
Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 4 – Août 2017

| | |
|--|-------|
| ÉDITORIAL— <i>La RFPI évolue ! par Yann Basire</i> | p. 1 |
| AMÉRIQUE DU NORD — <i>Quand le copyright est utilisé comme moyen de censure par Marie-Andrée Weiss</i> | p. 4 |
| ASIE – <i>La protection du secret des affaires à Taïwan par Anne-Catherine Milleron</i> | p. 15 |
| ASIE – <i>Le droit des marques en Israël – la décision Big Deal par Irène Ezratty-Farhi</i> | p. 19 |
| EUROPE – <i>Le droit à la paternité de l'œuvre à l'époque du plagiat par Nicolaie Adam</i> | p. 26 |
| EUROPE – <i>Le Rubik's cube, une allégorie de la propriété intellectuelle par Sylvain Chatry</i> | p. 35 |
| EUROPE – <i>Les entreprises françaises face à la protection de leur logiciel par Michaël Chan, Elisabeth Cordon et Pauline Darnand</i> | p. 43 |
| EUROPE – <i>Les marques sonores dans le cadre du RMUE par Stefan Martin et Axel Paul Ringelhann</i> | p. 49 |
| EUROPE – <i>Les importations parallèles en droit suisse par Laurent Muhlstein</i> | p. 56 |
| OCEANIE – <i>Le cadre juridique actuel des marques non-traditionnelles en Australie par Aimilios-Artemios Stragalinis</i> | p. 92 |

Direction de la Revue

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace

Comité Éditorial Central

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace

Valérie-Laure BENABOU

Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Georges BONET

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

Nicolas BRONZO

Maître de conférences l'Université d'Aix-Marseille

Sylvain CHATRY

Maître de conférences à l'Université de Perpignan Via Domitia

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

Amélie FAVREAU

Maître de conférences à l'Université de Grenoble-Alpes

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

Caroline LE GOFFIC

Maître de conférences HDR à l'Université Paris Descartes

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

Pilar MONTERO

Professeur à l'Université d'Alicante

Yves REBOUL

Professeur émérite, Directeur de la section française du CEIPI

Patrick TAFFOREAU *Professeur*

à l'Université de Lorraine Edouard

TREPOZ

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

Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

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

Uroš CEMALOVIC

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

Natalia KAPYRINA

Doctorante en droit, Assistant-chercheur au CEIPI

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, SERBIE

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Comité Régional Océanie

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

Textes révisés par:

Yann BASIRE Nicolas

BRONZO Sylvain

CHATRY Amélie

FAVREAU Caroline

LE GOFFIC

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 HAAS

Avocat

Florian MARTIN-BARITEAU

Maître de conférences à l'Université d'Ottawa

Comité Régional Amérique Latine

Enzo BAIOCCHI

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

Lola KANDELAFT

Avocate

Comité Régional Asie

Shujie FENG

Professeur de droit, Université Tsinghua (Pékin)

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

Maître de conférences à l'Université de Kyushu

AFPI 
ASSOCIATION FRANCOPHONE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La RFPI évolue !

Les deux années qui viennent de s'écouler l'ont démontré : il n'est pas aisé de créer et de faire vivre une revue. La pérennité de la RFPI passe donc, nécessairement, par de constantes tentatives d'amélioration ou d'évolution. Celles entourant son 4^e numéro sont suffisamment significatives pour être évoquées dans le cadre de cet éditorial.

Notons, tout d'abord, que le signataire de ces lignes aura le privilège, mais surtout la lourde tâche d'assurer seul la direction de la RFPI. Pour des raisons professionnelles, Karlo Fonseca Tinoco - co-créateur et désormais ancien co-directeur - ne sera plus en mesure de s'investir pleinement dans cet exigeant projet. Il restera néanmoins membre de son comité scientifique.

Ce même comité scientifique s'enrichit d'éminents spécialistes de la propriété intellectuelle qu'il n'est plus utile de présenter : Valérie Laure-Bénabou, Professeur à Aix-Marseille Université, Pilar Montero, Professeur à l'Université d'Alicante, Patrick Tafforeau, Professeur à l'Université de Lorraine, Alexis Boisson, Maître de conférences à l'Université Grenoble Alpes, Nicolas Bronzo, Maître de conférences en disponibilité à Aix-Marseille Université, Sylvain Chatry, Maître de conférences à l'Université Perpignan Via Domitia, Amélie Favreau Maître de conférences à l'Université Grenoble Alpes et, enfin, Caroline Le Goffic, Maître de conférences HDR à l'Université de Paris-Descartes. Il m'appartient ici de les remercier pour leur confiance et leur investissement dans la RFPI.

Par ailleurs, si le rayonnement de la revue passe par la qualité de ses articles, la reconnaissance de son sérieux et du caractère scientifique de la démarche adoptée implique également qu'elle soit référencée dans différentes bases de données internationales. Nul doute que ce référencement constituera un moyen efficace d'assurer une meilleure visibilité aux travaux des différents contributeurs, tout en permettant d'asseoir une plus grande attractivité de la revue à l'international.

Évolution enfin dans la ligne éditoriale : la RFPI demeurera une revue en « open access », avec comité scientifique, permettant aux auteurs du monde entier d'écrire en français sur un sujet de leur choix dans le domaine de la propriété intellectuelle. Elle se doit cependant de proposer des projets plus ambitieux, avec, notamment, des numéros « thématiques ». Tel sera le cas avec la prochaine livraison de 2017, puisqu'un numéro spécial « ECTA » est en cours d'élaboration, préparé en collaboration avec l'association éponyme, sur les marques non-traditionnelles.

L'avenir de la RFPI semble donc assuré. Gageons que son succès ne se démentira pas au fil des numéros.

Yann Basire

Maître de conférences à l'UHA

Directeur de la RFPI

TOUTE LA JURISPRUDENCE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

MARQUES ● BREVÉTS ● DESSINS ET MODÈLES ● NOMS DE DOMAINE
DROIT D'AUTEUR ● CONCURRENCE DÉLOYALE

AFRIQUE ● AMÉRIQUE DU NORD ● AMÉRIQUE LATINE ● ASIE ● EUROPE ● OCÉANIE



darts-ip
REINVENT THE GAME

Darts-ip est la base de données de jurisprudence en PI utilisée par plus de 28.000 personnes de par le monde. Elle vous donne accès à toute la jurisprudence française, européenne, et mondiale (67 pays) au travers d'une interface de recherche spécifique.

Pour plus d'informations, contactez-nous demandes@darts-ip.com

www.darts-ip.com

Amérique du Nord



Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

Avocat

Florian MARTIN-BARITEAU

Maître de conférences à l'Université d'Ottawa

Quand le *copyright* est utilisé comme moyen de censure

Marie-Andrée WEISS

Avocat au barreau de New York et au barreau de Strasbourg,

Fellow of the Stanford-Vienna Transatlantic Technology Law Forum

Le droit d'auteur aux États-Unis, le copyright, protège les œuvres originales et accorde à leurs auteurs les droits exclusifs de reproduction, de représentation, de distribution, de publication, et de création d'œuvres dérivées. Certains auteurs ont récemment tenté d'utiliser ces droits afin de censurer la publication d'œuvres les critiquant, que ce soit une photographie peu flatteuse représentant l'auteur, un commentaire désobligeant à son propos, ou une œuvre dérivée le moquant. Les tribunaux sont réticents à reconnaître la contrefaçon et considèrent plutôt que ces utilisations sont équitables (fair use). C'est heureux, car le copyright ne doit pas être utilisé pour contourner le pouvoir, quasi-absolu, du Premier Amendement à la Constitution protégeant la liberté d'expression.

Le Premier Amendement de la Constitution des États-Unis protège largement les opinions, même les plus choquantes, tel que le déni de l'Holocauste. Cette liberté d'expression ne connaît que peu d'exceptions, parmi lesquelles l'obscénité, la diffamation, ou bien l'incitation à commettre immédiatement un acte violent. Il advient que l'on puisse exprimer toute opinion sur autrui, ou presque, y compris sur le Web, si ces propos ne sont pas diffamatoires. Des propos véhémentement critiques, voire injurieux, sont protégés par le Premier Amendement s'ils ne peuvent être prouvés comme faux et peuvent perdurer en ligne, d'autant plus que le droit des États-Unis ne reconnaît pas de droit à l'oubli, à l'exception d'une récente loi de la Californie qui donne aux mineurs de moins de 18 ans, résidant en Californie, le droit de demander aux opérateurs de sites Web, s'ils s'adressent à des

mineurs, d'effacer les contenus ou les informations qu'ils ont mis en ligne.¹

En outre, la Section 230(c) du *Communications Decency Act* de 1996² considère que les fournisseurs ou les utilisateurs³ d'un service informatique interactif ne doivent pas être traités comme les

¹"Privacy Rights for California Minors in the Digital World", *Cal. Bus. & Prof. Code* §§ 22580-81, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

² 47 U.S.C. §230.

³ Ces deux termes, *provider* (fournisseur) et *user* (utilisateur), ne sont pas définis par le CDA et doivent être interprétés comme tout fournisseur ou utilisateur d'un service informatique interactif. Le CDA définit «service informatique interactif» comme « tout service d'information, de système ou d'accès qui fournit ou qui permet l'accès par ordinateur de plusieurs utilisateurs à un serveur informatique, y compris spécifiquement un service ou un système qui donne accès à Internet ainsi que ces systèmes utilisés ou ces services offerts par des bibliothèques ou des établissements d'enseignement ». Cette large définition englobe tous les services en ligne, les sites Web, mais aussi les LANs ou les intranets, et tous leurs utilisateurs, qu'ils soient personnes privées ou personnes morales.

éditeurs (*publisher*)⁴ ou la source (*speaker*)⁵ d'une information mise en ligne par un tiers. Cette disposition protège les fournisseurs d'accès ou les sites Web contre une action en diffamation pour des propos publiés sur un site par une tierce personne. Une personne s'estimant diffamée par des propos publiés sur le Web ne peut, par conséquent, poursuivre en justice le site qui les a publiés.

On le voit, une personne souhaitant faire effacer une information la concernant publiée sur le Web a des ressources limitées à sa disposition, si ce n'est de demander directement à la personne ayant publié l'information de bien vouloir la retirer. Curieusement, le droit d'auteur des États-Unis, le *copyright*, peut être utilisé à ces fins et devenir, ainsi, un moyen de censure, ce qui a pour effet de le détourner de sa fonction première telle qu'énoncée par l'article I, Section 8, Clause 8 de la Constitution des États-Unis, qui pose le principe de la protection des œuvres par le *copyright*. Ce droit est accordé exclusivement aux auteurs, pour un temps limité, afin « de favoriser le progrès de la science et des arts utiles » et non afin de leur permettre de contrôler leur réputation en ligne.

Si les raisons pour lesquelles certains titulaires d'un droit d'auteur utilisent le *copyright* afin de censurer des informations les concernant sont parfois louables, tel n'est pas toujours le cas. Le *copyright* peut être utilisé pour protéger son honneur ou vie privée. Il peut également être invoqué pour censurer la presse traditionnelle ou un blogueur, ou bien pour empêcher que des internautes publient en ligne leurs opinions sur la qualité du service d'une entreprise ou d'un professionnel. Encore faut-il être le titulaire du droit d'auteur de l'information que l'on souhaite ainsi faire effacer...

Il semble paradoxal que l'on puisse être titulaire du droit d'auteur sur le message ou la photographie même que l'on souhaite faire effacer. Il faut se

souvenir que le titulaire du *copyright* n'est pas toujours l'auteur de l'œuvre, qui a pu transférer ses droits patrimoniaux,⁶ et les personnes ayant pris ombrage d'un commentaire à leur égard peuvent en acquérir le *copyright*. D'autres, souhaitant protéger leur vie privée, utilisent leurs droits d'auteur sur une photographie prise par eux-mêmes, dont la publication intempestive offense leur honneur ou porte atteinte à leur vie privée.

Dans ces deux cas, deux voies leur sont offertes : une action en contrefaçon de *copyright* dirigée contre le tiers qui a utilisé l'œuvre protégée sans autorisation (I) ou bien une demande, adressée aux fournisseurs de service, de retrait immédiat du Web d'un message ou d'une photographie contrevenant à leurs droits d'auteur (II).

I. Comment utiliser le Copyright Act afin de protéger sa réputation et sa vie privée

Le *Copyright Act* offre aux titulaires d'un droit d'auteur une action en contrefaçon, qui peut être détournée de sa fonction première afin de protéger la vie privée ou la réputation de l'auteur, voire de censurer un discours politique, en demandant la suppression en ligne de l'œuvre dérivée. La défense du *fair use*, offerte par le *Copyright Act*, est ouverte aux défenseurs, mais elle n'est pas imparable.

De l'acquisition d'un *copyright* à des fins de protection de la réputation

Une dentiste de Manhattan avait trouvé le moyen de se protéger contre les critiques négatives de ses patients : elle n'acceptait de les soigner qu'après leur avoir fait signer un contrat où ils acceptaient de lui attribuer le *copyright* sur les commentaires qu'ils pourraient publier à propos de la qualité de ses services. Ce contrat, nommé 'contrat mutuel de

⁴ Le CDA ne définit pas "*publisher*" mais les juges considèrent qu'il s'agit de personnes exerçant les fonctions traditionnelles d'un éditeur, en particulier la sélection du contenu, son retrait, et sa modification, voir *Zeran c. America Online, Inc.*, 129F.3d 327, 330, (4th Circuit 1997).

⁵ Le *speaker* est la personne qui a rendu public le message (*speech*). Ce terme est utilisé en droit de la diffamation, mais désigne généralement la personne exprimant une opinion.

⁶ Le droit des États-Unis n'offre qu'un droit moral limité au droit de paternité et au droit à l'intégrité de l'œuvre, et ce uniquement pour les "œuvres d'art visuel" (*works of visual art*) qui sont étroitement définies par la Section 101 du *Copyright Act* comme des peintures, dessins, impressions ou sculptures existant en une seule copie ou une copie limitée à 200 exemplaires numérotés et signés par l'auteur. Les photographies bénéficient également de ce droit moral limité, mais à la condition supplémentaire d'avoir été produites spécialement pour une exposition.

maintien de la vie privée' (*mutual agreement to maintain privacy*), interdisait aux patients de publier des critiques à l'égard du dentiste et lui attribuait, en tout état de cause, le *copyright* sur les commentaires que les patients pouvaient néanmoins publier en ligne.

Un patient, venu consulter le dentiste en urgence, signa le contrat afin de pouvoir être soigné au plus vite. Il publia plus tard sur le Web son opinion peu élogieuse sur la qualité des soins dentaires qu'il avait reçus. Le dentiste le poursuivit pour contrefaçon. Le tribunal fédéral de première instance du *Southern District of New York* (ci-après SDNY) rendit en 2015 un jugement par défaut contre le dentiste, notant que « *l'attribution du copyright et la revendication du copyright (...) aux fins expresses d'empêcher la diffusion du commentaire [du patient] constituent une violation de l'obligation fiduciaire⁷ et une violation de la déontologie (...) et (...) constituent un usage abusif du copyright* »⁸. Le contrat fût jugé nul et non avenu.

Une loi fédérale de décembre 2016, le « *Consumer Review Fairness Act* », invalide désormais les contrats dont les termes interdisent ou restreignent le droit d'un individu de commenter, par oral ou par écrit, la qualité des biens ou des services, ou la conduite d'un cocontractant, et interdit également les stipulations contractuelles prévoyant le transfert des droits de propriété intellectuelle sur ces commentaires ou critiques.⁹

La défense du *fair use*

Le SDNY avait également jugé que les commentaires du patient à propos de son dentiste, même protégés par le *copyright*, étaient un usage non contrevenant parce qu'équitable (*fair use*). En effet, la Section 106 du *Copyright Act* donne au propriétaire du *copyright* plusieurs droits exclusifs sur l'œuvre protégée : le droit de reproduction, le droit de créer des œuvres dérivées,

le droit de distribution, le droit de représentation ou d'exécution publique de l'œuvre. Or, ces droits ne sont pas absolus dans leur exercice. La section 107 du *Copyright Act* reconnaît que certaines utilisations de l'œuvre, sans autorisation du titulaire du *copyright*, sont équitables (*fair use*) et, par conséquent, ne constituent pas une violation du droit d'auteur. Cette section énumère plusieurs utilisations équitables d'une œuvre protégée par le *copyright* : « *la critique, les commentaires, les reportages d'actualités, l'enseignement (y compris les copies multiples pour l'utilisation en classe), la recherche universitaire* ». Cette liste n'est cependant pas considérée comme exhaustive par les tribunaux et d'autres utilisations peuvent être reconnues comme relevant du *fair use*.

La Section 107 du *Copyright Act* indique par ailleurs que quatre facteurs non exclusifs doivent être utilisés par les tribunaux afin de déterminer si une utilisation d'une œuvre protégée par le *copyright* est équitable : (1) le but et le caractère de l'utilisation de l'œuvre protégée par le *copyright* ; (2) la nature de l'œuvre protégée; (3) le montant et la substantialité de la partie utilisée relativement à l'œuvre protégée dans son ensemble et (4) l'effet de l'utilisation sur le marché potentiel ou sur la valeur marchande de l'œuvre protégée.

La Cour Suprême des États-Unis a expliqué en 1994 dans son arrêt de principe sur le *fair use*, *Campbell c. Acuff-Rose Music, Inc.*, que les tribunaux doivent utiliser ces principes au cas par cas, sans utiliser un seul principe de manière isolée¹⁰. La Cour Suprême précisa néanmoins que plus une utilisation est transformative, moins le poids des autres facteurs, y compris celui de l'utilisation commerciale, pèse pour la détermination du *fair use*¹¹. Une utilisation est qualifiée de transformative, pour la Cour Suprême, si elle « *ajoute quelque chose de neuf, avec un but différent ou un caractère différent, altérant la première œuvre avec une nouvelle expression, une nouvelle signification ou un nouveau message* »¹².

⁷ *Fiduciary duty*: ce terme est utilisé par le juge pour désigner un ensemble d'obligations, en particulier le *duty of care* (obligation de diligence) et le *duty of loyalty* (obligation de loyauté).

⁸ R. Allen Lee c. S. Makhnevich, Southern District of New York, No. 1:11-cv-08665 (27 février 2015).

⁹ Consumer Review Fairness Act of 2016, Public Law 114-258, 14 décembre 2016.

¹⁰ *Campbell c. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 US 569 (Supreme Court 1994).

¹¹ *Campbell*, p. 579.

¹² *Campbell*, 510 U.S. p. 579

La Cour Suprême décrit dans un arrêt ultérieur que la doctrine du *fair use* était un moyen de protection de la liberté d'expression, protégée par le Premier Amendement directement intégré dans le *Copyright Act*¹³. La section 107 a ainsi été utilement invoquée dans plusieurs affaires où le titulaire du *copyright* avait invoqué ce droit afin de censurer le discours d'un tiers, non en raison de son atteinte au droit d'auteur, mais en raison de la teneur même de ce discours.

Tel était le cas, par exemple, dans l'affaire *Kaatz c. Chevaldina*, où un homme d'affaires avait tenté d'utiliser le *copyright* afin de censurer l'utilisation par une bloggeuse d'une photographie de lui peu flatteuse, pour illustrer une série de billets le critiquant. Le plaignant avait été pris en photo lors d'un déplacement à Jérusalem et le journal *Haaretz* avait publié cette photographie en vue d'illustrer un article sur le possible achat par l'homme d'affaires d'une équipe de basketball locale. Il y est représenté regardant la caméra, tirant la langue, les sourcils froncés. L'ancienne locataire d'une boutique de l'un des centres commerciaux du plaignant avait créé un blog critiquant ses pratiques commerciales, selon elle abusives. Elle utilisa à plusieurs reprises la photographie trouvée sur le site Web de *Haaretz*, parfois sans modification, parfois en y ajoutant un commentaire en légende, parfois en l'utilisant pour créer une caricature.

Plutôt que de poursuivre la bloggeuse en justice pour diffamation, une action vouée à l'échec au regard des propos qui n'étaient pas clairement diffamatoires, l'homme d'affaires choisit d'utiliser le *copyright* afin de porter cette affaire en justice. Il acheta les droits d'auteur sur la photographie au titulaire du *copyright*, enregistra le *copyright* auprès du *Copyright Office*¹⁴, puis poursuivit la bloggeuse pour contrefaçon. Une cour fédérale de la Floride accorda un *summary judgment*¹⁵ à la partie

défenderesse, considérant que l'utilisation de la photographie pour illustrer son blog relevait du *fair use*. Cette décision fut confirmée¹⁶ par la Cour d'appel fédérale de l'*Eleventh Circuit*.¹⁷ La cour de première instance comme la Cour d'appel considérèrent que les utilisations litigieuses étaient non commerciales et transformatives. L'*Eleventh Circuit* retint que la bloggeuse avait utilisé cette photographie, jugée « laide » et « embarrassante » par le plaignant lui-même, afin de le ridiculiser, dans un but de satire. Le *fair use* ne protège pas les seules utilisations satiriques¹⁸, mais une utilisation satirique est transformative puisqu'elle « ajoute quelque chose de neuf, avec un but différent ou un caractère différent, altérant la première œuvre avec une nouvelle expression, une nouvelle signification ou un nouveau message », selon les termes de l'arrêt *Acuff-Rose* de la Cour Suprême. Les juges d'appel approuvèrent le tribunal de première instance d'avoir considéré la photographie comme étant principalement une information (*primarily factual*). Le second facteur du *fair use* est celui de la nature de l'œuvre. Plus une œuvre est créative, plus grand est son droit à être protégée par le *copyright*. En revanche, un simple fait est indigne de cette protection. Puisque la photographie était un fait plutôt qu'une œuvre créative, le second facteur du *fair use* fut accordé au bénéfice de la bloggeuse.

Dans une affaire quelque peu similaire, la ville d'Inglewood en Californie avait poursuivi pour contrefaçon de droit d'auteur un blogueur qui avait mis en ligne plusieurs vidéos incorporant des extraits de vidéos de réunions publiques du conseil municipal, mises gratuitement à la disposition du public en ligne. Le blogueur avait publié des extraits de ces vidéos sur son site et y avait incorporé ses propres critiques relatives au maire de la ville. La

¹³ *Eldred c. Ashcroft*, 537 U.S. 186, 219 (2003): "In addition to spurring the creation and publication of new expression, copyright law contains built-in First Amendment accommodations".

¹⁴ Il n'est pas obligatoire d'enregistrer une œuvre auprès du *Copyright Office* pour que l'œuvre soit protégée par le *copyright*, mais cette étape est indispensable avant d'intenter une action en contrefaçon de droit d'auteur.

¹⁵ Un *summary judgment* est une ordonnance de non-lieu.

¹⁶ *Kaatz c. Google, Inc. et Chevaldina*, 802 F.3d 1178 (2015).

¹⁷ Il s'agit de la Cour d'appel pour l'Alabama, la Floride, et la Géorgie.

¹⁸ Voir par exemple cette explication de la Cour d'appel fédérale du *Second Circuit*, la Cour d'appel pour le Connecticut, New York et le Vermont, *Cariou c. Prince*, 714 F.3d 694, 706 (2013) : « La loi n'exige pas que l'œuvre [dérivée] commente l'œuvre originale ou son auteur pour être considérée comme transformative, et une œuvre dérivée peut constituer une utilisation équitable même si elle sert un but autre que ceux, critique, commentaire, reportage d'actualité, enseignement, recherche, identifiés dans le préambule de la section [107] ».

cour fédérale du Central District de la Californie jugea¹⁹ que ces vidéos n'étaient pas protégées par le *copyright* : le *Copyright Act* ne protège pas les œuvres créées par le gouvernement fédéral.²⁰ Ce sont les lois des différents États qui règlent la question de la protection des œuvres créées par les gouvernements des États et les gouvernements locaux, telle qu'une ville. La cour du *Central District* de la Californie cita une décision de la Cour d'appel de la Californie selon laquelle la loi californienne n'accorde pas aux entités publiques un *copyright* sur leurs œuvres²¹.

