec le .marque, l'internaute sera certain d'être sur le site officiel de la marque puisque seule la marque décide de qui peut enregistrer son extension. Le .marque est enregistré dans une seule et correcte orthographe et ne pourra pas être typosquatté.

Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les titulaires de marques pour communiquer avec le public. Dès lors, nous pourrions voir apparaître « www.facebook.chanel ». Encore faudra-t-il trouver un terrain d'entente avec les réseaux sociaux. L'internaute naviguera ainsi en toute sécurité et aura la certitude d'être sur la page Facebook officielle de la marque. Le .marque ne pouvant être enregistré que par le titulaire de la marque, les affiliés ou licenciés de la marque, il n'y a donc pas de possibilité pour un tiers d'enregistrer sans autorisation un nom de domaine avec un .marque.

Même s'il est encore trop tôt pour constater l'ensemble des conséquences des .marques sur nos habitudes, peu de temps sera nécessaire pour que d'autres titulaires de marques soient séduits à l'idée de participer au second round de candidature qui se profile à l'horizon 2018. Des titulaires de marques comme Twitter¹⁹ ont déjà mentionné leur envie d'y participer et d'apporter une touche de nouveauté à Internet.

S. K.

¹⁶ Exemple : AFNIC est le Registre du .fr ; VERISIGN est celui du .com

¹⁷ Il serait possible de s'assurer de la provenance du produit grâce à un nom de domaine associé à un numéro de série suivi de l'extension en .marque (exemple : modèleduproduit48392.hermes).

¹⁸ Exemple: Au lieu de taper « Hermes.com » dans sa barre de recherche, l'internaute va taper « hermmes.com ».

¹⁹

<http://www.trademarksandbrandsonline.com/news/twitter-to-seek-gtlds-in-second-round-4515>