Le *Central District* de la Californie décida que même si ces vidéos étaient protégées par le *copyright*, leur utilisation par le blogueur relevait du *fair use* : « *Les [vidéos] utilisent de brèves portions de [vidéos les plus longues] pour commenter et critiquer les activités politiques de la mairie et de ses membres. Il utilise des extraits soigneusement et spécifiquement choisis afin d'exercer [son droit de libre expression protégé par le] Premier Amendement et, ce faisant, transforme considérablement l'objet et le contenu des vidéos du conseil municipal.* »

De l'acquisition d'un *copyright* à des fins de protection de la vie privée

Une défense fondée sur le *fair use* n'est pas nécessairement imparable.

Un couple de célébrités d'Amérique du Sud avait poursuivi en justice un tabloïd américain qui avait révélé leur mariage secret, en publiant des photographies de la cérémonie et de leur nuit de noces²². Les photographies avaient été prises pour l'usage personnel du couple, qui avait caché leur mariage à tous, même à leurs familles. Les photographies furent ensuite volées par un tiers, puis vendues au magazine qui les publia. Le couple enregistra le *copyright* de cinq des six photos publiées et poursuivit le magazine pour contrefaçon, qui invoqua le *fair use* en défense. Le tribunal fédéral de première instance donna raison

¹⁹ *City of Inglewood c. Teixeira*, No. CV1501815MWFMRWX, 2015 WL 5025839, (C.D. Cal. Aug. 20, 2015).

²⁰ 17 U.S.C. § 105.

²¹ *County of Santa Clara c. Superior Court*, 170 Cal. App. 4th 1301, 89 Cal. Rptr. 3d 374 (2009).

²² Les photographies montraient le couple dans l'intimité de leur chambre d'hôtel, mais n'avaient pas de caractère pornographique.

au magazine, mais la Cour d'appel du *Ninth Circuit*²³ infirma cette décision en donnant raison au couple²⁴. Bien que la publication de ces photographies était un « *reportage d'actualité* », tel que cité par la Section 107 du *Copyright Act* dans sa liste d'utilisations pouvant être considérées comme équitable, la Cour d'appel précisa que l'appartenance à cette liste ne suffisait pas pour prouver que l'usage litigieux relevait du *fair use*.

Le magazine avait invoqué le fait que la publication des photographies avait eu pour effet de les détourner de leur fonction originale – de simples images d'une nuit de noces – et d'en faire la preuve d'un mariage clandestin. Mais pour la Cour d'appel, le simple fait que les photographies aient « *valeur d'information* »²⁵ ne « *conduit pas à la transformation* » de celles-ci en une œuvre différente²⁶. En effet, « *le but différent d'un contrevenant ne crée pas nécessairement une nouvelle esthétique ou une nouvelle œuvre qui modifie la première [œuvre] par une nouvelle expression, une nouvelle signification ou un nouveau message* »²⁷. La Cour ajouta que les photographies n'avaient été transformées que de manière « *marginale* », par l'ajout, par exemple, de textes accompagnant les photographies, et avait « *laissé inchangé le caractère inhérent des images* ».²⁸ La Cour d'appel constata que les photographies n'avaient jamais été publiées avant que le magazine ne les rendit publiques, mais précisa qu'elle « *trait[ait] du statut inédit des photos uniquement en vertu des principes du droit d'auteur, et non du droit à la vie privée* ». Elle cita ainsi un arrêt de la Cour d'appel du *Fourth Circuit*²⁹, *Bond c. Blum*,³⁰ selon lequel « *la protection de la vie privée n'est pas une des fonctions du copyright.* ».

²³ Il s'agit de la Cour d'appel pour l'Alaska, l'Arizona, la Californie, Hawaï, l'Idaho, le Montana, le Nevada, l'Oregon et l'État de Washington.

²⁴ *Monge c. Maya Magazines, Inc.*, 688 F.3d 1164, 1181 (9th Cir. 2012).

²⁵ « *Newsworthiness* ».

²⁶ P. 1176.

²⁷ P. 1176.

²⁸ P. 1176.

²⁹ Il s'agit de la Cour d'appel pour la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Maryland, la Virginie et la Virginie Occidentale.

³⁰ *Bond c. Blum*, 317 F.3d 385, 395 (4e Cir.2003).

De l'acquisition d'un *copyright* afin de censurer un commentaire politique

On le voit, la défense du *fair use* peut jouer en faveur du plaignant ou du défendeur. De plus, les tribunaux interprètent différemment la Section 107 selon leur '*Circuit*'. Si la plupart des Cours d'appel fédérales considèrent que le premier facteur du *fair use* est le plus important, la Cour du *Seventh Circuit*,³¹ de réputation conservatrice, a récemment jugé que le facteur le plus important du *fair use* est le quatrième facteur : l'effet sur le marché de l'utilisation sans consentement de l'œuvre protégée.³²

Dans cette affaire, un photographe professionnel avait poursuivi en contrefaçon une entreprise qui avait utilisé une photographie du maire de la ville de Madison, dans le Wisconsin, pour créer un tee-shirt, moquant une récente décision de celui-ci d'interdire une fête de rue organisée chaque année depuis des émeutes étudiantes en 1969. Le maire y avait alors été arrêté. Le premier édile, qui semble avoir oublié l'ardeur de sa jeunesse, était représenté sur le tee-shirt litigieux en vert acide sur fond noir. Sa photographie était encadrée sur trois côtés par la phrase « *Sorry for Partying* » ('Désolé de faire la fête') en bleu, vert et rose. Cinquante-quatre tee-shirts avaient été vendus pour un modeste profit. L'auteur de la photographie avait considéré que cette utilisation était contrefaisante. Les fabricants du tee-shirt invoquèrent alors, avec succès, la défense du *fair use* devant la cour fédérale du *Western District* du Wisconsin.³³

La Cour d'appel du *Seventh Circuit* confirma le jugement de première instance, mais, semble-t-il, à contrecœur. Elle considéra que la fabrication et la vente des tee-shirts n'avaient pas porté atteinte aux droits du photographe, parce qu'« *un tee-shirt (...) n'est pas un substitut à la photographie originale* » et que le photographe n'avait pas rapporté la preuve que ces tee-shirts litigieux avaient eu pour effet de réduire la demande du public s'agissant de ses

œuvres³⁴. La Cour ajouta cependant que « *cette utilisation peut nuire aux opportunités commerciales à long terme [du photographe], même si elle ne réduit pas la valeur qu'il tire de cette image particulière. [Le photographe] promet aux personnes qu'il photographie que les utilisations de ses photos seront uniquement autorisées pour des usages respectueux. Moins de personnes vont embaucher ou coopérer avec [le photographe] si elles pensent que la qualité de son travail rendra les photos d'autant plus efficaces lorsqu'elles seront utilisées à leurs dépens!* »³⁵ ». Le *Seventh Circuit* conclut, à regret, qu'il s'agissait bien d'un usage relevant du *fair use*, mais, semble-il, uniquement parce que le photographe ne présente aucun argument permettant de le contester³⁶. Le message est clair : avocats, la prochaine fois qu'un tel cas se présentera devant cette Cour, voici les arguments que vous devrez présenter pour contrecarrer la défense fondée sur le *fair use* !

La défense du *fair use* est décidément imprédictible, à tel point que le *Copyright Office* a mis en ligne en 2015 son *Fair Use Index*. Il s'agit d'une base de données qui permet de rechercher les décisions dans lesquelles le *fair use* a été invoqué en défense.³⁷ Cela permet aux avocats d'évaluer leurs chances de convaincre un tribunal particulier.

Il existe une loi fédérale bien plus expéditive et efficace – voire aveuglément efficace – concernant la protection des droits de l'auteur dont l'œuvre a été publiée en ligne sans autorisation : le *Digital Millennium Copyright Act* (ci-après DMCA).³⁸ Peut-elle également être utilisée à des fins de censure ?

II. Comment utiliser le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) afin de protéger sa réputation et sa vie privée

Dans les affaires précédemment évoquées, le titulaire du *copyright* avait choisi de poursuivre

³¹ Il s'agit de la Cour d'appel pour l'Illinois, l'Indiana et le Wisconsin.

³² Kienitz v. Sconnie Nation LLC, 766 F. 3d 756 (2014).

³³ Kienitz v. Sconnie Nation LLC, 965 F. Supp. 2d 1042 (2013).

³⁴ Kienitz v. Sconnie Nation LLC, Seventh Circuit, p. 759.

³⁵ Kienitz v. Sconnie Nation LLC, Seventh Circuit, p. 759 et p. 760.

³⁶ Kienitz v. Sconnie Nation LLC, Seventh Circuit, p. 760.

³⁷ Cette base de données est disponible à <https://www.copyright.gov/fair-use/fair-index.html>.

³⁸ Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 17 U.S.C. § 1201 et 17 U.S.C. § 512.

l'auteur du « commentaire déplaisant » en contrefaçon. Une autre voie existe, particulièrement efficace, lorsque le but principal du plaignant est la censure immédiate du discours. Le DMCA permet en effet au titulaire du *copyright* de demander à un fournisseur de service le retrait immédiat d'une information publiée sur le Web, sous peine de dommages-intérêts.

De la gestion des droits numériques à la censure

Le DMCA avait été voté en 1998 par le Congrès des États-Unis afin de donner aux titulaires d'un *copyright* des outils de lutte contre le contournement de la gestion des droits numériques (*Digital Rights Management*) sur leurs œuvres. En outre, afin d'encourager la création de nouvelles plateformes de commerce et d'information, la section 512 du DMCA, 17 U.S.C. § 512, pose le principe, sous certaines conditions, de l'irresponsabilité des fournisseurs de service³⁹ transmettant des documents contrevenants au *copyright* sur leurs réseaux, et ce en raison de quatre activités : la transmission transitoire d'information, le stockage d'information intermédiaire et temporaire (*caching*), le stockage d'information à la demande d'un utilisateur et la fourniture de liens hypertextes vers des sites comportant du contenu contrefaisant.

Cet article ne s'intéresse qu'à un seul des quatre *safe harbors*, celui offert « en raison du stockage, à la demande d'un utilisateur, de matériel résidant sur un système ou un réseau contrôlé ou exploité par ou pour le fournisseur de services ». ⁴⁰ Afin d'en bénéficier, le fournisseur de service doit répondre « rapidement » (*expeditiously*) à la demande du titulaire du *copyright* de supprimer ou de désactiver l'accès au contenu contrefaisant. ⁴¹ Cette demande de retrait de ce contenu est la *DMCA takedown notice*, qui doit être envoyé à l'agent désigné par le fournisseur de service pour recevoir ces demandes. Si le fournisseur d'accès ne fait pas droit rapidement à la demande de retrait, il perd le bénéfice du *safe harbor*

³⁹ Le DMCA définit largement 'fournisseur de service' comme « un fournisseur de services en ligne ou d'accès au réseau, ou l'exploitant d'installations à cet effet ("a provider of online services or network access, or the operator of facilities therefor", 17 U.S.C. § 512 (k)(1)(B).

⁴⁰ 17 U.S.C. §512(c).

⁴¹ 17 U.S.C. §512(c)(1)(C).

et peut être poursuivi pour violation du droit d'auteur.

On le voit, les fournisseurs d'accès ont donc intérêt à retirer immédiatement tout contenu signalé comme contrevenant au *copyright*. Ils le font sans état d'âme, d'autant plus que le DMCA pose le principe de leur irresponsabilité s'ils ont supprimé ou désactivé de bonne foi l'accès à du contenu présenté comme contrevenant, même s'il s'avère *a posteriori* qu'il ne l'était pas⁴². Pour bénéficier de cette irresponsabilité, le fournisseur doit prendre « des mesures raisonnables » afin d'informer son abonné qu'il a supprimé ou désactivé l'accès au matériel publié par l'abonné⁴³. Ce dernier peut alors soumettre une *counter notification* au fournisseur de service, qui doit envoyer « promptement » une copie de celle-ci à l'expéditeur de la *DMCA takedown notice* et l'informer qu'il rétablira l'accès au contenu prétendument contrevenant dans les prochains dix jours ouvrables⁴⁴. Afin d'éviter cela, l'expéditeur de la *takedown notice* doit alors informer le fournisseur qu'il a commencé une action en contrefaçon de *copyright* contre son abonné⁴⁵.

Ce procédé est efficace : Google a mis en ligne un rapport sur la transparence de ces demandes⁴⁶ qui révèle que la vaste majorité des URLs désignés comme portant atteinte au *copyright* sont retirés. Si la lutte contre la contrefaçon des œuvres protégées est indispensable à la protection des droits d'auteur, il n'en demeure pas moins que ce système peut également être utilisé à des fins de censure. Ainsi, le chanteur du groupe *Guns N'Roses*, Axl Rose, envoya en mai 2016 de nombreuses *DMCA takedown notices* à Google afin de demander, en vain, qu'une image de lui soit retirée du Web. Cette image, prise pendant un concert en 2010, le montrait sous un angle peu flatteur et avait été utilisée pour créer de nombreux 'mèmes'⁴⁷.

⁴² 17 U.S.C. § 512 (g) (1).

⁴³ 17 U.S.C. §512(g) (2)(A).

⁴⁴ 17 U.S.C. §512(g) (2)(B).

⁴⁵ 17 U.S.C. §512(g) (2)(C).

⁴⁶ <https://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/#process>.

⁴⁷ R.Bruner, "Axl Rose Seeks to Strip Internet of 'Fat' Meme", TIME, 7 juin 2016, Un "mème" (*meme* en anglais) est une image, une vidéo ou un texte reproduit et partagé massivement

S'il peut prêter à sourire que le DMCA soit utilisé par un chanteur de rock vieillissant pour protéger son image de marque, la procédure du *DMCA takedown* est redoutablement efficace afin de supprimer une opinion politique, même en période électorale. Supposons qu'un groupe, en faveur d'une loi⁴⁸ ou d'un candidat, utilise de la musique ou des extraits de film protégés par le *copyright* dans sa campagne électorale ou à des fins de *lobbying*. Le titulaire des droits en demande le retrait par une *DMCA takedown notice*. Le fournisseur répondra rapidement à la cette demande afin de conserver le bénéfice du *safe harbor*. Même si la personne qui a mis en ligne le contenu prétendument contrevenant envoie une *counter notice*, ce contenu ne sera généralement remis en ligne que dix à quinze jours plus tard. Cela peut suffire pour éliminer entièrement ce discours de la campagne électorale si l'élection a lieu avant que le contenu ne soit remis en ligne⁴⁹. Tel a été le cas en 2015 lorsqu'un clip en faveur de la Proposition F, qui proposait de réguler les locations à court terme en Californie, avait été retiré de la télévision et de *YouTube* à la demande des titulaires du *copyright* de la chanson *Hotel California*. Le clip parodiait la célèbre chanson en chantant « *Welcome to the Hotel San Francisco* » sur l'air original. Si rien ne suggère que cette demande de retrait ait eu un motif politique, elle illustre de quelle manière un *DMCA takedown notice* peut supprimer un discours politique. Or, la jurisprudence du Premier Amendement considère le discours politique comme le plus important à protéger. Le *copyright* peut pourtant aisément le supprimer.

Pour autant, il convient de préciser que l'utilisation d'un *DMCA takedown notice* à des fins de censure est sans doute vouée à disparaître peu à peu. Un arrêt de 2015 de la Cour d'appel fédérale du *Ninth*

sur le Web. <http://time.com/4359819/axl-rose-internet-fat-meme/>.

⁴⁸ Les électeurs américains sont parfois appelés à voter sur une ou plusieurs propositions de loi de leur État ou de leur ville, sur le même bulletin de vote utilisé pour voter pour un député, un maire, un sénateur, ou même le Président des États-Unis.

⁴⁹ E. Harmon, "Once Again, DMCA Abused to Target Political Ads", EFF.com, 17 novembre 2015, <https://www.eff.org/deeplinks/2015/11/once-again-dmca-abused-target-political-ads>.

Circuit, Lenz c. Universal Music, a en effet jugé que « [l] es titulaires d'un droit d'auteur ne peuvent se soustraire à leur devoir de considérer - de bonne foi et avant d'envoyer une notification de retrait - si le matériel prétendument contrefait constitue une utilisation équitable »⁵⁰. Le *fair use* doit être au service de la liberté d'expression.

Le cas particulier du *revenge porn*

Le DMCA est sans doute le moyen le plus efficace pour les victimes du *revenge porn* de protéger leur vie privée. Cette forme de vengeance 2.0, que l'on peut traduire littéralement par 'pornographie revancharde', consiste pour un amant éconduit à mettre en ligne des photographies dénudées, voire pornographiques, de son ancienne amie, sans le consentement de celle-ci⁵¹. Ces photographies sont souvent des autoportraits, des 'selfies', et lui avaient été envoyées par leur auteur au temps de leurs amours. Puisque la victime du *revenge porn* est également le titulaire du *copyright* sur ces photographies, certaines ont tenté d'utiliser ce droit afin de les faire disparaître du Web et d'obtenir un dédommagement financier.

Rappelons tout d'abord qu'il n'existe pas de loi fédérale protégeant la vie privée. Les différents États offrent donc une protection fondée sur certaines - voire toutes - des quatre actions de *common law* en responsabilité délictuelle pour violation de la vie privée, les *privacy torts*⁵² : intrusion et harcèlement, divulgation d'informations privées, diffusion d'informations trompeuses, appropriation du nom et de la ressemblance. Seule l'action en responsabilité pour divulgation de faits privés est adaptée à la réparation des dommages causés à la victime d'une de ces 'revanches pornographiques', mais tous les États ne la reconnaissent pas.⁵³ En outre, l'auteur des faits ne peut pas toujours être localisé, une telle

⁵⁰ *Lenz c. Universal Music Corp.*, 801 F. 3d 1126, 1138 (2015).

⁵¹ La plupart des victimes du *revenge porn* sont des femmes, mais des hommes en ont également été victimes.

⁵² Ces quatre actions ont pour origine le célèbre article de S. D. Warren et L.D. Brandeis, « The Right to Privacy », 4 *Harv. L. Rev.* 193 (1890), dénonçant le vide juridique quant à la protection du droit de la vie privée. Les tribunaux reconnurent peu à peu ensuite ces quatre actions.

⁵³ L'État de New York, par exemple.

action en justice a un coût, la procédure est longue, et il importe principalement à la victime que les photos litigieuses soient rapidement retirées du Web. Le DMCA peut-il être une solution ?

La personne qui a pris ce cliché intime est le sujet, mais aussi l'auteur de la photographie et par conséquent titulaire du droit d'auteur sur celle-ci. Aux États-Unis, une photographie est protégée par le *copyright* si elle est originale, modestement du moins. La Cour Suprême expliqua en 1991, dans son arrêt *Feist c. Rural Telephone Service Company*, que « l'originalité, tel que ce terme est utilisé par le droit d'auteur, signifie seulement que l'œuvre a été créée indépendamment par l'auteur (par opposition à avoir été copié d'autres œuvres) et qu'elle possède au moins un degré minimal de créativité ». Si tous les 'selfies' ne sont sans doute pas suffisamment originaux pour être protégés par le *copyright*, ceux envoyés à un amant ont certainement été mis en scène par leur auteur, afin que le cadrage, la lumière, et la pose du sujet le présente d'une manière flatteuse. Ces choix originaux font de ces 'selfies' des œuvres protégées par le *copyright*. Dès lors, leur publication sur le Web, sans l'autorisation de leurs auteurs, constitue une contrefaçon.

Certains auteurs⁵⁴ ont suggéré que le DMCA pouvait offrir aux victimes du *revenge porn* un moyen de demander aux fournisseurs de service le retrait des photographies intimes. Ce moyen n'est pourtant pas sans défaut, puisqu'une photo numérique peut rapidement et facilement être publiée sur un autre site. Quoiqu'il en soit, plusieurs États incriminent désormais spécifiquement le *revenge porn*⁵⁵. Il faut s'en réjouir : une réponse de la loi pénale est mieux adaptée à ces crimes que le *copyright*, dont la *ratio legis* est de protéger les droits des auteurs afin de les inciter à créer des œuvres pour le bien du public et non de faire effacer des discours ou des images.

Conclusion

Le titre de la présente contribution évoque la censure. Il peut être surprenant d'assimiler la demande d'une victime d'une action aussi odieuse que le *revenge porn* à une censure. Pourtant, la publication d'une telle photographie, même sans la permission de son sujet, est sans doute protégée par le Premier Amendement, dont l'intransigeance est la garantie d'une liberté d'expression quasi-absolue.

Le Premier Amendement est l'un des piliers, souvent attaqué, de la démocratie américaine. Pour être efficace, il doit demeurer indifférent à la teneur du discours protégé. Malgré cela, le Premier Amendement ne peut être utilisé en défense d'une action en contrefaçon de droit d'auteur, sinon par la défense du *fair use*. Le *copyright* demeure une voie d'action tentante pour les victimes d'intrusion dans leur vie privée comme pour les censeurs. Si cette tendance prétorienne venait à perdurer, le *copyright*, un droit de propriété intellectuelle accordé à quelques-uns, pourrait prendre la main haute sur la liberté d'expression de tout un chacun.

M.-A. W.

⁵⁴ A. Levendowski, "Using Copyright to Combat Revenge Porn", 3 *NYU J. Intell. Prop. & Ent. L.* 422, 426 (2013-2014).

⁵⁵ Par exemple, la Floride, FL. STAT. § 784 049, (2015), qui réprime le *Sexual Cyberharassment* ou bien la Pennsylvanie, PA. CONS. STAT. § 3131 (2014), qui réprime l'*Unlawful Dissemination of Intimate Image*.

PM PEÑA MANCERO ABOGADOS

**Votre allié de
CONFIANCE
dans toutes vos
AFFAIRES**

Arbitrage national et international
Commerce extérieur
Contrats internationaux
Coopération internationale
et organisations sans but lucratif
Droit administratif
Droit commercial
Droit des sociétés
Droit de la concurrence
Droit du pétrole et du gaz
Droit de l'énergie
Fusions et acquisitions
Droit immobilier et de l'urbanisme
Droit social
Droit des étrangers
Droit minier
Investissements étrangers
Contentieux
Propriété intellectuelle
Droit de la consommation
Protection des données personnelles et
de la vie privée
Technologies de l'information et des
télécommunications



Adresse: Cra. 11 # 86-32 /Bureau 301

info@pmabogados.co

Téléphone: +571 3000222

Bogotá, COLOMBIE

WWW.PMABOGADOS.CO

Asie



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*

La protection du secret des affaires à Taïwan

Anne-Catherine MILLERON

Conseiller en propriété intellectuelle –

Service économique de l’ambassade de Séoul

Direction générale du Trésor/INPI

Dans un contexte géopolitique subtil, Taïwan mise grandement sur la recherche et le développement notamment dans les domaines de l’informatique et des télécommunications avec quelques grandes entreprises comme TSMC, HTC, Foxconn. En complément de l’utilisation des titres de propriété intellectuelle classique et afin de protéger leur capital immatériel, un grand nombre de ces entreprises ont recours aux secrets d’affaires. Ainsi, le gouvernement taïwanais a spécialement adopté une loi pour appréhender ce problème : le « trade secret act ». Celle-ci a récemment évolué pour faire face à de nombreuses pratiques déloyales notamment d’anciens employés partant à l’étranger.

1. Historique de la protection du secret des affaires

L’origine de la protection du secret des affaires remonte à 1929, où le sujet était abordé dans le Code civil ainsi que dans le Code pénal. Le secret des

affaires est ensuite intégré à la loi sur les pratiques commerciales équitables (« fair trade act ») en 1992, pour enfin avoir une loi à son nom (« trade secret act »), qui voit le jour en 1996. La dernière modification majeure de cette loi date de 2013 où des poursuites pénales ont été ajoutées aux

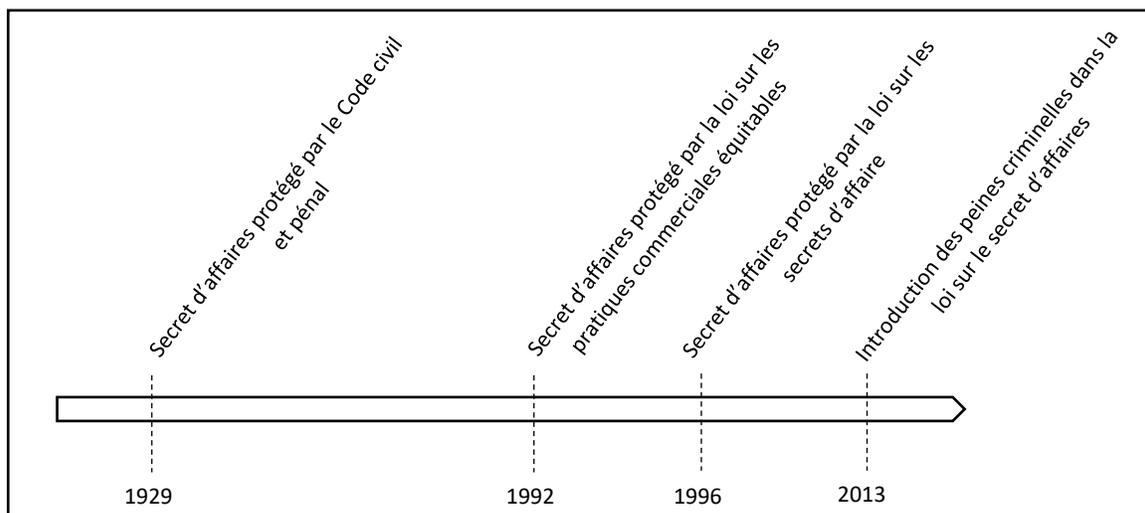


Figure 1 : Historique de la loi sur le secret des affaires

poursuites civiles déjà disponibles.

2. Motivation des récents changements de législation de 2013

Lors d'une rencontre en 2012, au parc scientifique et industriel de Hsinchu, entre des industriels taïwanais et le Président taïwanais de l'époque, M. Ma, le Président a directement été interpellé par les industriels au sujet de la fuite de leurs personnels, porteurs d'informations sensibles, vers des pays tiers et notamment la Corée et la Chine ; les poursuites civiles n'étant pas jugées suffisamment dissuasives pour ceux-ci. Suite à cette rencontre, un amendement a été rédigé au cours de la même année par l'Office de Propriété Intellectuelle Taïwanais (TIPO). Cet amendement rajoute principalement les articles 13-1 à 13-4, liés aux poursuites pénales encourues en cas de divulgation de secret des affaires. Il a été adopté le 11 janvier 2013 et est entré en vigueur le 1 février 2013. C'est l'un des amendements adoptés le plus rapidement à Taïwan ces 30 dernières années.

3. Loi sur le secret des affaires

a. Définition du secret des affaires

D'après l'article 2 de la loi sur le secret des affaires, le terme « secret d'affaires », tel qu'il est employé dans la loi, désigne toute méthode, technique, procédé, formule, programme, conception ou autre information pouvant être utilisé dans le cadre de la production, des ventes ou des opérations de l'entreprise et qui satisfait aussi aux exigences suivantes :

- (1). Il n'est pas connu des personnes généralement impliquées dans les informations de ce type ;
- (2). Il a une valeur économique, réelle ou potentielle, en raison de sa nature secrète ;
- (3). Son propriétaire a pris des mesures raisonnables pour maintenir le secret.

Concernant le premier critère, quelques décisions de jurisprudence peuvent éclairer sa signification. Il a

ainsi été admis qu'une liste de clients, si cette liste est le produit d'un effort significatif et que celle-ci ne peut être obtenue dans le domaine public, peut répondre à la définition d'un secret d'affaires¹. En revanche, le prix d'un produit sur le marché² n'est pas admis comme secret d'affaires, alors qu'à l'inverse le prix de base d'un produit³ ou bien l'analyse du prix d'un produit⁴ peut être défini en tant que secret d'affaires.

Concernant le troisième critère, les jugements⁵ se font au cas par cas, fondés sur les pratiques générales dans le domaine et sur l'accès au secret par un tiers au vu des efforts raisonnables réalisés par le propriétaire pour le maintenir secret. Ainsi, les mesures suivantes sont considérées comme typiques pour la protection d'un secret d'affaires (non exhaustif) : l'annotation « confidentiel » sur un document, les notions de restrictions et de limites d'accès du règlement intérieur de l'entreprise, l'accès limité à un document, la signature d'accords de non-divulgation avec des tiers, contrôle de sécurité, formation des employés, etc.

b. Définition de la violation d'un secret des affaires

Voici les définitions de la violation du secret d'affaires telles que posées dans l'article 10 de la loi :

- (1) Acquisition d'un secret commercial par des moyens inappropriés ;
- (2) Acquisition, utilisation ou divulgation, consciente ou inconsciente, d'un secret d'affaires en raison d'une négligence grave ;
- (3) Utilisation ou divulgation d'un secret d'affaires, sans savoir que c'en est un ou en le sachant, en raison d'une négligence grave ;

¹ Taipei District Court 2007, Cas Labor 35

² Taoyuan District Court 2011, Cas Sue 977

³ Taichung District Court 2013, Cas Yi 122

⁴ Supreme Court 2013, Cas Tai-Shang 235

⁵ Taiwan High Court Judgement 2007, cas Chung-Shang 294

(4) Utilisation ou divulgation par un moyen abusif un secret d'affaires légalement acquis ;
ou

(5) Utilisation ou divulgation sans motif valable d'un secret commercial que la loi impose de garder secret.

Le terme « moyens abusifs » désigne le vol, la fraude, la coercition, la corruption, la reproduction non autorisée, la violation d'une obligation de garder le secret, l'incitation d'autrui à manquer au secret ou tout autre moyen similaire.

c. Responsabilité civile

En cas de violation du secret des affaires, la partie lésée peut demander la réparation de cette violation. Il est par ailleurs possible d'obtenir la destruction, ou toutes autres mesures nécessaires, des produits créés suite à la violation du secret d'affaires ou des éléments en découlant.

Si la violation est faite intentionnellement ou par négligence, la partie lésée pourra alors aussi demander des dommages-intérêts pour les préjudices subis. Cette demande doit être formulée dans les 2 ans à partir de la connaissance des faits par la partie lésée ou dans les 10 ans après l'acte de violation du secret d'affaires.

D'après l'article 13 de la loi, deux méthodes de calcul des dommages-intérêts peuvent être employées pour calculer leur montant :

- La première méthode découle de l'article 216 du Code civil qui spécifie que les dommages-intérêts sont limités au préjudice effectivement subi et aux intérêts perdus.
- La seconde méthode est décrite directement dans l'article et spécifie que le montant des dommages-intérêts s'élève aux profits générés par la violation du secret d'affaires. Si la personne en tort est incapable de prouver les dépenses nécessaires, alors la totalité des gains effectués sera retenue pour le calcul des dommages-intérêts.

De plus, si l'acte de violation du secret d'affaires était intentionnel, alors le tribunal peut, à la demande de la partie lésée et en fonction des

circonstances, attribuer un montant supérieur aux dommages réels, à condition que le montant ne dépasse pas trois fois le montant des dommages réels.

d. Responsabilité pénale

Pour que la responsabilité pénale soit engagée, la personne commettant une violation d'un secret d'affaires doit le faire dans le but d'obtenir un gain illicite pour lui-même ou pour un tiers. La violation du secret est alors passible d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 10 millions de dollars.

Dans le cas d'une amende, si le gain obtenu par la personne en tort dépasse l'amende maximale, cette amende peut être augmentée dans la mesure de 3 fois le gain.

En cas de circonstances aggravantes, par exemple la transmission du secret vers des juridictions étrangères (spécifiquement Chine, Hong-Kong et Macau), la peine de prison peut aller jusqu'à 10 ans et les dommages-intérêts s'élever jusqu'à 2 à 10 fois les gains engendrés grâce au secret.

4. Impact collatéral sur les lois

En plus de la loi sur le secret des affaires modifiée en 2013, et toujours dans le but de renforcer la protection du secret des affaires, plusieurs autres lois ont été modifiées au cours de l'année suivante :

- La loi sur l'organisation du tribunal de propriété intellectuelle (« Intellectual Property Court Organization Act ») : depuis du 6 juin 2014, les poursuites pénales concernant les secrets d'affaires relèvent de la juridiction du tribunal de propriété intellectuelle.
- La loi sur l'arbitrage des cas de propriété intellectuelle (« Intellectual Property Case Adjudication Act ») : depuis le 6 juin 2014, l'article 10-1 spécifie que le défendeur doit apporter des preuves de sa défense et ne peut pas juste réfuter passivement les accusations.
- La loi sur la sécurité et la surveillance des communications (« Communication Security and Surveillance act ») : depuis le 29 juin 2014,

il est possible d'initier l'interception des communications dans le cadre d'une enquête sur le secret d'affaires impliquant un pays tiers. La loi sur la protection des témoins (« Witness Protection Act ») : depuis le 18 juin 2014, la protection de témoin peut être demandée dans des cas de secret d'affaires impliquant un pays tiers.

Conclusion

D'après les résultats des procès concernant le secret d'affaires à Taïwan depuis 2013 (voir figure 2 ci-dessus), 92% des personnes inculpées ont été condamnées. Taïwan espère que la protection accrue du secret des affaires, combinée avec des peines particulièrement dissuasives permettra au pays d'accélérer la recherche et le développement en instaurant un climat de confiance pour les entreprises.

A. C. M

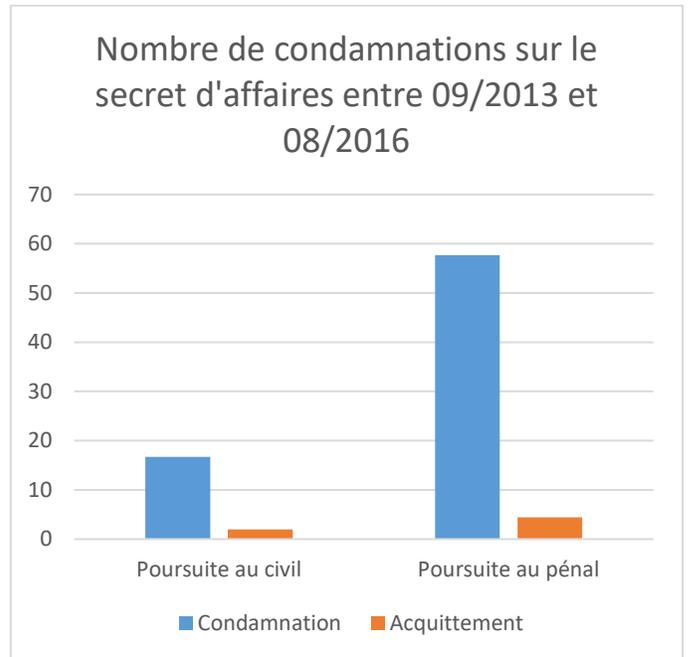


Figure 2: Condamnations et acquittements sur le secret d'affaires

Le droit des marques en Israël – la décision BIG DEAL

Irène EZRATTY-FARHI

Avocate et Notaire en Israël

Cabinet EZRATTY-FARHI

Le droit des marques en Israël est fortement imprégné du droit américain des marques et du droit anglo-saxon en général. Il est caractérisé par un examen très strict des demandes d'enregistrement de marques, à la fois pour des motifs absolus, comme le caractère descriptif d'une marque (même stylisée) et pour des motifs relatifs, tels que l'existence d'une marque antérieure similaire. La décision BIG DEAL est une bonne illustration de la pratique de l'office israélien, empreinte d'une grande souplesse et d'une liberté d'action relativement large, dans un souci de protection des intérêts du consommateur.

Même si le droit des marques en Israël est fortement imprégné par la pratique exercée aux États-Unis et plus généralement dans les pays de droit anglo-saxon, il s'en différencie par une souplesse accentuée et une prise en considération significative de la perception des marques par le consommateur.

La décision *BIG DEAL*¹ rendue récemment par l'office israélien représente un bon exemple de cette pratique. Cette décision est l'aboutissement d'une bataille de près de trois et demi entre le fameux journal national *Yediyot Aharonot* (« les dernières nouvelles » en hébreu) et une chaîne de magasins israélienne distribuant des produits de consommation variés.

La marque *BIG DEAL* (n° 234855) a été déposée le 3 novembre 2011 sous la forme d'un logo en couleur, par la société israélienne *Yediyot Internet* contrôlée par le journal *Yediyot Aharonot*. Cette marque figurative est composée du terme *BIG* surmonté du

logo du site d'information en ligne du journal  et du mot *DEAL* en lettres turquoises placé au-dessus de l'expression « le site des soldes de l'état » en petits caractères et en hébreu : 

Cette demande de marque, déposée, en novembre 2011, en classe 35 pour les services de « Promotion des produits de tiers, à savoir, mise à disposition de coupons, rabais et bons pour les produits de tiers », a été acceptée le 19 mai 2013 par l'office et publiée pour opposition dans le journal des marques à la fin du mois de mai 2013.

Une pratique d'examen stricte

L'office israélien ne s'étant encore pas tout à fait remis de la surcharge de travail causée par l'accession d'Israël au système international de

¹ Décision du 7 décembre 2016 de la juge Y. Shoshani Kaspi – Opposition contre l'enregistrement de la marque n° 234855 « *BIG DEAL* le site des soldes de l'État » (stylisé)

marques de Madrid², la période d'examen d'une demande de marque y est toujours relativement longue (environ 16 mois).

À la manière de l'USPTO, l'office israélien a des pratiques d'examen strictes (pour des motifs absolus et relatifs) et les libellés de produits ou de services étendus ou les libellés généraux de classes ne sont acceptés que dans des cas exceptionnels.

La différence essentielle concerne la pratique de citation de marques antérieures consistant à refuser systématiquement d'enregistrer une marque similaire à une marque antérieure déjà enregistrée en Israël. Cette différence repose sur la spécificité des caractères hébraïques, qui rend le consommateur israélien moyen moins sensible aux différences phonétiques entre les marques rédigées en caractères latins. Ainsi, l'office israélien cite régulièrement des marques antérieures qui, pour une oreille européenne, ont peu de ressemblance avec la nouvelle marque. Par exemple, la marque ONESTO a été considérée par l'office israélien comme étant similaire à la marque ENSTO³.

Lorsque la marque citée n'a pas encore été enregistrée, l'office ouvre une procédure contentieuse conformément à l'article 29 de l'ordonnance sur les marques, entre les demandes de marques rivales. Dans ce type de procédure, les demandeurs peuvent tenter de parvenir à un accord ou choisir la voie contentieuse devant l'office, chaque partie tentant d'établir qu'elle a des droits supérieurs sur sa marque.

Dans le cas d'une procédure contentieuse, selon l'article 29, les trois critères qui sont utilisés afin de déterminer la préférence pour une demande de marque par rapport à une autre sont les suivants : la date de dépôt des demandes, l'utilisation des marques précédant et suivant les dates de dépôt (particulièrement en Israël) et la bonne foi des parties. Il faut noter que le critère concernant la date du dépôt est généralement d'importance secondaire.

² L'ordonnance sur les marques (application du Protocole de Madrid) de 2007 est entrée en vigueur avec l'accession d'Israël au Protocole de Madrid le 1^{er} septembre 2010

³ Décision du 10 juillet 2013 sur la demande de marque n° 219922 - ONESTO au nom de Yueqing Onesto Electric Co., Ltd

L'opposition formée contre la demande

Une fois la marque publiée au journal, court un délai de trois mois afin de former opposition.

Une opposition a ainsi été formée le 14 août 2013 contre la marque demandée par la société H.A.B. Trading Ltd, qui est propriétaire de la marque verbale n° 131862 - *BIG DEAL*, enregistrée le 2 septembre 2003 en classe 35 pour des services de « magasins de jouets, ustensiles de cuisine, articles jetables, articles ménagers, vêtements d'enfants, et livres de coloriage ».

L'opposante est une société israélienne propriétaire d'une chaîne de magasins existant depuis 1993 sous l'enseigne *BIG DEAL*, ayant compté dans le passé 13 succursales et comptant désormais, après la fermeture de plusieurs d'entre elles au fil des années, 8 magasins uniquement en Israël. Ces magasins proposent à la vente une variété de produits à des prix attractifs.

À l'appui de son opposition, l'opposante prétend que sa marque est utilisée pour la vente d'une variété de produits plus large que celle indiquée dans son enregistrement, que la marque est devenue à force d'usage une marque notoire et que le consommateur pourrait croire que la nouvelle marque demandée est liée à sa chaîne de magasins, ce qui lui causerait une concurrence déloyale. L'opposante rajoute que la marque demandée a été déposée de mauvaise foi par la demanderesse en toute connaissance de la marque antérieure.

En réponse à ces allégations, la demanderesse a répliqué que les marques étaient suffisamment différentes. Elle a ajouté qu'elle ne connaissait pas la marque de l'opposante au moment de la conception de sa propre marque et qu'à partir du moment où elle en avait eu connaissance, elle lui avait adressé une lettre sollicitant un accord de coexistence, et que c'est lorsque celui-ci lui avait été refusé qu'elle avait décidé de déposer sa demande de marque.

L'article 30(a) de l'ordonnance israélienne sur les marques de 1972 autorise en effet l'enregistrement parallèle de marques similaires, dans les conditions suivantes : « *Lorsque le directeur du registre est convaincu que les marques sont utilisées parallèlement de*

bonne foi, ou lorsqu'il existe d'autres circonstances particulières qui justifient dans son opinion l'enregistrement de marques identiques ou similaires concernant les mêmes produits ou libellés de produits par plus d'un propriétaire, le directeur du registre peut permettre un tel enregistrement, sous réserve des conditions et limitations qu'il estime nécessaires le cas échéant. »

En pratique, l'office n'est pas contraint d'accepter l'enregistrement simultané de marques similaires, s'il estime qu'un tel enregistrement est susceptible de causer la confusion dans l'esprit des consommateurs. Dans ce cas, la protection de l'intérêt public a alors la priorité sur un accord privé liant les parties.

La pratique des citations de marques antérieures en Israël

Dans l'affaire *BIG DEAL*, la demanderesse a ajouté que l'opposante ne s'était manifestée qu'à la réception de la notification par l'office concernant la publication de sa marque, alors que son site internet était déjà actif depuis environ 3 ans.

Il faut ici préciser que lors de l'examen d'une marque en Israël, lorsqu'une marque antérieure est citée contre l'enregistrement d'une nouvelle marque, il est possible de soumettre des arguments à l'office concernant les différences entre les marques ou entre les produits (ou services) concernés. Lorsque ces arguments suffisent à convaincre l'examineur que la citation peut être retirée, l'office a pour coutume de conditionner le retrait de la citation à l'acceptation par le nouveau demandeur qu'une notification concernant la publication de sa marque pour opposition, soit communiquée en temps utile au propriétaire de la marque antérieure.

Il s'agit d'une exigence standard destinée à offrir la possibilité au propriétaire d'une marque antérieure de former opposition contre la marque demandée s'il le souhaite. De cette façon, les droits du propriétaire de la marque antérieure sont préservés, sans que cette marque ne soit officiellement citée contre l'enregistrement de la nouvelle marque. On peut supposer que c'est ce qui s'est passé dans cette affaire et que la société H.A.B. Trading Ltd n'a eu

connaissance de la marque rivale qu'au moment de la réception de cette notification.

La procédure d'opposition

Par la suite, les parties ont déposé leurs preuves respectives, constituées essentiellement de déclarations des dirigeants des sociétés concernées - une partie de ces déclarations ayant fait l'objet d'un ordre de confidentialité et n'ayant pas été portée au dossier ouvert au public - de diverses opinions d'experts, telles qu'une opinion d'un expert linguistique et l'opinion d'un expert en statistique, ainsi que d'un sondage d'opinion.

Diverses décisions intermédiaires concernant ces preuves ont dû être rendues par l'office.

Une audience s'est ensuite tenue à l'office à Jérusalem, au cours de laquelle les parties et leurs témoins ont été interrogés et contre-interrogés, avant que chacune des parties ne présente ses conclusions.

La juge⁴ débute sa décision par l'examen d'une demande d'annulation de l'une des déclarations, au motif que celle-ci inclut des faits qui ne seraient pas connus de source personnelle par le déclarant, ainsi que des allégations de nature juridique.

Il faut préciser ici que le déroulement des procédures devant l'office israélien est réglementé essentiellement par l'ordonnance sur les marques de 1972 (nouvelle version), ainsi que par les décrets d'application de 1940 (amendés). Toute problématique qui ne serait pas réglée par ces lois doit en principe être résolue selon le droit commun régissant les procédures civiles, à savoir les décrets d'application sur la procédure civile de 1984 (le code de procédure civile israélien).

En pratique, l'interprétation des textes par l'office est relativement souple et permet une approche pragmatique des questions liées à la procédure.

Ainsi, la juge a décidé, concernant la déclaration dont l'opposante réclamait l'annulation, de ne prendre en compte dans la déclaration que les éléments connus de façon personnelle par le

⁴ Il convient de noter ici que l'office fonctionne dans une telle procédure comme un Tribunal de première instance.

déclarant, tout en accordant moins de poids au reste de ses affirmations. Elle s'appuie en ce sens sur une décision précédente de l'office.

La marque BIG DEAL est-elle une marque notoire en Israël ?

La juge en vient ensuite à l'examen de la question concernant la notoriété de la marque de l'opposante, à savoir la marque verbale *BIG DEAL*.

L'article 1 de l'ordonnance sur les marques définit une marque notoire de la façon suivante :

« Marque de commerce notoire – une marque notoire en Israël est une marque possédée par une personne étant le citoyen d'un état membre, son résident permanent ou qui y possède une entreprise de commerce ou d'industrie active, même si la marque n'est pas une marque enregistrée en Israël ou n'est pas utilisée en Israël ; afin de déterminer si une marque est une marque notoire en Israël seront pris en compte, entre autres, le degré de reconnaissance de la marque auprès du public concerné, le degré de reconnaissance causé par des moyens publicitaires ; ... »

Les marques notoires jouissent en Israël, comme dans de nombreux pays, d'une protection renforcée établie à l'article 11(14) de l'ordonnance :

« 11. Les marques suivantes ne peuvent pas être enregistrées : [...]

(14) Une marque identique ou similaire à une marque notoire qui est une marque enregistrée, même pour des produits qui ne sont pas du même domaine, si la marque demandée est susceptible d'indiquer un lien entre les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé et la marque enregistrée, et que le propriétaire de la marque enregistrée est susceptible de subir un dommage du fait de l'usage de la marque demandée. »

Les critères utilisés afin de vérifier si une marque a acquis au fil du temps un caractère notoire, tels que déterminés lors de décisions précédentes de l'office, sont les suivants :

- Le degré de reconnaissance de la marque ;
- L'importance et la durée de son usage ;
- L'importance des ventes et la force de pénétration du marché ;

- L'étendue de la publicité pour la marque et sa durée ;
- Le degré de notoriété de la marque, son degré d'usage, d'enregistrement et d'exécution ;
- Le degré d'originalité de la marque et le degré d'usage de la marque ou de marques similaires par les tiers ;
- Le degré de réputation de la marque par rapport aux produits et services concernés.

La marque de l'opposante n'est pas une marque notoire

Au vu des preuves apportées par l'opposante concernant l'usage de sa marque et, notamment, le chiffre d'affaires engendré par les ventes dans ses magasins et des moyens publicitaires relativement faibles et limités à une période s'achevant en 2012, la juge a estimé que la preuve n'avait pas été apportée que la marque *BIG DEAL* était devenue une marque notoire ou que la marque était clairement identifiée par les consommateurs comme se référant aux services procurés par l'opposante.

De plus, l'utilisation de la marque *BIG DEAL* par l'opposante sous des formes différentes, avec des textes ou éléments figuratifs qui ont varié dans le temps, réduit le degré de reconnaissance de la marque par le public sous sa forme verbale isolée en tant que telle.

Concernant le chiffre d'affaires, la juge note l'absence de données globales suffisamment précises concernant les ventes, du fait de la transmission de chiffres se référant à des durées limitées, à un magasin spécifique uniquement ou de données globales ne spécifiant pas la répartition des gains selon les différents points de vente.

Il convient de noter à cet égard qu'une grande partie des échecs concernant la démonstration de la notoriété d'une marque auprès de l'office israélien sont dus à l'absence de preuves suffisantes ou même à des allégations qui ne sont pas étayées par des preuves (en général sous forme de déclarations). L'office exige en général une documentation précise et avérée à l'appui des allégations faites, surtout

quand il s'agit de démontrer l'usage intensif d'une marque. Il est donc parfois délicat de rassembler tous les éléments et documents requis.

Le risque de confusion entre les marques

La juge examine ensuite la question du risque de confusion entre les marques.

L'article 11(9) de l'ordonnance sur les marques prévoit :

« 11. Les marques suivantes ne peuvent pas être enregistrées :

(9) les marques identiques à une marque appartenant à autrui et déjà enregistrée pour les mêmes produits ou des produits analogues, ou les marques similaires au point de pouvoir créer une confusion ; »

Les critères de confusion

En Israël, le degré de ressemblance entre les marques est mesuré selon le « triple test » établi par la jurisprudence :

- Le test de l'apparence et de la sonorité ;
- Le test du type de produits, de la clientèle et des moyens de marketing ;
- Les autres circonstances de l'affaire.

Le test du bon sens a ultérieurement été rajouté à ce triple test. Il est clair que ces critères octroient une large liberté d'action à l'office dans ses décisions.

Le poids de la preuve de la capacité d'une marque à être enregistrée repose en principe sur la partie demanderesse, ici, le journal *Yediyot Aharonot*. Néanmoins, dans le cadre d'une opposition, l'opposant doit d'abord apporter des éléments de preuve préliminaires justifiant l'opposition afin de renverser la charge de la preuve et de la faire peser sur le demandeur.

La comparaison doit être effectuée en observant les marques dans leur entière composition, tout en tenant compte de la mémoire imparfaite des consommateurs.

La juge considère qu'il existe des différences d'apparence et de sonorité significatives entre les deux marques, du fait de la stylisation, des couleurs et des ajouts de texte figurant dans la marque demandée. L'argumentation de la juge à cet effet, qui détaille les ajouts figurant à la marque objet de l'opposition, s'avère assez faible, du fait que la marque enregistrée de l'opposante est une marque verbale pure.

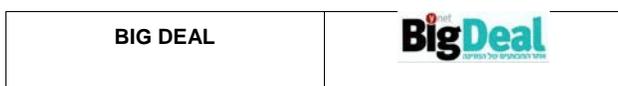
En droit israélien, une marque verbale enregistrée est supposée dans la plupart des cas octroyer une protection maximale à son propriétaire, quels que soient les formes, couleurs, variations ou ajouts faits à la marque. Dans la présente affaire, les ajouts de texte, les lettres minuscules et la couleur turquoise ne semblent pas constituer visuellement des éléments marquants justifiant, à notre avis, une exception à la règle.

En règle générale, une marque figurative est considérée comme étant suffisamment différente d'une marque verbale, lorsqu'elle est caractérisée par une stylisation, un logo ou des couleurs suffisamment originaux et créatifs pour que l'œil soit finalement plus attiré par ces éléments figuratifs que par les mots inclus dans la marque.

Concernant le type de clientèle visée, la juge reconnaît que le groupe de consommateurs concerné par les deux marques est identique, à savoir l'ensemble des consommateurs israéliens.

Quant au type de produits/services proposés, la juge estime qu'il existe une différence manifeste entre les coupons distribués par la demanderesse par le biais de son site internet, permettant d'acquérir des produits dans des domaines variés (tourisme, optique, automobile, mobilier, sport, etc.) et les magasins de l'opposante proposant directement à la vente des produits concrets. Le fait que l'opposante ait proposé ses produits de façon occasionnelle par l'intermédiaire de coupons ne modifie en rien son opinion.

Une fois de plus, il est intéressant de constater que la juge n'accorde qu'une importance mineure aux services en classe 35 dont la liste est détaillée dans les marques respectives, même si elle note avec intérêt les prétentions de l'opposante concernant un



usage plus large de la marque, pour se concentrer sur les moyens effectifs et réels de commercialisation des produits/services sous ces marques. Cette façon de procéder est typique de l'approche très pragmatique de l'office israélien, soucieuse d'observer la réelle utilisation des marques.

Les autres circonstances du cas d'espèce permettent de se référer essentiellement au comportement des parties et à leur bonne foi.

La marque déposée est une marque notoire

La juge note à cet effet que la marque apposée à la marque objet de la demande est sans aucun doute une marque notoire du journal en ligne de *Yediyot Aharonot* (www.ynetnews.com), permettant d'éviter toute confusion entre les parties. La demanderesse a démontré que la marque déposée elle-même avait acquis un caractère distinctif depuis l'acquisition du site internet www.bigdeal.co.il en 2010.

L'ajout de la marque de la maison-mère à la marque demandée, qui est elle-même reconnue comme une marque notoire, constitue un élément déterminant de la décision. Cet ajout permet aux consommateurs de clairement identifier la source des services proposés et donc de différencier la marque proposée de la marque de l'opposante.

La juge refuse à cet égard la demande de rejet des résultats du sondage d'opinion apportés en tant que preuve par la demanderesse, pour une prétendue absence d'objectivité (questions biaisées) et pour un échantillon de population défectueux, et accepte la recevabilité des données sur la base de l'interrogatoire effectué à l'audience et des conclusions de la demanderesse.

Selon ce sondage effectué auprès de 610 personnes, 78% des personnes interrogées attribuent la marque *BIG DEAL* au site internet de la demanderesse, le journal *Yediyot Aharonot*, plutôt qu'à la chaîne de magasins de l'opposante.

La juge estime que tous ces éléments permettent de déterminer que la marque demandée a acquis un

caractère distinctif et notoire au sens de l'ordonnance, en ce qui concerne la vente en ligne de coupons d'achat, ce qui réduit le risque de confusion entre les marques.

La juge a donc déterminé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les deux marques auprès des consommateurs.

Elle rejette ensuite les prétentions de l'opposante concernant la confusion effective causée entre les marques, fondées sur la réception par l'opposante de nombreuses plaintes téléphoniques destinées en réalité à la demanderesse, et qualifie cette confusion d'erreur administrative (causée par une attribution erronée de numéro de téléphone par les renseignements) causant une gêne aux consommateurs. Elle s'appuie en ce sens sur l'ouvrage britannique *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*⁵.

Il faut noter qu'en l'absence de jurisprudence israélienne, l'office s'appuie régulièrement sur des ouvrages ou même des décisions essentiellement tirés du droit anglo-saxon, mais aussi parfois du droit européen des marques.

En conséquence, la juge rejette l'opposition et accepte l'enregistrement de la marque demandée.

La décision *BIG DEAL* est le reflet de la victoire des grands sur les plus humbles et de l'importance de l'usage et de la reconnaissance dans le droit des marques en Israël, qui prend parfois le dessus sur les droits conférés par une marque antérieurement enregistrée.

I. E-F

⁵ D. Keeling; D. Llewelyn; J. Mellor, QC; T. Moody-Stuart; I. Berkeley, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, 15e éd., 2011, page 792.

Europe



Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

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

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

Natalia KAPYRINA

Doctorante en droit, Assistant-chercheur au CEIPI Dušan

POPOVIĆ

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Le droit à la paternité de l'œuvre à l'époque du plagiat

Nicolaie ADAM

Avocat à la Cour (Bucarest)

Associé du cabinet Adam & Diaconescu

Un bref examen de l'actualité jurisprudentielle roumaine en matière de droit d'auteur nous amène à deux affaires récentes qui concernent, plus particulièrement, le droit à la paternité de l'œuvre. Leur étude révèle une certaine indulgence de la Haute Cour de Cassation et de Justice par rapport aux violations de ce droit. A une époque où le plagiat est devenu une pratique courante et où la vitesse du déroulement des affaires s'impose en tant que valeur suprême - parfois au détriment du respect des droits d'auteur - une telle indulgence jurisprudentielle pourrait être le premier pas vers une dangereuse reformatio in pejus des droits moraux d'auteur.

Malgré son histoire normative séculaire en Roumanie, le droit d'auteur n'a jamais suscité des débats publics aussi effervescents qu'aujourd'hui. De nos jours, nombreuses sont les personnes « publiques » roumaines et européennes qui sont obligées de défendre leurs œuvres face aux accusations de plagiat les concernant¹. Présidents, premiers ministres, membres du Parlement et du Gouvernement, magistrats voient leur crédibilité mise en question à cause de supposés plagiats commis à l'occasion de la rédaction de leurs thèses de doctorat. Juridiquement, le plagiat se fonderait

sur une violation du droit moral de l'auteur² « se référant à la paternité de l'œuvre, consacré par l'art. 10 b) de la Loi no. 8/1996 »³. La Haute Cour de Cassation et de Justice, la juridiction roumaine suprême, vient d'explicitier le contenu du droit à la paternité de l'œuvre par deux arrêts récents : l'affaire Digital Art c. SRTV (1.) et l'affaire Ciutacu c. gouvernement roumain.

¹ V. P. Moullot, « Ces hommes politiques accusés de plagiat », <http://www.slate.fr/liens/59825/hommes-politiques-accuses-plagiat>; Q. Blanc, « Thèses, doctorats : le plagiat reste tabou à l'université », <http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/theses-doctorats-le-plagiat-reste-tabou-a-l-universite-222/>; S. Huet, « Plagiat : l'affaire Rigaux rebondit », <http://huet.blog.lemonde.fr/2016/06/08/plagiat-laffaire-rigaux-rebondit/>; L. Couvelaire, « Petite compilation du plagiat politique », http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2016/07/22/le-plagiat-politique-pas-tres-original_4973405_4497271.html.

² *De lege lata*, l'article 10 de la Loi no. 8/1996, énumère les droits moraux dont jouit l'auteur, à savoir : « le droit de décider si, sous quelle forme et quand l'œuvre sera divulguée », « le droit de réclamer la reconnaissance de la qualité d'auteur », « le droit de décider le nom sous lequel l'œuvre sera divulguée », « le droit de demander le respect de l'intégrité de l'œuvre et de s'opposer à toute modification, ainsi qu'à toute atteinte à l'œuvre, lorsque celle-ci lèse son honneur ou sa réputation » et finalement « le droit de rétracter l'œuvre ».

³ A. Speriuşi-Vlad, « Du plagiat, du droit d'auteur et de la protection des idées ou essai sur une théorie cohérente du plagiat », 30 novembre 2016, <https://www.juridice.ro/481416/despre-plagiat-dreptul-de-autor-si-protejarea-ideilor-sau-o-teorie-coerenta-a-plagiatului.html>

1. Affaire Digital Art c. SRTV : affaiblissement du droit à la paternité de l'œuvre par les usages

Dans un ouvrage de 2006, le professeur Caron affirmait qu'il « est en définitive rare que le droit à la paternité soit éludé par la jurisprudence. (...) Quoiqu'il en soit, la vraie difficulté consiste peut-être à déterminer les modalités de l'exercice du droit à la paternité. Les usages ont, à cet égard, un grand rôle à jouer »⁴. À l'occasion de sa décision n°805 du 5 avril 2016, affaire Digital Art c. SRTV, la Haute Cour de Cassation et de Justice a débattu cette problématique.

1.1. Les faits

La société Digital Art S.R.L. (ci-après, Digital Art) s'était engagée à produire six pièces musicales originales au bénéfice de la Société roumaine de Télévision (ci-après, SRTV), qui avait l'intention de les insérer dans ses émissions. Le contrat prévoyait également que M. Adrian Nanu - l'administrateur de Digital Art, compose et interprète les œuvres.

Après l'exécution du contrat, Digital Art et M. Adrian Nanu ont assigné la SRTV en justice, eu égard à la violation du droit à la paternité aux fins que la SRTV soit condamnée à payer plus de trois millions d'euros à titre de dommages et intérêts.

Plus précisément, les requérants ont reproché à la SRTV d'avoir utilisé la musique créée et interprétée par M. Nanu et produite par Digital Art sans que soient mentionnés leurs noms après chaque diffusion et d'avoir, de ce fait, violé leur droit de divulgation et leur droit à la paternité. Les requérants ont démontré que les pièces musicales en cause avaient été diffusées par la SRTV pendant près de cent quatre-vingts mille minutes sans que leurs noms soient mentionnés, et ce, même si à la fin de chaque émission, la SRTV diffusait les noms de tous les employés ayant contribué à la réalisation de celle-ci.

En réponse, l'intimée s'est défendue, en argumentant que les pièces musicales en cause étaient des œuvres musicales d'illustration, créées spécialement pour les émissions de la SRTV, pour lesquelles il n'était pas d'usage de faire connaître le nom de l'auteur. Toujours selon l'intimée, la législation en vigueur ne prévoyait pas l'obligation pour une chaîne de télévision de mentionner le nom de l'auteur, de l'interprète et du producteur lors de la diffusion de la musique de fond. En outre, les requérants n'avaient rien eu à reprocher pendant l'exécution du contrat. Ils ont ainsi attendu presque deux années après la date de conclusion du contrat pour agir en justice, période durant laquelle les parties avaient même conclu des actes additionnels au contrat initial, ce qui vaudrait acceptation des usages de la part des requérants

1.2. La décision de la Cour d'appel

La Cour d'appel de Bucarest a constaté que M. Adrian Nanu, en tant qu'auteur des œuvres musicales en question, était en droit d'exiger le respect de sa qualité et d'invoquer la paternité de sa propre interprétation.

Contrairement aux arguments de la SRTV, la Cour a souligné qu'une disposition légale expresse, obligeant une chaîne de télévision à mentionner le nom de l'auteur d'une œuvre musicale, n'est pas nécessaire, dès lors que l'hypothèse est couverte par les règles de droit commun relatives à la paternité d'une œuvre. Selon la Cour, ce droit englobe le droit au respect de la qualité d'auteur ou d'interprète et exige, dans le cas de la communication publique de l'œuvre, que le nom de l'auteur ou de l'interprète soit également communiqué, d'une manière raisonnable et adaptée au cas spécifique et à la nature de l'œuvre.

S'agissant de l'argument dérivé du respect des usages du domaine, qui n'imposaient pas la mention du nom de l'auteur de l'œuvre musicale, la Cour affirme avec fermeté que l'existence des usages contraires à la loi n'exonère pas l'intimée de l'obligation légale de faire connaître le nom de l'auteur. L'intimée aurait dû et aurait pu trouver une modalité raisonnable pour accomplir cette obligation, dès lors qu'elle avait mentionné les

⁴ Ch. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, p. 203.

noms de ses propres employés et qu'aucune impossibilité technique n'avait été relevée dans ce cadre.

Même si, pendant l'exécution du contrat, les requérants auraient tout à fait pu demander que leurs noms soient insérés à l'occasion de chaque diffusion, le fait de n'avoir pas agi dans ce sens ne justifie pas la conduite de l'intimée. Accepter la thèse de celle-ci à cet égard impliquerait l'ajout d'une condition procédurale préalable à l'exercice ou à l'existence mêmes des droits moraux d'auteur, à savoir l'invocation effective de ceux-ci par leur titulaire. Or, la SRTV aurait dû respecter *ex officio* le droit des requérants à la paternité de l'œuvre sans que les requérants le lui demandent expressément.

1.3. La décision de la Haute Cour de Cassation et de Justice

Par son arrêt du 5 avril 2016, la Haute Cour de Cassation et de Justice a infirmé le raisonnement de la Cour d'appel. La Cour avait observé que le contrat régissant les rapports entre les parties ne prévoyait pas la modalité par laquelle l'auteur pouvait demander que son nom soit mentionné à la fin des émissions (plus précisément, la modalité d'exercice du droit à la paternité) et que, dès lors, une telle demande n'a jamais été faite jusqu'au moment de l'assignation, six mois après la dernière diffusion de l'œuvre.

Le droit à la paternité de l'œuvre constitue, selon la Cour, le droit de l'auteur d'affirmer sa qualité, de revendiquer cette qualité à tout moment et de s'opposer à toute contestation de celle-ci. Dans sa manifestation la plus claire, ce droit permet à l'auteur d'exiger que son nom figure sur l'œuvre ou qu'il y soit automatiquement associé.

Toutefois, le droit de l'auteur ou de l'interprète d'associer son nom à l'œuvre se manifeste de manière différente selon le genre de l'œuvre, selon la nature de son support ou bien encore selon sa destination. En l'absence d'une disposition légale expresse régissant la modalité concrète d'exercice du droit par rapport au cas particulier en question, les usages du domaine doivent certainement être pris en compte.

Il est d'usage pour les chaînes de télévision, dans le cas des émissions similaires à celles en cause (programmes informatifs, publicité, journaux télévisés, etc.), de ne pas faire accompagner la diffusion de la musique de fond des mentions nominatives concernant le producteur, l'auteur et l'interprète. Selon la Cour, les requérants ont accepté ces usages à partir du moment où ils ont conclu des actes additionnels (pendant la période de diffusion des phonogrammes), sans exiger que leur droit à la paternité de l'œuvre soit respecté.

Contrairement au raisonnement de la Cour d'appel, selon lequel les usages contraires à la loi ne pouvaient pas justifier la violation par la SRTV d'une obligation légale, à savoir l'obligation de mentionner le nom de l'auteur, la Haute Cour de Cassation et de Justice montre que la loi nationale sur le droit d'auteur ne contient aucune disposition d'applicabilité générale, régissant les modalités concrètes d'exercice du droit au respect de la qualité d'auteur. En pratique, ce droit se manifeste différemment en fonction du genre de l'œuvre, de la nature de son support, de sa destination ou bien encore des usages du domaine. La loi ne permet pas de déduire une obligation générale de mentionner le nom de l'auteur ou de l'interprète à chaque fois qu'une œuvre ou interprétation est utilisée.

En revanche, la loi prévoit les modalités d'exercice du droit au respect de la qualité d'auteur par rapport à certaines situations particulières, à savoir : le cas des études et projets architecturaux, qui doivent être affichés près du chantier et qui doivent contenir le nom de l'auteur. Également, si le nom de l'auteur figure sur l'original d'une photographie de commande, toutes les reproductions doivent également le contenir. Enfin, les interprètes peuvent exiger que leur nom ou pseudonyme soit indiqué à l'occasion de chaque spectacle et de toute reproduction de celui-ci.

En espèce, en l'absence d'une disposition légale générale régissant les modalités d'exercice du droit au respect de la qualité d'auteur et en l'absence de toute disposition légale spéciale régissant l'exercice dudit droit dans le cas particulier des œuvres

musicales diffusées dans les émissions de télévision, la Cour suprême roumaine considère qu'on ne peut pas valablement reprocher à la SRTV d'avoir commis un acte frauduleux, aussi longtemps qu'elle a respecté les usages du domaine et que les requérants sont restés en passifs à cet égard pendant la diffusion effective des pièces.

1.4. L'injuste triomphe des usages sur le droit à la paternité de l'œuvre

1.4.1. Contexte normatif

Selon le premier article du nouveau Code civil roumain, entré en vigueur en 2011, les usages font partie des sources du droit civil, aux côtés de la loi et des principes généraux du droit. Les usages, qui ne doivent pas être contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, auront une force normative dans toutes les hypothèses où la loi est silencieuse. Par ailleurs, dans les matières réglementées par la loi, les usages sont applicables lorsque la loi le permet expressément. Cette vision normative, qui ne se retrouvait pas dans l'ancien Code civil d'inspiration napoléonienne, « *représente une création de la doctrine et de la jurisprudence* »⁵ roumaines, que le législateur du nouveau code n'a fait que consacrer. Ces règles sont donc applicables au cas d'espèce, même si les rapports contractuels entre les parties restent régis par le Code civil de 1864.

Il convient de noter ensuite qu'au terme de l'article L. 121-1 du CPI, la loi roumaine interdit expressément toute renonciation aux droits moraux d'auteur, en prévoyant que « *les droits moraux ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation ou d'une aliénation.* »⁶. Qui plus est, en droit roumain, la renonciation à un droit ne peut être qu'expresse et ne peut aucunement être présumée⁷.

1.4.1. Le mépris du contexte normatif dans l'arrêt Digital Art vs. SRTV

La décision de la Haute Cour de Cassation et de Justice donne prévalence aux usages au détriment

de la loi et ignore l'interdiction d'ordre public qui rend la renonciation aux droits moraux d'auteur impossible du point de vue juridique.

Les usages invoqués par la SRTV résultent de la passivité des auteurs qui, au cours des relations contractuelles, n'ont pas insisté, à chaque fois, pour que leur nom soit mentionné lors de la diffusion. Cette passivité ne leur est toutefois pas entièrement imputable. Elle semble résulter, le plus souvent, de la position de force dont jouit une chaîne de télévision lors des négociations et de la conclusion des contrats⁸. L'auteur préférera toujours sauvegarder une relation contractuelle à long terme, plutôt que de l'affaiblir par des demandes d'ordre formel qui pourraient avoir pour conséquence d'irriter le partenaire contractuel dont les habitudes se verraient bouleversées. C'est ce que les requérants ont essayé d'argumenter dans la présente affaire, en motivant leur passivité par la crainte de tomber en disgrâce et de ne plus pouvoir conclure de contrats avec la SRTV à l'avenir.

Cette pratique basée sur l'omission récurrente générale d'exercer un droit, est-elle suffisamment forte pour légitimer, voire légaliser, une conduite non conforme particulière ?

Pour répondre à cette question, il est important d'en poser trois autres. *Primo*, est-ce que le droit à la paternité de l'œuvre, tel que prévu par la loi roumaine, peut être interprété comme exigeant, dans tous les cas, la communication par les tiers du nom de l'auteur lors de l'emploi de l'œuvre ? *Secundo*, si la réponse à la question précédente est affirmative, quelle est la nature de l'intérêt protégé ? *Tertio*, est-ce qu'on peut y déroger par voie conventionnelle ?

La formulation de l'article 10 b) de la loi n° 8/1996 diffère par rapport à l'article correspondant du Code de la propriété intellectuelle français. Si l'auteur français « *jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre* »⁹, l'auteur roumain a le droit de « *prétendre la reconnaissance de sa qualité d'auteur de l'œuvre* ». La Cour suprême voit ici

⁵ C. T. Ungureanu, *Le nouveau Code Civil. Commentaires, doctrine, jurisprudence*, vol. I, éd. Hamangiu, Bucarest, 2012, p. 1;

⁶ V. l'article 11 par. (1) de la Loi no. 8/1996.

⁷ V. l'article 13 du Code civil.

⁸ V. Ch. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, op. cit., p. 193.

⁹ V. l'article 121-1 du CPI.

essentiellement le droit de l'auteur de s'opposer à toute contestation de sa qualité. Ces deux hypothèses désignent en réalité la même situation, car il ne peut y avoir revendication sans que le droit ait été tout d'abord contesté. Néanmoins, la Cour reconnaît l'existence d'une autre composante du droit à la paternité de l'œuvre, à savoir le droit de l'auteur d'affirmer sa qualité. Si la divulgation de l'œuvre est faite par l'auteur même, par ses propres moyens, l'affirmation de la qualité d'auteur est implicite, car le public peut sans effort associer l'œuvre à la personne qui l'a « rendue publique ». Par contre, si la divulgation se réalise par les moyens d'un tiers, comme en l'espèce, le fait d'omettre le nom de l'auteur aura pour conséquence que la présomption prévue à l'article 113-1 du CPI (ou par son correspondant roumain, l'article 4 par. (1) de la loi n°8/1996¹⁰) jouerait sa faveur, et vaudra contestation de la qualité d'auteur. Si l'auteur a le droit à ce que sa qualité soit reconnue, les tiers ont l'obligation corrélativement de la respecter. L'accomplissement de cette obligation doit résulter d'éléments objectifs, même s'il s'agit d'une attitude subjective. L'élément objectif qui, par excellence, exprime la reconnaissance de la qualité de l'auteur lors de la divulgation ou de l'emploi de l'œuvre, est l'indication du nom de l'auteur. Le nom de l'auteur doit accompagner l'œuvre afin que le tiers l'utilisant ne puisse pas être accusé d'avoir contesté sa qualité. C'est ce qu'affirme la doctrine : le respect du nom de l'auteur « exige que l'œuvre soit associée à son créateur, ce qui permet d'ailleurs (...) de présumer la qualité d'auteur »¹¹. L'association de l'œuvre à son créateur est perçue comme une « obligation de droit naturel, tant il est logique que le créateur puisse récolter les fruits de sa création en y étant associé »¹². La seule limitation de cette obligation est l'impossibilité objective, car *ad impossibilia nulla obligatio*. La Cour d'appel avait à ce titre observé que l'indication du nom des requérants n'était pas frappée d'aucune impossibilité technique de nature à exonérer la SRTV.

¹⁰ Selon cette présomption, la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

¹¹ C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, op. cit., p. 202; V. Ros, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, *Le droit d'auteur et les droits voisins*, éd. All Beck, Bucarest, 2005, p. 216.

¹² *Ibidem*, p. 203.

C'est pourquoi il convient de répondre affirmativement à la première question : le droit à la paternité de l'œuvre exige que le tiers qui la divulgue ou qui l'utilise indique le nom de l'auteur, d'une manière adaptée à la nature de l'œuvre, sauf s'il y a une impossibilité objective qui l'empêche de le faire.

En ce qui concerne la nature de l'intérêt protégé, il convient de noter que « le caractère d'ordre public du droit moral n'est pas indiqué dans la loi. Il découle pourtant logiquement de ce droit qui tend à protéger l'auteur, y compris contre l'indifférence momentanée de l'auteur lui-même. C'est pourquoi le droit moral est imprégné d'un ordre public de protection, ce qui explique notamment son inaliénabilité »¹³ et, nous ajouterions, l'interdiction légale d'y renoncer. Il s'agit du « noyau dur de la protection de l'auteur, c'est donc le droit moral tout entier qui est irrigué par l'ordre public »¹⁴. Il convient, par conséquent, de répondre à la deuxième question, à savoir si l'intérêt protégé relève de l'ordre public, car ce n'est pas uniquement la personne ou la gloire de l'auteur lui-même que le législateur cherche à protéger, mais la conception tout entière sur les créations de l'esprit, qui ne doivent pas être indûment assumées par des personnes n'ayant pas contribué à leur élaboration. En d'autres termes, ce que le législateur sauvegarde, c'est la vérité sur la genèse des œuvres de l'esprit.

À la lumière de ces motifs, il convient de répondre à la troisième question par la négative : les normes d'ordre public ne permettent aucune dérogation et aucun aménagement contractuel¹⁵. Si la volonté expressément déclarée par les cocontractants n'est pas susceptible d'écarter l'application d'une norme d'ordre public, il en va de même pour les usages, qui impliquent eux-mêmes une manifestation de volonté.

C'est pourquoi les usages invoqués par la SRTV n'auraient pas dû prévaloir sur le droit à la paternité de l'œuvre. Ce droit, « irrigué » par l'ordre public et qui ne peut pas faire l'objet d'une

¹³ *Ibidem*, p. 195.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ V. dans ce sens, l'article 11 du Code civil 2011 et l'article 5 du Code civil 1864.

renonciation, exige, comme on l'a vu, que le tiers employant une œuvre de l'esprit fasse connaître le nom du créateur. Il s'agit d'une obligation légale que la SRTV aurait dû respecter, sans sommation de la part de l'auteur, car elle fait partie du droit positif. Les usages ne peuvent pas justifier le non-accomplissement de cette obligation par la SRTV, dès lors qu'ils ne peuvent se substituer à la loi et supprimer un droit d'ordre public.

Accepter qu'une pratique déviante bien établie puisse justifier le non-respect des normes juridiques qui font partie du droit positif rend ce dernier facultatif et constitue une atteinte à la sécurité juridique.

Contrairement au raisonnement de la Cour suprême, la passivité des requérants ne pouvait pas s'apparenter à une acceptation des usages, qui s'apparenterait à la renonciation, interdite par les textes, d'une composante essentielle du droit à la paternité de l'œuvre. Or, pour rappel, toute renonciation se doit d'être expresse et ne peut être présumée.

Les usages ont donc remporté une victoire contestable sur le droit à la paternité de l'œuvre dans l'affaire Digital Art c. SRTV.

2. Affaire Ciutacu c. gouvernement roumain

L'article 33 de la loi n°8/1996 sur le droit d'auteur et les droits voisins permet, dans certains cas, la reproduction d'une œuvre sans l'accord de son auteur et sans qu'il puisse bénéficier d'une rémunération, à condition toutefois que l'œuvre soit utilisée conformément aux « *bons usages* » et que sa reproduction ne cause pas de préjudice à l'auteur.

L'un des cas limitativement énumérés par l'article évoqué vise la « *reproduction de l'œuvre dans le cadre des procédures judiciaires, parlementaires ou administratives, ou à des fins de sécurité publique* ». La Haute Cour de Cassation et de Justice a récemment eu l'occasion de statuer sur cette disposition dans une affaire qui opposait un professeur de droit civil au Gouvernement roumain.

2.1. L'affaire

Dans son ouvrage publié en 2007 intitulé « *Le Code civil annoté* », le professeur Florică Ciutacu avait inséré une préface contenant un exposé de sa propre perception de l'importance et du rôle du Code civil. Il y affirmait que « *le Code civil de chaque pays est un miroir de la vie du système social respectif. Les normes contenues répondent aux besoins concrets et, en même temps, tendent à anticiper les nécessités qui résultent de la dynamique de la vie sociale. Ainsi, il constitue un « modèleur » des rapports interhumains et offre à l'individu (...) les principes qui peuvent gouverner sa vie sous tous ses aspects – spirituel, matériel, biologique et, surtout, social. Les normes d'un code civil apparaissent parfois, même aux avisés, comme ayant un haut degré de généralité et d'abstraction. Dans chacun des cas concrets, l'interprétation des textes du code en vue de leur application relève un caractère de nouveauté absolue. (...) Toutefois, les principes qui régissent les rapports interhumains sont les mêmes depuis de milliers des années. Voici ce que chaque code civil offre par excellence : des principes de droit naturel, autour desquels se structure n'importe quel type de société, indépendamment du temps et de l'espace (...)* ».

En 2011, un nouveau Code civil est entré en vigueur en Roumanie. L'acte normatif le contenant, à savoir la loi n° 287/2009, reproduisait le texte précité du professeur Ciutacu dans le cadre de l'exposé des motifs, et ce, sans que ne soit indiquée la source.

Par assignation du 25 juillet 2011, le Professeur Ciutacu demande au juge de reconnaître son droit d'auteur sur l'ouvrage publié en 2007, de constater la violation dudit droit par les défendeurs – le Gouvernement roumain et le ministère de la Justice – et d'obliger ces derniers à l'indemniser. Le requérant évalue le préjudice moral subi à 50.000 euros. La demande introductive d'instance se basait sur l'art. 10 de la loi n°8/1996, qui constitue le siège de la matière des droits moraux.

Face aux prétentions du requérant, les défendeurs ont invoqué l'art. 33 par. (1) a) de la loi n°8/1996, selon lequel : « *sont permises, sans le consentement de l'auteur et sans rémunération, les utilisations suivantes d'une œuvre antérieurement divulguée, à condition que celles-ci soient conformes aux bons usages, ne contreviennent pas à l'exploitation normale de l'œuvre et*

ne préjudicient pas l'auteur ou le titulaire des droits d'exploitation : a) la reproduction d'une œuvre dans le cadre des procédures judiciaires, parlementaires ou administratives ou à des fins de sécurité publique. ».

2.1.1. La décision de la Cour d'appel de Bucarest

La Cour d'appel de Bucarest a confirmé le jugement du Tribunal de Bucarest, qui avait rejeté la demande du Professeur Ciutacu. Le Tribunal avait retenu qu'aucune violation n'avait eu lieu, dès lors que la reproduction de l'œuvre dans le cadre de l'exposé des motifs faisait l'objet d'une limitation légale du droit d'auteur, ce qui exonérait le Gouvernement de l'obligation d'indiquer la source, à savoir indiquer le nom de l'auteur.

Selon les juges du fond, l'exposé des motifs constitue le document qui accompagne l'acte normatif dans le cadre des procédures administratives et parlementaires d'adoption des lois et qui dévoile les besoins ayant imposé l'intervention législative. La reproduction de l'œuvre du requérant dans le cadre de l'exposé des motifs du nouveau Code civil aurait ainsi été réalisée par le Gouvernement en respectant les bons usages sans léser l'exploitation normale de l'œuvre et sans que l'auteur soit préjudicié.

Le contenu de la notion de « *bons usages* » dépend de la modalité concrète de reproduction et des fins poursuivies par celle-ci. Selon la jurisprudence, la reproduction de « *brefs* » passages entre dans le champ d'application de l'exception légale. La brièveté des passages reproduits est appréciée au regard de l'ampleur et de la complexité de l'œuvre en cause. En l'espèce, les passages reproduits totalisent huit lignes, alors que l'exposé des motifs est un document de 30 pages et que l'œuvre du requérant a 1052 pages, ce qui tend à confirmer que les passages reproduits sont « *brefs* ». En outre, les passages en question ne font pas partie intégrante de la partie principale de l'œuvre citée et ne peuvent être perçus comme étant essentiels.

C'est ensuite l'intérêt public qui serait à l'origine de la citation. Son but était d'informer les destinataires de la loi sur les motifs qui ont déterminé son entrée en vigueur et sans envisager aucun avantage direct ou indirect, commercial ou économique. Les

défendeurs, qui n'ont jamais contesté la qualité d'auteur du requérant, ont seulement eu l'intention d'informer le public, sans essayer de s'approprier l'œuvre.

L'exigence de ne pas contrevenir à l'exploitation normale de l'œuvre aurait également été respectée, la reproduction litigieuse n'étant pas susceptible d'entraîner des conséquences pratiques importantes.

Le requérant n'a par ailleurs pas prouvé le préjudice lié à la reproduction des passages de son œuvre dans le cadre de l'exposé des motifs, d'autant plus que ladite reproduction n'a pas donné naissance à des droits d'auteur au bénéfice d'un tiers.

Au regard de ces différents arguments, les juges du fond ont conclu que la reproduction avait été réalisée en respectant les bons usages et qu'il n'y avait pas eu violation du droit à la paternité de l'œuvre.

2.1.2. La confirmation par la Haute Cour de Cassation et de Justice

Dans le cadre de son pourvoi à la Haute Cour de Cassation et de Justice, le Professeur Ciutacu a fait valoir que les bons usages n'ont pas été respectés, le législateur n'ayant jamais considéré comme conforme aux bons usages le fait de s'approprier la création d'une personne sans son accord et sans la citer. La reproduction litigieuse des défendeurs porte ainsi atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, le public étant tenté de percevoir les auteurs de l'exposé des motifs comme ceux de la philosophie du requérant sur le Code civil, ce qui viole son droit à la paternité de l'œuvre. En conséquence, les autres auteurs de littérature juridique pourront se voir reconnaître le droit d'utiliser ses textes sans indiquer la source, en s'appuyant, simplement, sur l'exposé des motifs qui les fait entrer, par la force des choses, dans le domaine public. Pour le professeur Ciutacu, la distinction entre le caractère commercial et le caractère non commercial des fins poursuivies par les défendeurs est dépourvue d'importance, puisque l'absence d'un profit matériel n'est pas de nature à rendre chaque action automatiquement équitable. De plus, le préjudice subi n'a pas une

nature patrimoniale, mais extrapatrimoniale et résulte de la violation des droits moraux d'auteur.

L'argumentation du professeur Ciutacu n'a pas convaincu la Cour qui, par son arrêt du 18 mars 2014, a rejeté le recours.

Les limitations prévues par l'art. 33 de la loi n°8/1996, conformes aux dispositions de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, sont imposées par des raisons d'ordre public, tel que l'impératif d'informer le public sur l'importance d'une intervention législative. La critique selon laquelle le public pourra être tenté de percevoir les auteurs de l'exposé des motifs comme étant les auteurs des textes du requérant est écartée par la norme légale en cause, car c'est le législateur qui, dans certaines situations, autorise la reproduction des œuvres déjà divulguées « *sans le consentement de l'auteur, sans rémunération et sans indication de la source ou du nom de l'auteur* ».

Pour ce faire, la Cour a interprété *per a contrario* l'article 33 par. (4) de la loi n°8/1996, selon lequel « *dans tous les cas prévus au par. (1) b), c), e), f), i) et au par. (2), la source et le nom de l'auteur doivent être mentionnés, sauf si ceci s'avère impossible* ». Le texte ne fait pas référence à la lettre a) du premier paragraphe, qui prévoit la limitation invoquée par les défendeurs, ce qui, selon la Cour, reflète la volonté du législateur, de ne pas imposer l'obligation d'indiquer le nom de l'auteur à l'occasion d'une reproduction non autorisée faisant l'objet de cette limitation.

2.2. L'injuste limitation du droit à la paternité de l'œuvre

À l'occasion de cet arrêt, la Cour suprême a invoqué la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil pour soutenir la conformité de la limitation prévue par la loi nationale à la conception européenne. De cette manière, le jugement qu'elle a rendu semble recevoir une plus grande légitimité. Bien que la démarche de la Cour soit normale, elle n'a pourtant pas été achevée et, c'est pourquoi les conclusions qu'elle en a tirées ne sont pas tout à fait exactes.

Selon une jurisprudence historique de la Cour de Justice de l'Union européenne, le juge national est tenu d'interpréter la législation nationale « à la lumière du texte et de la finalité de la directive »¹⁶.

Selon celle-ci, « *le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec le droit des États membres et les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (...). Le droit moral reste en dehors du champ d'application de la présente directive* ».

En d'autres termes, les exceptions et limitations prévues par l'article 5 de la directive ne visent pas les droits moraux d'auteur et, par conséquent, n'instituent pas de dérogations par rapport à cette catégorie de droits. Il en va de même pour l'article 33 par. 1 a) de la Loi no. 8/1996. Ce texte permet, à titre exceptionnel, la reproduction de l'œuvre sans l'accord de l'auteur et sans rémunération. Or, le droit de reproduction de l'œuvre fait partie des droits patrimoniaux de l'auteur et se soumet à un régime juridique différent par rapport aux règles qui régissent les droits moraux.

Comme il l'a déjà été expliqué à l'occasion du commentaire de l'arrêt Digital Art c. SRTV¹⁷, l'obligation de l'utilisateur de l'œuvre d'indiquer le nom de l'auteur lors de l'exploitation de celle-ci est liée au droit à la paternité de l'œuvre et non pas au droit d'en autoriser la reproduction. C'est uniquement ce dernier droit qui est visé par la limitation prévue par l'article 33 par. (1) a) de la loi. C'est pourquoi le pouvoir de reproduire une œuvre sans l'accord de son auteur n'apporte, *eo ipso*, aucune limitation à ses droits moraux, à savoir, notamment, au droit à la paternité de l'œuvre. De ce fait, celui qui reproduit l'œuvre sera toujours obligé d'en indiquer le créateur.

L'interprétation *per a contrario* de l'article 33 par. (4) de la loi nationale n'est pas tout à fait viable comme argument. En édictant cette norme, le législateur n'a eu que l'intention de renforcer le caractère obligatoire du droit à la paternité de l'œuvre par

¹⁶ V.CJCE, 8 octobre 1987, aff. 80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV, pt. 14.

¹⁷ V. *supra* 1.4.2.

rapport à certains cas, sans porter atteinte au champ naturel d'application dudit droit. Faisant partie d'une norme instituant une exception, l'article 33 par. (4) *est strictissimae interpretationis et applicationis*. Toute exception au droit à la paternité de l'œuvre doit être expresse et ne peut pas être déduite d'une norme légale confirmant l'obligation de citation par rapport à des autres cas. Une telle exception n'existe pas. Autrement dit, l'exception prévue par l'article 33 par. (1) a), qui vise les droits patrimoniaux de l'auteur et ne rend pas l'article 10 sur les droits moraux inapplicables.

Comme tout tiers, le Gouvernement ne saurait échapper à l'obligation de reconnaître la qualité d'auteur. C'est pourquoi il aurait dû indiquer le nom du professeur qui avait rédigé le texte faisant l'objet de la reproduction.

3. Au lieu d'une conclusion

L'impératif d'une protection élevée des droits d'auteur a bien été affirmé et assumé par le législateur européen, conformément au considérant no. (9) de la Directive 2001/29/CE, selon lequel : *« toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs,*

des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général ».

La clé de voûte de cette protection est le droit le plus basique de l'architecture des droits d'auteur : le droit à la paternité de l'œuvre. La qualité d'auteur permet au créateur d'une œuvre d'exercer tous les autres droits moraux et patrimoniaux.

Les deux arrêts commentés exposent une conception jurisprudentielle assez souple des juridictions roumaines, qui sont pourtant appelées à renforcer ce droit essentiel.

À l'époque où le plagiat est devenu une pratique courante, le droit à la paternité de l'œuvre a besoin d'une forte protection jurisprudentielle, et ce, d'autant plus que les enjeux dépassent les intérêts immédiats des plaideurs.

Si les choses doivent rester ainsi, l'indulgence des juges à l'endroit des violations des droits moraux d'auteur pourrait constituer un premier pas vers une *« reformatio in pejus »* du domaine. Elle pourrait même, un jour, influencer le législateur et entraîner des modifications législatives de nature à restreindre les droits moraux des auteurs.

N. A.

Le Rubik's cube, une allégorie de la propriété intellectuelle

Sylvain CHATRY

Maître de conférences à l'Université de Perpignan Via Domitia,

membre du CDED (EA 4216)

Le Rubik's cube constitue un formidable objet de recherches pour appréhender l'acquisition et l'articulation des différents droits de propriété intellectuelle. Il se dessine en creux l'opportunité et la légitimité de l'existence et de l'exercice de ces droits.

Si la propriété intellectuelle était un objet, ce serait un Rubik's cube. Des cubes de différentes couleurs qui, une fois assemblés, forment un grand cube, comme les droits privatifs disparates qui constituent la matière. Dans sa structure classique (3x3x3), le casse-tête inventé par Erno Rubik comprend vingt-six petits cubes¹. On peut presque en dire autant du nombre de droits de propriété intellectuelle, tant le foisonnement législatif du siècle dernier a conduit à l'émiettement, voire à l'« atomisation »² de la matière. On peut dénombrer sept droits différents au sein de la propriété littéraire et artistique³. On ne compte pas moins de quatorze droits distincts dans le domaine de la propriété industrielle, si l'on différencie les titres nationaux et les titres de l'Union européenne⁴.

Auxquels il est possible d'ajouter, en dehors du Code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation des manifestations sportives et le droit sur les noms de domaine.

Casse-tête juridique. Les textes français, européens et internationaux ont peu à peu contribué à fabriquer le casse-tête de la propriété intellectuelle. Ils ont ajouté les cubes les uns après les autres en se satisfaisant de leur présence dans un même code (pour la France)⁵ ou dans un nombre restreint de conventions (au niveau international)⁶. Le législateur de l'Union est sur ce point plus honnête puisqu'il a conservé autant de textes autonomes que de droits reconnus. Mais une fois réunis pour protéger une même création, les droits sont mis en mouvement, impliquant des interactions qui n'ont pas – ou très peu – été pensées. Une création intellectuelle ne peut être enfermée dans des catégories étanches : elle peut être tout à la fois

¹ Ou vingt-sept selon les approches...

² J.-L. Goutal, « De l'irréductible diversité à la quête d'unité », in Propriétés intellectuelles : unité ou diversité ?, colloque 28 nov. 2003, CUERPI, JCP E 2004, Cah. dr. entr. n° 4, p. 1, spéc. p. 2.

³ Dans l'ordre du CPI, droit d'auteur, droit d'auteur sur le logiciel, droit de l'artiste-interprète, droit du producteur de phonogrammes, droit du producteur de vidéogrammes, droit de l'entreprise de communication audiovisuelle, droit du producteur de bases de données.

⁴ Dans l'ordre du CPI, droits des dessins et modèle national, communautaire enregistré et communautaire non enregistré, droits des marques national et de l'Union européenne, droits des brevets national et à effet unitaire, certificat d'utilité, droit

des obtentions végétales, droit sur les topographies de produit semi-conducteur, AOC, AOP, IGPIA et IGPUE.

⁵ Le Code de la propriété intellectuelle a été créé à droit constant par la loi n° 92-597 du 1^{er} juill. 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, JORF, n° 0153 du 3 juill 1992, p. 8801.

⁶ Pour les deux principales conventions : Conv. de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle et conv. de Berne du 9 sept. 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

esthétique, utilitaire, distinctive ; elle peut en outre renfermer des créations techniques. Un signe distinctif peut également être saisi en tant que création ou en tant qu'élément identificateur de différentes natures (marque, nom de domaine, indication géographique...). C'est donc que plusieurs droits sont susceptibles de coexister ou de se succéder sur une même création. Ils peuvent même être interdépendants, l'exercice de l'un pouvant dépendre de l'exercice de l'autre.

Méthode de résolution. La patience du praticien ou du juge ne suffit pas à résoudre les difficultés soulevées par la diversité de la propriété intellectuelle. Il faut suivre une méthode, à l'image des méthodes de résolution du Rubik's cube. On se propose, à partir du Rubik's cube, de présenter une méthode en deux temps pour appréhender les droits de propriété intellectuelle. Premier temps, il s'agit d'identifier les droits applicables à la création en cause en fonction du champ d'application et des conditions de protection de chaque droit. Cette approche statique permet d'obtenir la radiographie de la création (I). Second temps, il faut articuler les droits de propriété intellectuelle existants pour légitimer la protection (II).

I. Approche statique : l'acquisition des droits de propriété intellectuelle

Champ d'application et conditions de protection. Tout l'intérêt de la propriété intellectuelle consiste à conférer une exclusivité au titulaire du droit sur une création ou un signe distinctif, faisant échec au principe de la liberté de copier. C'est pourquoi il convient de mener une véritable stratégie de protection avec les conseils avisés d'un avocat, d'un conseil en propriété industrielle ou d'un juriste spécialisé au sein de l'entreprise, pour identifier les protections envisageables et choisir la ou les protections les plus opportunes. Autant dire de suite qu'est bien souvent retenue la stratégie du non-choix, par l'accumulation des droits privatifs. La protection ne s'en trouve guère renforcée, mais cela rassure le titulaire des droits, qui se croit plus armé face à la concurrence, et le conseil, qui limite

ainsi l'engagement de sa responsabilité. Il faut identifier si la création en cause constitue un objet protégeable par un des droits, et si elle remplit les conditions de protection. Exercice pratique à partir du Rubik's cube qui peut ou a pu être protégé par le droit des brevets (I.1), le droit des dessins et modèles (I.2), le droit d'auteur (I.3) et le droit des marques (I.4).

I.1. La protection par le droit des brevets

Brevetabilité. En raison du caractère technique du cube, l'inventeur du Rubik's cube a d'abord choisi la protection par brevet. Il a ainsi déposé un brevet hongrois le 30 janvier 1975⁷ pour un « dispositif de puzzle en forme cubique composé de vingt-six petits cubes articulés par un système non visible de rotation consistant en un axe central portant les centres des six faces, de huit cubes de coin à trois faces visibles et de douze cubes d'arête à deux faces visibles ». La validité d'un tel brevet ne faisait-elle aucun doute ? Puisqu'il nous est difficile de raisonner à partir du droit hongrois qui s'appliquait en raison du principe de territorialité, on peut l'apprécier à partir des conditions harmonisées par la convention sur le brevet européen (CBE), à laquelle la Hongrie adhérera plus tard⁸. L'article 52 de la CBE dispose que « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle » et énonce une liste d'exclusions de la brevetabilité.

Invention. Condition préalable, l'objet de la demande doit constituer une invention, entendue comme une solution technique à un problème technique. En l'espèce, le système permet la rotation et le déplacement de différents cubes tout en maintenant une forme cubique indissociable. Des motifs d'exclusion de la brevetabilité pouvaient susciter débats. Sont notamment exclues les

⁷ SZABADALMI LEIÖRAÖS, « TeÖrbeli logikai jaÖteÖk », HU170062, déposée le 30 janv. 1975, publiée le 31 déc. 1977 : <http://www.hipo.gov.hu/en>

⁸ La Hongrie est partie à la convention de Paris pour la propriété industrielle du 20 mars 1883 depuis le 1^{er} janv. 1909 ; partie au traité de coopération en matière de brevets (PCT) du 19 juin 1970 depuis le 27 juin 1980 ; membre de l'Office européen des brevets depuis le 1^{er} janv. 2003.

méthodes mathématiques. Or, Erno Rubik a créé le cube pour que ses étudiants s'interrogent sur son mécanisme interne en vue d'appréhender la géométrie en trois dimensions. Aujourd'hui encore, le cube est un outil pédagogique pertinent pour l'enseignement des mathématiques. Mais l'exclusion ne peut être retenue, car l'objet de la demande est le dispositif support et non la méthode en tant que telle. Sont encore exclues les créations esthétiques qui sont appréhendées par les directives de l'OEB comme des objets « dont la destination n'est pas de nature technique et dont l'appréciation est essentiellement subjective »⁹. Le Rubik's cube revêt indéniablement un aspect esthétique par la forme cubique, les couleurs, le choix des matériaux...¹⁰ Cet aspect n'est pas exclusif d'une fonction technique distincte. L'article 52 de la CBE précise ainsi que l'exclusion ne vaut que « dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. »

Nouveauté, activité inventive et application industrielle. Les trois autres conditions soulèvent des difficultés d'appréciation variables. L'application industrielle ne fait pas de doute dès lors que « son objet [a pu] être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie »¹¹. Pour sa part, la condition de nouveauté est remplie lorsque l'invention « n'est pas comprise dans l'état de la technique »¹². L'activité inventive est caractérisée lorsque « pour un homme du métier, [l'invention] ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique »¹³. La référence à l'état de la technique impose une nouveauté absolue, c'est-à-dire que l'invention ne doit pas avoir été rendue accessible au public avant le dépôt de la demande par tous moyens, à toutes époques, et en tous lieux. Or, on a pu relever des brevets antérieurs similaires accordés par les offices américains, britannique et japonais¹⁴. Aucun n'a cependant été invoqué avec succès.

⁹ C.IV.2.3.4

¹⁰ V. *infra*.

¹¹ Art. 57, CBE.

¹² Art. 54, CBE.

¹³ Art. 56, CBE.

¹⁴ V. la référence à des demandes de brevet américain et japonais dans les années 70 : TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 6 juill.

Limites territoriale et temporelle. La validité du brevet hongrois n'a en conséquence pas été valablement contestée. Mais l'inventeur et les ayants droit ont péché à prévoir le succès international du Rubik's cube laissant s'écouler le délai de priorité. Le dépôt de brevet confère ainsi un droit de priorité pendant un délai de douze mois pour effectuer le même dépôt auprès d'autres offices d'enregistrement¹⁵. Le succès international est arrivé quatre années plus tard, date à laquelle aucun autre dépôt n'était possible, faute de nouveauté. Au-delà des frontières hongroises, l'inventeur et ses ayants droit n'ont bénéficié d'aucune protection au titre du droit des brevets. Ce à quoi s'est ajoutée l'expiration de la protection au terme des vingt années prévu par le droit hongrois¹⁶. D'où la nécessité de solliciter les autres droits.

I.2. La protection par le droit des dessins et modèles

Incidences du dépôt français. Les ayants droit se sont attachés à protéger la forme du cube au titre du droit des dessins et modèles qui permet de protéger l'apparence d'un produit. Un dépôt a été réalisé à ce titre le 17 février 1981 en France, auprès de l'INPI. La seule condition de nouveauté était exigée à l'époque¹⁷. La législation était même plus favorable qu'aujourd'hui puisque, le dépôt étant seulement déclaratif de droits, la divulgation antérieure du modèle dans le cadre de la demande de brevet n'était pas susceptible de détruire la nouveauté¹⁸.

Forme séparable de la fonction. La Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de statuer sur la validité de la protection dans le cadre d'une action en

2012, n° 2011/00091 : PIBD 2012, 969, III, 617 ; v. aussi C. Chen, « The legal puzzle of the rubik's cube », oct. 2015, <http://blog.jipiel.law.nyu.edu/2015/10/the-legal-puzzle-of-the-rubiks-cube/>.

¹⁵ Art. 4, conv. de l'Union de Paris.

¹⁶ Il est fait référence à la durée de protection à titre de brevet en Hongrie au moment du dépôt dans une décision française : CA Paris, 4^e ch., B, 7 avr. 2006, RG n° 04/13305 et 04/20906 : *JurisData* sans numéro.

¹⁷ Art. L. 511-3 anc., CPI.

¹⁸ Art. L. 511-6 anc., CPI. Dorénavant, le dépôt doit intervenir dans un délai de douze mois à compter de la divulgation du dessin ou modèles (art. L. 511-6, CPI).

contrefaçon¹⁹. Le prétendu contrefacteur soutenait que les éléments constitutifs étaient inséparables de l'invention et que les combinaisons de couleurs étaient purement fonctionnelles. Les juges du fond ont rejeté ses prétentions. Ils ont retenu que, dans la demande de brevet, « si, pour la commodité de l'exposé la description porte sur un objet cubique, les vingt-sept²⁰ briques profilées qui le composent peuvent aussi être assemblées « de façon avantageuse en sphère ou en tout autre corps amorphe » c'est-à-dire sans forme déterminée ». Ils précisent encore que la forme du cube « est parfaitement concevable indépendamment de la mécanique interne du cube de même que cette mécanique est concevable dans une forme plastique différente et sans utiliser des couleurs (...) ». Ce faisant, ils ont appliqué le critère de la multiplicité des formes selon lequel une forme présentant un caractère fonctionnel qui peut être atteint par une autre forme n'est pas exclue par principe de la protection. Si la validité du dépôt devait être appréciée sous l'empire des nouvelles dispositions, la solution aurait peut-être été différente. Dorénavant, sont exclus les dessins ou modèles « dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit »²¹. Or, l'OHMI a pu l'interpréter comme excluant le critère de la multiplicité des formes²².

Nouveauté. Les juges ont statué en outre sur la satisfaction de la condition de nouveauté telle que les juges français ont pu l'interpréter par le passé. Ils ont considéré que « l'ayant cause a défini une forme plastique nouvelle se distinguant des formes plastiques semblables à la fois par une combinaison de couleurs et par les cernes noirs des carrés contrastant avec la couleur de chaque face qui lui donnent une physionomie propre et originale ». La solution correspondait à une approche accueillante

des conditions de protection par le droit des dessins et modèles, sans qu'elle ne se distingue clairement de la condition d'originalité du droit d'auteur²³. La protection en France, au titre du droit des dessins et modèles, aurait pu durer cinquante ans si le législateur communautaire n'avait pas harmonisé à la baisse la durée. En application des dispositions transitoires, la protection a expiré en 2006²⁴. Le dépôt n'a pas empêché des concurrents de déposer des formes largement inspirées du Rubik's cube : porte-clés, versions ovales ou hexagonales...²⁵ On rappellera que le droit des dessins et modèles permet notamment d'interdire toute reproduction à l'identique, peu important la taille, les matériaux, le support... Et donc, que la fabrication et la commercialisation sans l'autorisation du titulaire des droits d'un porte-clés ou encore de boutons de manchette en forme de Rubik's cube sont constitutives de contrefaçon..

I.3. La protection par le droit d'auteur

Pas de dépôt, durée étendue. Le droit d'auteur peut également être d'un précieux secours : constitué du seul fait de la création, il dure toute la vie de l'auteur et soixante-dix ans après son décès. La protection du cube d'Erno Rubik, toujours en vie, aurait encore de belles années devant elle. Mais le cube en satisfait-il les conditions de protection ? Même si le Code de la propriété intellectuelle ne le prévoit pas expressément, il faut d'abord, à l'instar du droit des dessins et modèles, que la forme ne soit pas exclusivement imposée par la fonction du produit²⁶. L'analyse menée ci-dessus pour le droit des dessins et modèles est transposable en France à la protection par le droit d'auteur.

Originalité. Il faut ensuite que la forme fasse preuve d'originalité, c'est-à-dire, dans une approche classique ou subjective, qu'elle révèle la

¹⁹ CA Paris, 4^e ch. B, 25 juin 1987, n° 87/00154, *JurisData* n°1987-024521, *Cah. Dr. Auteur* 1988, n° 4, p. 23.

²⁰ Un débat existe sur le nombre exact de cube selon que l'on intègre ou non le dispositif central.

²¹ Art. L. 511-8, 1^o, CPI.

²² OHMI, 3^e ch. rec., 22 oct. 2009, aff. R-690/2007-3, Lindner Recyclintech GmbH c/ Franssons Verkstäder AB, *Propr. industr.* 2010, chron. 4, n° 2, obs. P. Gasnier. V. cpdt deux récentes décisions qui appliquent le critère : OHMI, ch. rec., 8 déc. 2015, R 2162/2014-3 et ch. rec., 12 févr. 2015, R 998/2013-3 : *Propr. ind.* 2016, comm. 21, com. J.-P. Gasnier.

²³ V. *infra*.

²⁴ Art. L. 513-1, al. 2, CPI.

²⁵ V. les dépôts effectués par la société Tai-Ping France 5 en France le 29 mai 1981, n° 193247, n° 193246 et 193249.

²⁶ V. notamment : CA Paris, pôle 5, ch.1, 23 sept. 2014, n° 12-22790, *JurisData* n° 2014-024889 ; CA Lyon, 1^{ère} ch. civ., A, 25 nov. 2010, n° 09/02778, *JurisData* n° 2010-028153 ; *PIBD* 2011, n° 936, III, 229 ; CA Paris, 4^{ème} ch., B, 13 juin 2008, n° 07/16383, *PIBD* 2008, n° 882, III, 564 ; CA Paris, 4^{ème} ch., B, 30 mai 2008, n° 07/0175, *PIBD* 2008, n° 881, III, 552.

personnalité de son auteur, et dans une approche plus objective, qu'elle témoigne d'un apport ou d'un effort intellectuel. Les juges français ont déjà retenu l'originalité du cube au motif qu'une « telle combinaison plastique porte l'empreinte de la personnalité de son auteur au même titre que les œuvres de l'art abstrait »²⁷ ou « que l'apparence du Rubik's cube résulte indéniablement d'un choix arbitraire, en particulier des couleurs et du nombre des éléments mobiles ; qu'elle est le reflet de la personnalité de son auteur ; que le Rubik's cube est assurément original et bénéficiaire, en tant qu'œuvre de l'esprit, de la protection par le droit d'auteur »²⁸. Le registre de l'évidence (« indéniablement » ; « assurément ») choisi dans cette dernière décision dénote avec une récente décision en sens contraire du Tribunal de grande instance de Paris. Les juges parisiens ont refusé la protection par le droit d'auteur en considérant que « le choix fait par Monsieur Rubik de donner à son puzzle tridimensionnel la forme d'un cube, qui est particulièrement banale, elle-même séparée en petits cubes, ce qui constitue la façon la plus simple de reconstituer un grand cube, [de même que] le choix d'associer cette forme cubique à six couleurs également très répandues (...) ne démontre en rien l'empreinte de la personnalité de l'auteur »²⁹.

Appréciation. La solution semble sévère. On sait que le droit d'auteur a pu protéger assez largement tous types d'œuvres jusqu'à la « petite monnaie ». Mais cette solution s'inscrit dans un récent mouvement rigoriste qui tend à redonner un contenu plus strict à la condition d'originalité. Et l'on peut défendre en ce sens l'idée selon laquelle le seul assemblage de petits cubes colorés, disposés dans l'ordre ou le désordre, pour en former un plus grand, n'est pas original. Sauf que les conditions de protection doivent s'apprécier au moment de la constitution du droit. Concrètement, la condition d'originalité doit être appréciée dans les années 1970, au moment de la création du Rubik's cube. Et la structure cubique au design particulier, composée

de cubes séparés de cernes noirs, de six couleurs vives satisfait selon nous cette condition. La Cour suprême néerlandaise (le Hoge Raad) a également incliné en ce sens³⁰. Mais les aléas de la protection par le droit d'auteur ont incité au dépôt de la forme tridimensionnelle à titre de marque.

I.4. La protection par le droit des marques

Marque verbale. Les ayants droit ont d'abord opté pour la protection de la dénomination « Rubik's cube » à titre de marque verbale³¹. Cette protection ne soulève aucune difficulté dès lors que l'enregistrement du nom de famille de l'inventeur est effectué par l'inventeur lui-même ou avec son autorisation³².

Marque tridimensionnelle. Ce n'est que tardivement semble-t-il que la société Seven Towns Limited, titulaire des droits d'exploitation, a déposé notamment une marque française³³ et une marque communautaire³⁴ ayant pour objet la forme tridimensionnelle du cube. Il est expressément prévu que la forme d'un produit soit susceptible de constituer une marque dès lors qu'elle est propre à « distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises » et « être représentée dans le registre d'une manière qui permette (...) de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiaire de la protection conférée à leur titulaire »³⁵. Il faut que ne puisse être invoqué à son encontre un motif absolu ou relatif de refus ou de nullité³⁶. Or, un concurrent a présenté une demande d'annulation de l'enregistrement à titre de marque communautaire

²⁷ CA Paris, 4^e ch., B, 25 juin 1987, n° 87/00154, *JurisData* n° 1987-024521.

²⁸ CA Paris, 4^e ch., B, 7 avr. 2006, RG n°04/13305 et 04/20906, *JurisData* sans numéro.

²⁹ TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 6 juill. 2012, n° 2011/00091, *PIBD* 2012, n° 969, III, 617.

³⁰ Hoge Raad, 19 sept. 2014, n° 12/05512, ECLI:NL:HR:2014:2737.

³¹ Par exemple, dépôt auprès de l'INPI n° 1 110 274 du 18 oct. 1979.

³² Dir. n° 2015/2436 UE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JOUE, L 336, 23 déc. 2015, p. 1, art. 5, §4, b) i).

³³ Dépôt n° 3580774 le 9 juin 2008.

³⁴ Déposée sous le n° 162 784 le 1^{er} avril 1996, enregistrée le 6 avril 1999, renouvelée le 10 novembre 2005.

³⁵ Dir. n° 2015/2436 UE, précitée, art. 3 et règl. n° 207/2009/CE, précité, art. 4. Les nouvelles dispositions ne sont entrées en vigueur qu'au 23 mars 2016, mais elles n'ajoutent rien au droit antérieur sur ce point en matière de forme tridimensionnelle.

³⁶ Dir. n° 2015/2436 UE, précitée, art. 4 et 5 ; Règl. n° 207/2009/CE, précité, art. 7 et 8.

en 2006, rejetée par la division d'annulation puis par la chambre de recours de l'EUIPO, ce qu'a confirmé le Tribunal de l'Union européenne³⁷.

Distinctivité. Parmi les nombreux motifs de nullité invoqués, la distinctivité était remise en question³⁸. Le concurrent a invoqué que le signe enregistré ressemblait aux produits commercialisés par le titulaire des droits. De manière classique, les juges ont rappelé que s'agissant d'une forme tridimensionnelle, « seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur »³⁹ revêt un caractère distinctif. En l'espèce, le public pertinent est constitué par « le consommateur moyen de l'Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. »⁴⁰ Ce public ne percevra pas spontanément la forme comme représentant un puzzle en trois dimensions⁴¹. Selon les juges de l'Union, la forme n'est pas courante pour les puzzles en trois dimensions et il est indifférent qu'il existe sur le marché un puzzle ressemblant⁴².

Forme non-exclusivement nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ? L'un des autres motifs soulevés devant le Tribunal de l'Union portait sur l'exclusion du signe « constitué exclusivement (...) par la forme du produit ne nécessaire à l'obtention d'un résultat technique »⁴³. Il s'agissait d'appliquer les décisions Philips et Lego selon lesquelles doit être refusée à l'enregistrement « toute forme constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, par la forme du produit techniquement causale et suffisante à l'obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d'autres formes employant la même, ou une autre, solution

technique »⁴⁴. À la différence du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles, le critère de la multiplicité des formes est ici rejeté. Le juge doit recenser les caractéristiques essentielles de la forme, puis déterminer si le résultat technique est seul en cause. En l'espèce, les juges ont retenu que « les lignes noires et, plus globalement, la structure en grille figurant sur chacune des faces du cube en cause ne remplissent, ni même ne suggèrent, aucune fonction technique »⁴⁵ et ont précisé que la chambre de recours n'avait pas à inclure un « élément invisible (la capacité de rotation) dans son analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de la marque contestée »⁴⁶. Mais la Cour de justice⁴⁷ vient de prendre l'exact contrepied en annulant la décision du Tribunal de l'Union. Elle considère que « les caractéristiques essentielles d'une forme doivent être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret concerné »⁴⁸. Pour ce faire, les juges ne peuvent se limiter à la seule représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt, ils doivent prendre en compte le fait qu'il s'agissait de la forme d'un puzzle en trois dimensions⁴⁹. La Cour de justice inscrit cette « révélation » – qui n'en est pas une selon son interprétation – dans les mêmes jurisprudences Philips et Lego en considérant que, dans ces affaires, « les organes compétents n'auraient pas été en mesure d'analyser la forme concernée uniquement à partir de sa représentation graphique, sans avoir recours à des informations supplémentaires concernant le produit concret »⁵⁰.

³⁷ TUE, 6^e ch., 25 nov. 2014, aff. T-450/09, Simba Toys GbmH c./ OHMI. *Contra* : Conclusions de l'av. gén. M. Maciej Szpunar présentées le 25 mai 2016, aff. C-30/15 P Simba Toys c. EUIPO ; une demande de marque internationale n° 1045962 ayant le même objet a également fait l'objet d'un refus dans certains Etats (Norvège, Turquie, Croatie, Iran, Bélarus, Corée, Egypte, Russie).

³⁸ Règl. n° 207/2009/CE, précité, art. 7, §1, b).

³⁹ Pt. 98.

⁴⁰ Pt. 95.

⁴¹ Pt. 107.

⁴² Pt. 106 et s. V. déjà CA Paris, 4^e ch., B, 7 avr. 2006, précité et TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 6 juill. 2012, précité.

⁴³ Règl. n° 207/2009/CE, précité, art. 7, §1, e), ii).

⁴⁴ Pt. 31, v. CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, pt. 79 et 83 (modèle de rasoir) *Rec. p.* I-05475 ; *RTD com.* 2003, p. 500, obs. J. Azéma ; CJUE, Gr. ch., 14 sept. 2010, Lego Juris, aff. C-48/09 P (modèle de brique de jeu), *Propr. ind.* 2011, comm. 25, obs. F. Greffe.

⁴⁵ Pt. 60. V. déjà TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 6 juill. 2012, précité.

⁴⁶ Pt. 59

⁴⁷ CJUE, 10 nov. 2016, C-30/15 P, Simba Toys GmbH, *LEPI* 2017, n°1, p. 7, obs. S. Chatry. Dans le même sens : conclusions de l'av. gén. M. Maciej Szpunar présentées le 25 mai 2016, aff. C-30/15 P Simba Toys c. EUIPO, pt. 35.

⁴⁸ Pt. 46.

⁴⁹ Pt. 49.

⁵⁰ CJUE, 10 nov. 2016, précité, pt. 50. Sur le contentieux devant les juridictions française, très peu éclairant : v. Trib. corr., 10 mai 2013, *Propr. ind.* 2013, étude 12, note C. Le Goffic ; confirmé par CA Angers, 9 oct. 2014 ; Cass. crim., 23 mars 2016, n° 14-87494, inédit ; *LEPI* 2016, n° 6, p. 4, obs. S. Chatry.

L'EUIPO est à présent invité à annuler l'enregistrement de la marque européenne.

Radiographie. Le Rubik's cube constitue ou a constitué un objet intellectuel saisi par quatre droits de propriété intellectuelle différents : le droit des brevets pour le dispositif technique, le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur pour l'apparence du produit et le droit des marques en tant que signe distinctif. Quantité d'autres produits sont susceptibles de bénéficier de la même situation, ce qui n'est pas sans poser de questions sur l'articulation et la légitimité de ces droits.

II. Approche dynamique : l'articulation des droits de propriété intellectuelle

Enjeu économique. La réservation exclusive d'une création par la propriété intellectuelle renferme un fort enjeu économique. Elle confère un monopole d'exploitation du produit, tenant les tiers en lisière des bénéfices potentiels. L'exemple du Rubik's cube est manifeste. Quarante ans après sa création, près de 400 millions de cubes ont été vendus de par le monde. En 2015, 700 000 exemplaires ont été distribués en France pour un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros⁵¹. Deux intérêts opposés doivent alors être pris en compte. Le titulaire des droits doit pouvoir exercer sans encombre les différents droits de propriété intellectuelle. Pourtant, la multiplication des droits peut soulever des difficultés qu'il s'agisse de la détermination des titulaires, de la définition des prérogatives ou des règles contractuelles applicables⁵². Les concurrents veulent de leur côté conquérir des parts de marché en imitant, sans contrefaire la création, ou en attendant patiemment que la création tombe dans le domaine public. Sauf que la durée de certaines protections (droit d'auteur et droit des marques) ruine tout espoir de pouvoir les exploiter librement.

Encore faut-il que les protections soient légitimes et ne visent pas l'octroi d'un monopole illimité sur une création.

Loi. Le législateur a échoué à délimiter avec rigueur les différentes protections. Le droit d'auteur français ne prévoit rien explicitement. Il se limite à postuler la protection des œuvres de l'esprit et à énoncer une liste non exhaustive d'œuvres protégeables⁵³. Le droit des marques et le droit des dessins et modèles excluent explicitement certaines formes fonctionnelles, sans pour autant en retenir la même approche. Le droit des brevets prévoit qu'une création esthétique ne peut constituer une invention, sans donner de critères plus précis pour la distinguer d'une création fonctionnelle. Il en résulte que la délimitation des frontières est soit inexistante, soit variable selon les droits, ce qui crée un flou juridique qu'exploitent au maximum les titulaires de droits.

Juge. C'est donc le juge qui, dans son rôle traditionnel, doit interpréter la *ratio legis* et faire le départ entre les créations fonctionnelles et les créations non-exclusivement fonctionnelles. Il doit se positionner sur la finalité des différentes protections et rechercher un équilibre. C'est ainsi qu'en droit des marques, le juge de l'Union considère que l'exclusion des formes exclusivement fonctionnelles « assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques »⁵⁴. Dans le même sens, le juge français retient que « le monopole sur de telles marques restreindrait de manière illégitime le commerce par les concurrents de produits identiques ou similaires qui possèderaient une telle fonction »⁵⁵. Il s'agit donc de garantir, dans un but de protection de l'intérêt général, que l'enregistrement à titre de marque ne serve pas à allonger l'exclusivité sur les biens

⁵¹ K. Lentschner, « Le Rubik's cube fait son grand retour sur le marché du jouet », le Figaro économie, 29 mars 2016, <http://www.lefigaro.fr/societes/2016/03/27/20005-20160327ARTFIG00166-le-rubik-s-cube-fait-son-grand-retour-sur-le-marche-du-jouet.php>

⁵² V. S. Chatry, *Le concours de droits de propriété intellectuelle – Essai d'une théorie générale*, Collection des thèses de la Fondation Varenne, LGDJ, tome 69, 2012.

⁵³ art. L. 112-1, CPI.

⁵⁴ TUE, 6^e ch., 25 nov. 2014, précité, pt. 34.

⁵⁵ TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 6 juill. 2012, précité.

immatériels pour lesquels une durée limitée a été définie⁵⁶.

Appréciation. En effet, la multiplication des droits de propriété intellectuelle peut être perçue avec une « certaine suspicion »⁵⁷. Et cette suspicion devient raison lorsque la situation conduit à détourner la finalité des protections. Si la réservation à titre de marque de la forme d'un produit est envisagée par le titulaire dans le seul objectif de renforcer les protections existantes ou de suppléer les protections échues, cela constitue un détournement de la finalité du droit de marque. Le droit de marque a pour finalité première la réservation économique d'un signe pour désigner des produits ou services et garantir leur identité de provenance. Si l'enregistrement ne poursuit pas cet objectif, l'abus peut être caractérisé. L'enregistrement de la forme du Rubik's cube est-il contraire à l'intérêt général ? Interdit-il aux concurrents de commercialiser des puzzles en trois dimensions ? Le TUE constatait avec raison que « les puzzles en trois dimensions, même ceux comportant une capacité de rotation, se présentent sous une multitude de formes différentes, allant notamment des formes géométriques les plus courantes (par exemple des cubes, des pyramides, des sphères et des cônes) à celles de bâtiments, de monuments, d'objets ou d'animaux »⁵⁸. Or, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à ces puzzles.

Étendue de la protection. La solution est à rechercher du côté de l'étendue de la protection. La forme d'un produit peut être enregistrée à titre de marque si elle remplit les différentes conditions. Mais l'étendue de la protection est définie sous le prisme de l'intérêt général. En ce sens, une marque hautement distinctive confère une protection plus importante qu'une marque faiblement distinctive. La marque hautement distinctive est complètement arbitraire pour désigner tel produit ou tel service.

Elle permet d'interdire la reproduction à l'identique, mais aussi dans une mesure importante l'imitation du signe. À l'inverse, la marque faiblement distinctive, sans être générique, n'est pas sans lien avec le produit ou le service qu'elle désigne. Ainsi, si la reproduction à l'identique est constitutive de contrefaçon, la modification d'un élément du signe peut suffire à légitimer son utilisation. Le signe constitué par la forme d'un produit, en l'espèce le Rubik's cube, pour désigner ce produit est faiblement distinctive. Il n'est pas arbitraire pour désigner le produit. Il en résulte que le titulaire peut interdire la reproduction à l'identique de la forme. Mais dès lors qu'une modification est apportée (forme, couleurs, matériaux) la contrefaçon ne pourrait plus être invoquée. L'intérêt général est ainsi préservé.

S. C.

⁵⁶ V. aussi conclusions de l'av. gén. M. Maciej Szpunar présentées le 25 mai 2016, aff. C-30/15 P Simba Toys c. EUIPO, pt. 35.

⁵⁷ P.-Y. GAUTIER, « Synthèse », in *Commerce électronique et propriétés intellectuelles*, Colloque IRPI, Litec/IRPI, coll. Le droit des affaires-Propriété intellectuelle, n°20, 2001, p.157, spéc. p.159.

⁵⁸ TUE, 6^e ch., 25 nov. 2014, précité, pt. 82.

Les entreprises françaises face à la protection de leur logiciel

Michaël CHAN

Elisabeth CORDON

Pauline DARNAND

Avocats au Barreau de Strasbourg

Cabinet PwC Société d'avocats

Le logiciel occupe plus que jamais une place majeure dans l'actif des sociétés françaises. Sa protection est donc une préoccupation actuelle, tant d'un point de vue juridique qu'économique. Celle-ci est assurée par le droit d'auteur. Toutefois, en pratique, une telle protection peut sembler inadaptée, poussant ainsi les sociétés françaises à faire appel à d'autres mécanismes juridiques, tels que le secret des affaires ou encore les clauses de confidentialité.

.

À l'ère du tout numérique, la part du logiciel dans les investissements consacrés en France aux systèmes informatiques n'a cessé d'augmenter¹. Au regard de son importance économique exponentielle, la protection du logiciel est aujourd'hui un enjeu incontournable pour les acteurs économiques.

Avant de s'intéresser à la protection du logiciel, il convient de rappeler ce que ce terme signifie.

L'arrêté du 22 décembre 1981 sur l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique² a défini le terme « logiciel » comme l'« ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données (en anglais : software) ». Au niveau

européen, la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur vise « le programme d'ordinateur », lui-même défini par le Livre Vert de la Commission des Communautés européennes sur le droit d'auteur et le défi technologique³ comme « un ensemble d'instructions qui a pour but de faire accomplir des fonctions par un système de traitement de l'information, appelé ordinateur ».

Le logiciel peut non seulement permettre l'utilisation d'un matériel, mais également être un logiciel d'application. Dans le même sens, il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un « programme source » (ou code source) rédigé en langage dit évolué ou d'un « programme objet » faisant appel au langage machine.

Le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas le logiciel. Il se contente, en son article L. 112-2, de prévoir que sont notamment considérés comme

¹ Baromètre des investissements numériques 2015, étude annuelle réalisée par Accenture en partenariat avec IT for Business auprès de DSI en France, voir : <https://www.accenture.com/fr-fr/insight-barometer-digital-investments-2015>.

² JORF du 17 janvier 1982, numéro complémentaire, p. 624.

³ Livre vert COM/88/172, art. 5.1.1

œuvres de l'esprit « *les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire* ».

Ce matériel de conception préparatoire est défini par l'Agence pour la Protection des Programmes comme : « *L'ensemble des résultats formels des travaux pouvant être réalisés au cours du développement d'un logiciel. Ces documents décrivent le processus de traitement à mettre en œuvre (algorithme). Le matériel de conception préparatoire permet de mettre en œuvre le logiciel ou d'en faciliter l'utilisation. Il peut comporter par exemple les dossiers d'analyse fonctionnelle et organique, les maquettes, les prototypes... etc.* ».

Une fois le logiciel identifié, se pose tout naturellement la question de sa protection.

En France, le principal mode de protection du logiciel est le droit d'auteur.

Cette protection a été admise par le législateur dès 1985⁴, puis réaffirmée en 1994 par la loi de transposition de la Directive européenne de 1991 susvisée⁵. Partant, la création et l'exploitation du logiciel sont aujourd'hui soumises en France aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au droit d'auteur.

D'emblée, ce mode de protection gouverné par le critère de l'originalité, véritable « sésame » d'accès à la protection, est apparu difficilement conciliable avec les caractères fonctionnel et utilitaire du logiciel. En effet, les œuvres de l'esprit, quel que soit leur genre ou leur mérite, sont originales et donc protégeables au titre du droit d'auteur, sous réserve de porter « *l'empreinte de la personnalité de leur auteur* »⁶. Cette condition, constamment réaffirmée par la jurisprudence, est facilement concevable pour les œuvres de l'esprit dites « traditionnelles », comme les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques ou encore les

créations de mode⁷. Elle peut toutefois laisser perplexe en matière de logiciel. Si les premières œuvres de l'esprit sont « palpables », à la portée directe des êtres humains en ce qu'elles leur sont immédiatement perceptibles, les œuvres de l'esprit que sont les logiciels sont plus abstraites, constituées de leurs codes source et nécessitant l'incontournable intermédiation d'une machine.

Certaines œuvres de l'esprit, comme les œuvres des Beaux-Arts, bénéficient d'une forme de « présomption » d'originalité⁸. Une telle présomption paraît difficilement applicable aux logiciels. Plus encore, la protection du logiciel par le droit d'auteur semble parfois difficile à atteindre (I). Les entreprises font ainsi appel à d'autres modes de protection pour asseoir et conserver leurs droits sur leurs logiciels (II).

I. La protection du logiciel par le droit d'auteur

Les auteurs de logiciel se trouvent confronter à une double problématique : les conditions de protection (A), la jurisprudence adoptant une position stricte en la matière, et un niveau d'exigence probatoire particulièrement élevé (B).

A. Les conditions de protection au titre du droit d'auteur

Pour que le logiciel soit protégé, il faut qu'il existe une mise en forme, c'est-à-dire que ce logiciel soit accessible et perceptible.

Pour cela, le programme doit être exécuté par la machine. Ainsi le Tribunal de grande instance de Paris a justement relevé dans son jugement du 21 septembre 1983⁹ que « *Si les programmes d'ordinateur ne sont pas immédiatement perceptibles par les sens de tout un chacun comme le sont les œuvres littéraires ou plastiques, ils sont néanmoins accessibles et intelligibles grâce à leur transcription sur divers supports matériels* ».

4 Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

5 Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en œuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle.

6 Cass. civ., 1^e ch., 9 avril 2015, n°13-28768 ; Cass. civ., 1^e ch., 7 novembre 2006, n°05-16843.

7 CPI, art. L. 112-2.

8 P.-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, Collection Droit fondamental, 9^e édition, 2014, p.794, n°757.

9 TGI Paris, 21 septembre 1983, Numéro JurisData : 1983-000034

Plus précisément, pour être qualifié d'œuvre de l'esprit et donc accessible à la protection au titre du droit d'auteur, le logiciel doit être le résultat de l'activité d'un être humain : il ne peut être la création d'une machine ou d'un ordinateur seul.

La version du logiciel doit par ailleurs être « suffisamment concrétisée » pour être protégée. Une idée ne peut en effet pas être protégée en tant que telle. Rappelons le célèbre adage, attribué à Henri Desbois¹⁰, selon lequel les idées sont « *par essence et par destination de libre parcours* ». Par conséquent, les idées à l'origine d'un programme d'ordinateur ne sont pas protégeables en l'état.

Une fois cette première étape satisfaite, se pose la question de la protection du logiciel et, dès lors, de son originalité.

En pratique, la question de l'originalité du logiciel se pose majoritairement dans le cadre d'une action en contrefaçon. Il est systématiquement opposé au demandeur à l'action qui se fonde sur une protection de son logiciel au titre du droit d'auteur, que ce logiciel n'est pas original et donc n'est pas protégé par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

La lourde charge de la preuve de l'originalité revient, alors, naturellement au demandeur. Ce dernier risque ainsi de voir son action en contrefaçon rejetée s'il n'apporte pas d'éléments qui permettent de prouver son apport créatif, distinct du simple savoir-faire intellectuel et de la technique employée¹¹.

Le législateur n'a toutefois pas précisé en quoi pouvait consister l'originalité dans le cas très spécifique du logiciel. Les tribunaux français se sont donc emparés de cette problématique.

Les premières décisions ont affirmé, purement et simplement, qu'un programme d'ordinateur portait

la marque de la personnalité de son auteur, par nature¹².

Toutefois, assez rapidement, le Tribunal de grande instance d'Évry a mis en avant l'inadéquation du critère traditionnel d'originalité en jugeant que « *dire que le logiciel est une œuvre de langage, c'est oublier que le langage algorithmique s'apparente à une formulation mathématique et ne laisse pas de place à la fantaisie ou à l'originalité et ne peut pas porter la "marque de la personnalité de son auteur", à tel point que le programmeur est souvent une personne différente de l'analyste* »¹³.

C'est ainsi que dès 1986, la Cour de cassation donne une définition de l'originalité. Le logiciel est considéré comme original lorsqu'il comporte un « *apport intellectuel de la part de son créateur* ». Dès lors, l'originalité doit s'entendre comme un « *effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée* »¹⁴.

Quid dès lors de la signification d' « apport intellectuel » ?

Les quelques exemples jurisprudentiels ci-après permettent d'apporter quelques éléments de réponse.

Il a été jugé que l'originalité d'un logiciel peut résulter du seul enchaînement des instructions, c'est à dire de la forme du programme, si celui-ci présente un effort personnalisé de l'auteur¹⁵.

A contrario, les juges ont notamment considéré que n'est pas original un logiciel qui reproduit la documentation et le programme d'un autre

10 H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, Dalloz 1978, 3^e éd., p. 22.

11 TGI Lille, 26 mai 2016, *RLDI* 2016, n° 127, n°3990, obs. Lionel Costes.

12T. com. Paris, 18 novembre 1980, inédit. ; CA Paris, 4^e ch. A, 2 novembre 1982 : *D.* 1982, inf. rap. p. 481 ; *Gaz. Pal.* 1983, 1, p. 117, note J. R. Bonneau ; TGI Paris, réf., 14 juin 1983 : *Gaz. Pal.* 1983, 2, p. 468 ; *D.* 1983, inf. rap. p. 308 ; TGI Paris, 1^e ch., 21 septembre 1983 : *D.* 1984, p. 77, note Ch. Le Stanc, et 1985, inf. rap. p. 40, obs. J. Huet ; *JCP G* 1984, II, 20249, note J.-M. Wagret ; *RJ com.* 1984, p. 59, note Ph. le Tourneau.

13 TGI Evry, 11 juillet 1985, *Gaz. Pal.* 1985, 2, jur., p. 700, *Dossiers Brevets* 1985, V, p. 1, *PIBD* 1986, n° 383, III, p. 41.

14 Cass. Ass. Plén., 7 mars 1986, *JCP G* 1986.II.20631, note J. M. Mousseron, B. Teyssier et M. Vivant.

15 TGI Paris, 3^e ch., 1^e sect., 4 octobre 1995, *Sté Mage c/ Pando*, *JCP* 1996.II.22673, note H. Croze.

logiciel¹⁶ ou qui n'est qu'une succession d'opérations ne traduisant qu'un énoncé logique de fonctionnalités dénué de toutes les spécifications fonctionnelles du produit recherché, n'allant pas au-delà de la simple mise en œuvre d'une simple logique automatique et contraignante¹⁷.

Dans le même sens, il a été jugé qu'un logiciel est un produit nécessairement évolutif devant s'adapter aux changements de la technologie, tant informatique que professionnelle, ainsi qu'aux besoins de la clientèle. Dans ce cadre, les différentes versions successivement développées d'un logiciel, qui doivent rester compatibles avec les précédentes, ne sont pas originales¹⁸.

La Cour de cassation a rappelé récemment que le caractère original ne doit pas porter sur des éléments du logiciel non protégeables par le droit d'auteur tels que les fonctionnalités, les algorithmes utilisés ou le langage¹⁹. Dans cet arrêt, les juges définissent une fois de plus l'originalité comme l'effort personnalisé de l'auteur.

Il convient en conséquence de ne pas confondre originalité et nouveauté.

En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence récente que la preuve d'un apport intellectuel propre et de l'effort personnalisé de celui qui a élaboré le logiciel est seule de nature à conférer au logiciel le caractère d'une œuvre originale²⁰.

L'originalité du logiciel ne peut être recherchée que dans le code source lui-même ou dans son matériel de conception préparatoire.

B. En pratique : se ménager la preuve de l'originalité

En pratique, face au couperet de la condition d'originalité qui vient d'être évoquée, les entreprises se voient confrontées à la difficile

identification des éléments logiciels protégeables. Le risque est donc de voir les entreprises se désintéresser de cette question et négliger leur portefeuille de droits de propriété intellectuelle ou, plus généralement, de négliger l'actif considérable que créent les logiciels en leur sein.

Il est alors recommandé à ces acteurs économiques de mettre en place une politique interne générale auprès des salariés et collaborateurs afin que soit intégrée de façon systématique, dans le cadre de leurs missions, la problématique de la protection des créations logicielles. Une telle politique interne prendra la forme d'une campagne de formation et de sensibilisation du personnel concernant les enjeux de la création et la protection des droits sur le logiciel. Concrètement, elle consistera principalement en la détermination d'une procédure spécifique permettant la remontée de résultats susceptibles d'être qualifiés de créations logicielles protégeables. Il peut notamment être prévu de réaliser des cahiers de laboratoire tenus par les salariés qui permettent à l'entreprise d'identifier toute œuvre logicielle. Sous réserve d'être tenus à jour régulièrement, ces cahiers de laboratoire constituent également un outil pertinent en matière de preuve des droits détenus par l'entreprise sur les résultats dans la mesure où ils établissent la date d'acquisition et la paternité des œuvres.

En cela, les cahiers de laboratoire compléteront le dépôt de codes sources auprès d'un tiers-séquestre tel que l'Agence pour la protection des Programmes²¹. Un tel dépôt ne valant pas réservation « privative », son principal intérêt réside dans la possibilité pour le titulaire de se pré-constituer la preuve de la création et lui donner date certaine, en vue notamment d'une éventuelle contestation future.

Il ressort de nos développements précédents que les exigences probatoires relatives à l'originalité soulèvent d'importantes difficultés pratiques pour les entreprises désireuses de protéger leurs créations logicielles.

16 TGI Paris, 8 avril 1987, *Gaz. Pal.* 1988, som. 289.

17 CA Versailles, 7 octobre 1993, *Bull. inf. C. cass.* 1994.228 ; CA Paris, 23 janvier 1995, *Dossiers Brevets* 1995.III.1.

18 Versailles, 12^e ch., 2^e sect., 4 octobre 2001, *Thomas c/ SARL Codat Informatique*, RJDA 3/02 n° 327.

19 Cass. civ., 1^e ch., 14 novembre 2013, n°12-20687.

20 Cass. civ., 1^e ch., 17 octobre 2012, n°11-21641, *JurisData* n° 2012-023661.

21 Il est également possible de déposer une enveloppe Soleau pour pré-constituer la preuve de la création et lui donner date certaine.

Mais quid des hypothèses dans lesquelles, sans pouvoir atteindre le niveau d'exigence requis par les tribunaux, les acteurs économiques souhaitent toutefois valoriser leur savoir-faire et être en mesure d'opposer aux tiers leurs droits sur un logiciel?

II. La protection du secret des affaires au secours des entreprises

A. La protection du secret des affaires

Indépendamment de la protection par le droit d'auteur, le logiciel est composé d'un ensemble d'informations et de connaissances spécifiques susceptibles de constituer un savoir-faire protégé par le secret des affaires. En cas d'absence de preuve de l'existence de droits d'auteur, les entreprises peuvent, en vue de la protection du secret des affaires, recourir à des garants contractuels permettant de contrôler la divulgation d'informations sensibles que peuvent constituer les codes sources d'un logiciel.

A cet égard, le nouvel article 1112-2 du Code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, prévoit que : « *Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun* ».

Plus encore, le 14 avril 2016, le Parlement européen a adopté la directive sur « *la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites* » avec pour objectif d'harmoniser au sein de l'Union européenne les conditions de protection du secret des affaires et de réparation civile en cas d'atteinte²². Le texte de la directive prévoit, en particulier, l'obligation pour la victime se prévalant d'une atteinte de justifier qu'elle a pris « *toutes les dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances* » permettant de garder ses informations sensibles secrètes. Nul doute que la

protection contractuelle de la confidentialité devra être considérée comme la mesure la plus raisonnable.

Par ailleurs, l'utilisation ou la divulgation devra être considérée comme illicite lorsqu'elle « *est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes: [...] b) elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires ; c) elle agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l'utilisation du secret d'affaires* »²³.

Ce nouveau cadre juridique de protection du secret des affaires ne fait que confirmer la pertinence de la protection contractuelle du logiciel et de ses composants. En effet, la sécurisation de l'obligation de confidentialité, à destination tant des partenaires commerciaux que de ses propres salariés, permettra aux entreprises de démontrer que les éléments relatifs au logiciel, protégés au non par le droit d'auteur, relevaient bien de son secret d'affaires.

B. La systématisation des clauses de confidentialité

La clause de confidentialité génère une obligation de ne pas faire, généralement obligation de résultat, dont la méconnaissance est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Régie par la liberté contractuelle, l'obligation de confidentialité est relativement facile d'utilisation et se présente comme un instrument efficace en vue de la protection du logiciel.

En effet, le recours à la clause de confidentialité par les acteurs économiques désireux de protéger leurs créations logicielles peut intervenir à toutes les phases de la relation contractuelle – de la période des pourparlers jusqu'à la fin du contrat.

L'obligation de confidentialité pourra faire l'objet d'un avant-contrat à part entière, ou d'une simple stipulation dans un contrat principal. Elle intégrera indifféremment les contrats de licence, de co-développement, de consortium, mais également les

²² Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, publiée au JOUE le 15 juin 2016.

²³ Directive secret des affaires, art. 4.3.

contrats de travail des salariés de la société titulaire du logiciel.

S'agissant justement des salariés, la clause de confidentialité permettra de compléter utilement l'article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle qui attribue à l'employeur les droits d'auteur sur les logiciels créés par des employés dans l'exercice de leurs fonctions ou conformément aux instructions qui leur ont été données²⁴.

À cet égard, les entreprises titulaires de logiciels seront bien inspirées de formaliser plus globalement l'obligation de loyauté et de discrétion s'appliquant à tous leurs salariés et, en particulier, à ceux qui sont en contact avec des partenaires commerciaux et qui sont susceptibles d'avoir accès à des données sensibles. Cela pourrait, par exemple, prendre la forme d'une directive interne « confidentialité » qui comprendrait des obligations spécifiques pesant sur les salariés, s'agissant en particulier de l'appréciation des risques et de l'identification des informations confidentielles (éventuellement selon un référentiel prédéfini), de la mise en place d'un dispositif d'accueil et de sensibilisation des nouveaux arrivants, de l'intégration systématique de clauses de confidentialité dans les contrats conclus avec des tiers, ou encore des sanctions applicables en cas de divulgation non autorisée d'informations confidentielles.

La clause de confidentialité offre un autre avantage : bien que constituant souvent une réponse préventive à un acte de concurrence déloyale, elle n'emprunte pas pour autant au régime juridique de la clause de non-concurrence. En effet, la clause de confidentialité n'est pas soumise à la condition de limitation dans l'espace, ni à celle de la limitation dans le temps. Surtout, elle ne nécessite pas de contrepartie financière, y compris dans l'hypothèse d'une application à un ancien salarié²⁵.

Les entreprises ont donc tout intérêt à prévoir de telles obligations dans leurs relations avec leurs partenaires et salariés, mais uniquement à la condition de ne pas tomber dans la « chausse-trappe » d'une rédaction imprécise. La jurisprudence ne manque pas de sanctionner certaines clauses de confidentialité dont la rédaction serait « trop large et imprécise ». À titre d'exemple, le Tribunal de grande instance de Nanterre a, par une décision confirmée par la Cour d'appel de Paris²⁶, privé une clause de confidentialité de ses effets au motif que les parties n'avaient pas pris soin de définir de manière suffisamment précise les informations qui devaient ressortir comme confidentielles²⁷.

La rédaction de la clause nécessitera par conséquent un soin tout particulier permettant en particulier l'identification des données confidentielles. S'agissant du logiciel, l'exercice ne semble *a priori* pas présenter de difficulté particulière : les parties prévoient simplement que les codes sources composant le logiciel à protéger ainsi que sa documentation sont des informations confidentielles pour les parties.

Partant, la clause de confidentialité apparaît comme un outil commode et efficace dans le cadre de l'économie du logiciel et son usage systématique pourrait permettre aux titulaires de logiciels d'en compléter la protection par le droit d'auteur ou dans les pires des cas, d'en pallier l'absence.

M. C., E. C. et P. Da.

²⁴ CPI, art. L. 113-9 al. 1 : "Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer."

²⁵ Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 13-11524, FS-P+B, SNC Adex c/ M. D. et a., *JurisData* n° 2014-024126.

²⁶ TGI Nanterre, 2 octobre 2014, n° 12/11221, *Sté Digitre c/ Sté Neo Avenue et M. N.*, CCE 2015, n° 1, comm. 3, note G. Loiseau ; CA Versailles, 12^e ch., 2^e sect., 24 novembre 2015, n° 14/8171, *Digitre c/ J.BN et Neo Avenue*.

²⁷ La clause était rédigée comme suit : « Les parties s'engagent à considérer comme strictement confidentielles toute information à caractère notamment technique, financier, commercial, de savoir-faire, plan, dessin, rapport, qu'il leur a été et/ou qui leur sera communiquée, quel que soit le moyen de communication utilisé ».

Clarke, Modet & C^o
PERÚ

The largest **EXPERT CORPORATION** in IPR

Latin America, Spain & Portugal



1 STOP IPR BOUTIQUE

TAYLOR-MADE SOLUTIONS

+135 YEARS OF EXPERIENCE

+450 SPECIALISTS & CONSULTANTS

A world of IPR without limits... **BE PART OF IT!**



+51 1 461 20 73



info@clarkemodet.com.pe

www.clarkemodet.com

Les marques sonores dans le cadre du RMUE

Stefan MARTIN

Membre des Chambres de recours de l'EUIPO et des

Chambres de recours de l'Office communautaire des variétés végétales

Chargé d'enseignement au CEIPI et à l'IDA d'Aix-en-Provence

Axel Paul RINGELHANN

Avocat stagiaire

Mmag. Dr. Harald Ringelhann - Ringlaw, Vienna

La marque sonore demeure jusqu'à ce jour un phénomène très marginal dans le paysage du droit des marques européen. Le présent article analyse les conditions d'enregistrement de ces signes particuliers notamment au regard des modifications de 2015, issues du « paquet marques ».

1. Introduction

Le *design* sonore ou la signature acoustique est fréquemment utilisé(e) dans le domaine de la publicité et plus généralement du marketing. L'élément sonore possède un pouvoir émotionnel sur le consommateur et crée un lien, un rapprochement avec ce dernier. Il suffit de penser au carillon de la SNCF composée des quatre notes « Do, sol, la, mi » marquée par une voie féminine depuis 2005 ou du jingle de la chaîne de télévision France 2. La marque sonore présente également une dimension psychologique : elle peut stimuler, rassurer ou soutenir le consommateur dans ses choix. Au-delà de leur pouvoir d'attraction découlant de la sensibilité musicale du consommateur, ces marques ont l'avantage de pouvoir s'affranchir des barrières linguistiques et culturelles¹. Par ailleurs, si le consommateur peut

échapper aux marques traditionnelles en modifiant son champ visuel, il peut difficilement se soustraire à la marque sonore, à moins de quitter son environnement ou de porter un casque protecteur anti-bruit².

A priori tout élément audible est susceptible de faire l'objet d'une marque sonore. Sans faire preuve d'une créativité débordante, on peut envisager le bruit généré par les éléments naturels tels que le vent, les vagues, le tonnerre, la pluie, le bruit du crissement de la neige. On peut également penser aux sons émis par l'être humain (langage, rire, pleurs d'un bébé, onomatopées) ou encore aux cris d'animaux. Il pourrait également s'agir des sons associés à des machines, des équipements, tels que le « ping » émis par un micro-onde, le bruit d'un moteur de voiture ou d'une motocyclette ou le son caractéristique d'une caisse enregistreuse, la mise en service d'un ordinateur ou d'un smartphone. Cette

¹ R. Narula et R. Bakhru, « Sound Marks », *TWR* 2009, No. 215, p. 27-28.

² C. Wolf, « Zur Eintragungsfähigkeit von Geruchs- und Hörmarken », *EIKV-Schriftenreihe zum Wissens und Wertemanagement* 2016, n° 9, p.13-14.

liste non exhaustive pourrait également s'enrichir des sirènes de police, d'ambulances, de pompiers. La marque sonore pourrait enfin emprunter des extraits d'œuvres musicales. Depuis l'entrée en vigueur du Règlement n° 40/94 (RMC), abrogé par le Règlement n° 207/2009 (RMUE)³, l'enregistrement de ces signes en tant que marque a soulevé de longs débats qui ont tour à tour mêlés des rugissements de lion, des coqueriques de coqs et une œuvre du grand Beethoven.

L'enregistrement des marques sonores est soumis à trois exigences traditionnelles : (1) il doit s'agir d'un signe (2) qui est susceptible d'une représentation « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective » et (3) qui n'est visé par aucun des motifs absolus énoncés à l'article 7 du Règlement sur la marque de l'Union européenne (ci-après RMUE), dans sa rédaction issue du « paquet marques ».

2. Un son peut-il constituer un « signe » ?

a) La situation antérieure aux modifications réglementaires de 2015

Les marques sonores ne sont pas envisagées par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle⁴, ni par l'Accord sur les ADPIC⁵. Par ailleurs les marques sonores sont spécifiquement exclues du champ d'application du Traité sur le droit des marques (TLT) du 27 octobre 1994. S'agissant du Traité de Singapour sur le droit des marques⁶ il renvoie la question de l'enregistrement des marques à la législation des parties contractantes. L'article 4 du RMC n'envisageait que les marques visuelles. La marque y était définie comme « tous signes susceptibles d'une

représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ». Étrangement, le RMC ne définit pas cette notion de « signe » pourtant cardinale au droit des marques. L'arrêt *Sieckmann*⁷ relatif à l'enregistrement des marques olfactives, l'arrêt *Libertel*⁸ concernant les marques de couleurs, l'arrêt *Nichols*⁹ portant sur les marques consistant en un nom de famille, l'arrêt *Dyson*¹⁰ afférent aux marques de « concept » et l'arrêt *Apple*¹¹ ayant trait à une demande portant sur l'agencement d'un magasin ont curieusement éludé la question, en se concentrant sur l'objet spécifique à l'origine des débats, sans définir au préalable les caractéristiques essentielles d'un signe. Pourtant dès 2001 l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer avait proposé une définition simple et à propos : un signe est un élément, « quelque chose », portant un message susceptible d'être perçu par l'un des cinq sens physiques de l'être humain à savoir la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat ou le goût¹².

Dans l'arrêt *Sieckmann*, qui portait sur la possibilité d'enregistrer une marque olfactive¹³, la Cour a établi le principe que la liste des signes susceptibles de faire l'objet d'une marque figurant à l'article 2 de la Directive marque¹⁴ (article 4 RMUE), bien que n'envisageant que des signes susceptibles d'être

³ Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire abrogé et remplacé par le Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après, Règlement sur la marque communautaire ou Règlement 207/2009)

⁴ Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

⁵ Accord de Marrakech du 15 avril 1994, instituant l'Organisation mondiale du commerce ; Annexe 1 C : Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

⁶ Traité de Singapour sur le droit des marques du 27 mars 2006.

⁷ Toutefois, dans une déclaration commune du 20 Décembre 1993, la Commission et le Conseil avaient jugé que l'article 4 du Règlement « n'excluait pas la possibilité d'enregistrer dans l'avenir des sons en tant que marques communautaires à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ».

⁸ CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, *PIBD* 2003, n° 776, III, p. 594 ; *Propr. Intell.* 2003, n° 9, p. 424, obs. I. De Medrano Caballero ; *D.* 2003, p. 1501 et 2005, pan. 501, obs. S. Durrande

⁹ CJCE, 16 sept. 2004, aff. C-404/02, *Nichols*, EU:C:2004:538.

¹⁰ CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-321/03, *Dyson*, EU:C:2007:51.

¹¹ CJUE, 10 juill. 2014, aff. C-421/13, *Apple*, EU:C:2014:2070, *Propr. industr.* 2014, comm. 62, obs. A. Folliard-Monguiral.

¹² Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, 6 nov. 2001, aff. C-273/00.

¹³ Une odeur balsamique fruitée avec une légère note de cannelle.

¹⁴ Directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques

perçus visuellement, n'était pas exhaustive. Par conséquent, rien ne s'opposait à l'enregistrement d'une marque interpellant d'autres sens que la vue tels que l'ouïe, le toucher, l'odorat ou le goût : « *Cependant, ainsi qu'il ressort des termes tant dudit article 2 que du septième considérant de la directive, qui vise «une liste exemplative» de signes susceptibles de constituer une marque, cette énumération n'est pas exhaustive. Partant, ladite disposition, si elle ne mentionne pas les signes qui ne sont pas en eux-mêmes susceptibles d'être perçus visuellement, tels que les odeurs, ne les exclut cependant pas expressément* »¹⁵.

Finalement, reprenant ce principe, le débat a été définitivement clos par l'arrêt de la Cour dans l'affaire *Shield* : « *les signes sonores doivent pouvoir être considérés comme des marques dès lors qu'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et qu'ils sont susceptibles d'une représentation graphique* »¹⁶.

b) La mention expresse des marques sonores dans le RMUE

Si un quelconque doute devait subsister quant au caractère enregistrable des marques sonores, il a été définitivement dissipé à l'occasion de la récente réforme du RMC. L'article 4 du RMUE tel qu'amendé par le Règlement (UE) 2015/2424¹⁷ envisage expressément les sons au titre des signes pouvant constituer une marque : « *Peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment [...] les sons* ».

3. La représentation de la marque sonore

a) L'exigence de la « représentation graphique » de la marque

Au visa de l'article 4 du RMC, un signe devait être représenté visuellement sous forme de figures, de lignes ou de caractères¹⁸. D'une manière classique, cette exigence est liée à un objectif de sécurité juridique. La portée du monopole conféré par le droit de marque est ainsi délimitée avec précision,

¹⁵ CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, pt. 44.

¹⁶ CJCE, 27 nov. 2003, aff. C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, pt. 41.

¹⁷ Règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015.

¹⁸ CJCE, 27 nov. 2003, C-283/01, préc., pt. 55.

ce qui permet aux concurrents du titulaire de la marque d'agir en connaissance de cause, notamment dans le choix de leurs propres marques. Pour les marques sonores constituées d'œuvres musicales, la question ne se pose généralement pas. L'usage du système traditionnel de notations musicales répond aux exigences du texte¹⁹. En revanche, la question s'avère plus délicate pour les marques qui reprennent un son, tel que le célèbre rugissement d'un lion de la non moins célèbre Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation ou l'emblématique cri de Tarzan. Dans un premier temps, les demandeurs ont tenté, sans grand succès par ailleurs, de satisfaire à l'exigence légale en décrivant le son²⁰, en l'exprimant sous forme d'onomatopée²¹ ou en langage phonétique²². Après quelques hésitations l'Office a également accepté en tant que représentations graphiques des sonagrammes qui présentent la répartition énergétique du son en fonction du temps et des fréquences de celui-ci²³. En 2005, le Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement sur la marque communautaire (« REMC ») a été modifié afin de permettre en sus de la représentation graphique obligatoire du son, le dépôt d'un dossier électronique contenant le son²⁴. Une décision du Président de l'Office du 10 octobre 2005 a précisé le format de ce dossier électronique : un fichier MP3 dont la taille ne doit pas dépasser un méga-octet²⁵.

b) La suppression de l'exigence de représentation graphique

¹⁹ CJCE, 27 nov. 2003, C-283/01, préc., pt. 62

²⁰ « Marque sonore consistant en un dé clic », OHMI, ch. rec., 7 oct. 1998, aff. R 1/1998-2, Dé clic, pt. 3. « Cri de Tarzan », OHMI, Ch. rec., 27 sept. 2007, aff. R 708/2006-4, TARZAN YELL (SOUND MARK).

²¹ *Ibid.*

²² OHMI, Ch. rec., 7 oct. 1998, aff. R 1/1998-2, Dé clic, pt. 15.

²³ OHMI, Ch. rec., 25 août 2003, R 781/1999-4, SOUND MARK (ROAR OF A LION) ; OHMI, ch. rec., 8 sept. 2005, R 295/2005-4, HEXAL (sound mark). *A contrario* v. OHMI, Ch. rec., 27 sept. 2007, R 708/2006-4, TARZAN YELL (SOUND MARK).

²⁴ Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (ci-après dénommé «le règlement d'exécution»), tel que modifié par le règlement n° 1041/2005 de la Commission du 29 juin 2005, règle 3 paragraphe 6.

²⁵ Décision n° Ex-05-3 du Président de l'Office du 10 oct. 2005 concernant le dépôt électronique des marques sonores, article 4.

À l'occasion des consultations menées dans le cadre de l'étude du *Max Planck Institute*, la grande majorité des associations professionnelles et d'utilisateurs s'est prononcée en faveur de la suppression de l'exigence de représentation graphique de la marque²⁶. Il faut bien reconnaître que cette exigence n'est pas heureuse en ce qu'elle exclut ou rend plus fastidieux le dépôt d'un grand nombre de marques non-traditionnelles et que, par ailleurs, elle ne traduit pas les nouvelles réalités techniques qui permettent non seulement de reproduire des sons sur des supports stables, mais également de les comparer dans le cadre d'une opposition ou d'une demande d'annulation. Ces réalités figurent au 9e Considérant du Règlement de 2015 qui introduit la modification de l'article 4 du RMUE : « Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition d'une marque de l'Union européenne. 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 est claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». L'article 4 du Règlement tel qu'amendé précise que, désormais, la marque doit être représentée dans le registre des marques « d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'étendue précise de la protection »²⁷. Le projet de *Règlement portant modalités d'application* prévoit le dépôt d'un fichier audio ou d'une portée musicale ; cette dernière n'étant plus obligatoire, ce qui élargit le champ possible des sons susceptibles d'enregistrement. À l'ère du « tout numérique » cette solution doit être saluée et approuvée.

²⁶ The Study on the Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property & competition Law Research Paper n° 12-13,2.9.

²⁷ Règlement (UE) no2015/2424 du 16 décembre 2015 entré en vigueur le 23 mars 2016. Entré en vigueur du nouvel article 4 le 24 septembre 2017.

4. Le respect des prescriptions de l'article 7 RMUE

a) Le caractère distinctif des marques sonores

Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, le caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) RMUE découle de la capacité de la marque à identifier l'origine commerciale des produits ou des services pour lequel l'enregistrement est demandé et corollairement de distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises²⁸. En ce qui a trait aux marques non-traditionnelles, la Cour a relevé d'une manière constante que les critères d'appréciation de leur caractère distinctif ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Dans le même souffle, la Cour a cependant ajouté que le consommateur de référence n'ayant généralement pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, ou encore leurs couleurs²⁹, la démonstration du caractère distinctif de ces marques atypiques pourrait s'avérer plus ardue que s'agissant d'une marque verbale ou figurative. Ce raisonnement est entièrement transposable aux marques sonores³⁰.

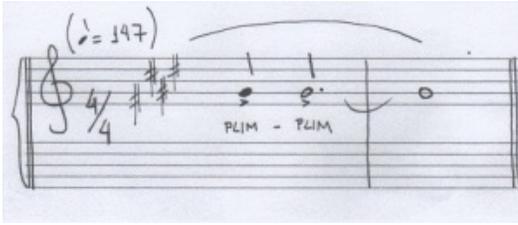
Le caractère distinctif des marques sonores et la notion de « prégnance »

La jurisprudence sur la question de la distinctivité des marques sonores s'avère assez rare pour que l'on souligne un jugement récent du Tribunal de l'Union. Les faits de l'espèce peuvent être résumés comme suit. Le 28 avril 2014, Globo Comunicação e Participações S.A., une entreprise de télécommunication brésilienne déposait auprès de l'Office une demande de marque de l'Union, pour le signe sonore suivant :

²⁸ CJCE, 08 avr. 2003, aff. jointes C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, pt. 40 ; CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, pt. 34.

²⁹ CJCE, 06 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, pt. 60.

³⁰ TUE, 13 sept. 2016, aff. T-408/15, SON D UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marque sonore), EU:T:2016:468, pt. 42.



Par décision du 19 septembre 2014, l'examinatrice avait refusé la demande de marque pour l'intégralité des produits et services désignés au titre des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, estimant que la marque était dépourvue de caractère distinctif. La Chambre de recours a rejeté l'appel considérant que la marque est constituée de la répétition d'un son s'apparentant à un timbre d'une sonnerie qui est en tout point banal. Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal de l'Union. Le Tribunal confirmant la décision de la Chambre de recours a jugé que la marque sonore se devait de posséder « une certaine prégnance »³¹. Le concept de « prégnance » réfère à quelque chose qui s'impose à l'esprit ou qui produit une forte impression. Ce critère qui semble *a priori* étranger au droit des marques suscite certaines réserves. On rappellera en effet que l'absence de caractère distinctif d'un signe, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne saurait résulter de la seule constatation qu'il ne présente pas un aspect inhabituel³² ou encore qu'il ne fasse pas preuve d'un certain niveau de créativité ou d'imagination. Cependant, ce concept de prégnance doit être entrevu au regard de la suite de la motivation du Tribunal qui ajoute « qu'un signe sonore qui n'aurait pas la capacité de signifier davantage que la simple combinaison banale des notes qui le composent ne permettrait pas au consommateur visé de l'appréhender dans sa fonction d'identification des produits et des services en cause, dans la mesure où il serait réduit à un simple « effet miroir », en ce sens que, [...] il ne renverrait qu'à lui-même et à rien d'autre »³³. La position des juges devient plus claire. Afin d'être en mesure de transmettre un message, la marque

sonore doit tout d'abord éveiller l'attention du consommateur que ce soit par son timbre, sa sonorité ou la tonalité du son³⁴. Par ailleurs, le Tribunal accepte que dans certains secteurs économiques, notamment la radiodiffusion et la télédiffusion, le consommateur est désormais familiarisé avec le principe d'identifier un opérateur par un jingle sonore, ce qui devrait faciliter l'enregistrement des marques sonores dans la mesure où elles ne seraient pas soumises à l'obligation de démontrer que le son diffère de manière significative des normes du secteur.

Les marques sonores trop brèves ou trop longues

La position de l'Office et la pratique décisionnelle des Chambres de recours³⁵ concluent à l'absence de caractère distinctif des marques sonores qui ne comportent que deux ou trois notes ou dont la durée ne dépasse pas une ou deux secondes³⁶. Cette pratique doit être approuvée. L'exclusion de ces marques furtives repose en effet sur l'impossibilité de mémoriser le signe en cause : l'interprétation est déjà terminée alors que l'écoute par le consommateur n'a pas encore débuté³⁷. Or, il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d'une marque dépend de sa faculté à pouvoir être mémorisée facilement et immédiatement par le consommateur³⁸. En d'autres termes le signe doit pouvoir être mémorisé à l'occasion de la première écoute. C'est ainsi qu'a été refusée à l'enregistrement une marque utilisée notamment en relation avec des pieds de sapins de Noël composée du seul son « ping »³⁹ ou de la répétition d'une même note⁴⁰.

Dans la même veine, il est peu probable que soit admise à l'enregistrement une marque consistant en une œuvre musicale complète. En effet, l'œuvre musicale ne sera pas perçue par le consommateur

³¹ *Ibid*, pt. 45.

³² TPICE, 05 avr. 2001, aff. T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, pt. 39.

³³ TUE, 13 sept. 2016, aff. T-408/15, préc., pt. 46.

³⁴ Darren Meale, « Two rings of a telephone not distinctive? Two and a half years for a decision that sounds like common sense », *JIPLP* 2017, 12 (1), p. 6.

³⁵ EUIPO, ch. rec., 31 oct. 2014, R 2444/2013-1, SOUND MARK.

³⁶ Demande no. 015361116, Décision de l'examinateur du 21 octobre 2016.

³⁷ EUIPO, ch. rec., 6 oct. 2014 – R 1338/2014-4 – SOUND MARK II, pt. 11.

³⁸ TPICE, 29 sept. 2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, pt. 31.

³⁹ EUIPO, ch. rec., 31 oct. 2014, R 2444/2013-1, SOUND MARK.

⁴⁰ TUE, 13 sept. 2016, T-408/15, préc.

comme une marque, mais plutôt comme un prélude sonore destiné à éveiller son attention sonore ou encore un bruit de fond⁴¹ ou une ambiance sonore. La solution pourrait connaître une issue différente si la marque était constituée de la répétition en boucle de sons ou d'une mélodie⁴².

L'exclusion des sons banals

Une jurisprudence unanime et constante enseigne qu'un signe d'une simplicité excessive constitué par exemple d'une figure géométrique de base, telle qu'un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n'est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, et par conséquent ne peut remplir la fonction d'individualisation d'une marque⁴³. Ce raisonnement est entièrement transposable aux marques sonores banales. C'est le cas d'une marque composée d'un son qui s'apparente au timbre d'une sonnerie qui n'est « pas apte à susciter chez le consommateur visé une certaine forme d'attention lui permettant de reconnaître la fonction indispensable d'identification dudit signe »⁴⁴.

La marque sonore qui est constituée d'une mélodie populaire

Les marques qui empruntent des extraits d'œuvres musicales célèbres sont généralement dépourvues de caractère distinctif. Ces marques sont en effet perçues comme une musique de fond ou un simple accompagnement musical et non comme une indication d'origine des produits. À ce titre on peut évoquer les chansons de Noël, les ritournelles populaires, les hymnes nationaux.

La marque sonore « fonctionnelle »

Un son « fonctionnel » est défini comme le son émis dans le cadre du fonctionnement normal d'un appareil. On peut notamment évoquer le son indiquant la simple mise en marche d'un ordinateur, d'un smartphone, d'un programme informatique, d'une application pour appareils électroniques ou encore d'un message entrant. Ces éléments fonctionnels ne sont généralement pas perçus comme une indication de l'origine commerciale des biens ou des services⁴⁵.

La marque sonore « descriptive »

Un signe doit être refusé à l'enregistrement lorsqu'il fournit des informations sur la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l'espèce, la taille des produits ou services. Ce serait le cas d'une marque « chantée », dont le texte serait lui-même descriptif pour les produits et services visés par la demande d'enregistrement⁴⁶. On peut penser au beuglement d'une vache pour des produits laitiers, le rire d'un bébé en relation avec des services de garderie, ou le bruit de moteur pour des véhicules automobiles. La marque sonore peut également s'avérer descriptive en ce qu'elle réfère au lieu de fabrication d'un produit. On rappellera que sont prohibés les signes désignant la provenance ou la destination géographique de produits ou le lieu de prestation de services⁴⁷ si ces lieux géographiques sont réputés ou connus en relation avec celle-ci⁴⁸. On peut ainsi évoquer l'extrait d'une œuvre musicale andine utilisée en relation avec du café, une farandole italienne avec des pâtes ou une musique vocale d'alpage pour des fromages.

a) Le son résultant de la nature des produits ou ayant une fonction essentiellement technique ou une valeur substantielle

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE sont dépourvus de caractère distinctif les

⁴¹ EUIPO, ch. rec., 11 juin 2014, R 87/2014-5, SOUND OF A SEQUENCE OF NOTES (SOUND MARK), pt. 27.

⁴² C. Wolf, préc., p. 17.

⁴³ TUE, 13 juill. 2011, aff. T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, pt. 27; TUE, 13 avr. 2011, aff. T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, pt. 30; TUE, 09 déc. 2010, aff. T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508; TPICE, 12 sept. 2007, aff. T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271.

⁴⁴ TUE, 13 sept. 2016, aff. T-408/15, préc., pt. 46. Voir également, EUIPO, ch. rec., 31 oct. 2014, R 2444/2013-1, préc., pt. 23.

⁴⁵ TUE, 13 sept. 2016, aff. T-408/15, préc., pt. 42; CJCE, 23 sept. 2004, aff. C-107/03 P, Soap II, EU:C:2004:554, pt. 46; TUE, 12 nov. 2010, aff. T-404/09 & T-405/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466, pt. 35.

⁴⁶ EUIPO, ch. rec., 8 sept. 2005, R 295/2005-4, HEXAL (marque sonore), pt. 17.

⁴⁷ TPICE, 25 oct. 2005, aff. T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, pt. 33.

⁴⁸ TUE, 15 janv. 2015, aff. T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, pt. 51.

signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Une marque constituée du son de l'ouverture d'une bouteille de champagne ou de la bière versée dans un verre pourrait se situer dans les champs d'application de l'article 7, paragraphe 1, point e) i) du RMUE, dès lors que ce bruit résulte de la nature du produit. Une marque sonore pour des répulsifs pour insectes peut donner lieu à une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE si le son en question a pour effet de repousser les insectes⁴⁹.

b) La marque sonore contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

La marque sonore pourra également être refusée au titre de l'article 7(1) (f) RMUE si son enregistrement heurte l'ordre public ou s'avère contraire aux bonnes mœurs. L'ordre public renvoie à des principes éthiques et moraux reconnus dans un État membre nécessaires au fonctionnement harmonieux d'une société démocratique⁵⁰. Il convient donc de tenir compte « du contexte social et culturel que connaît chaque État membre »⁵¹. Par ailleurs, il doit s'agir d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société⁵². La notion de « bonnes mœurs » renvoie à un ensemble de règles morales qui reflètent les valeurs sociales, culturelles, éthiques, familiales et sexuelles qui dominent une société⁵³. Dans le cadre de la jurisprudence de l'Union, l'ordre public et les bonnes mœurs sont interpellés lorsque le signe est « non seulement indécent, mais également offensant et dégradant pour le lecteur »⁵⁴, « indécent, obscène et répulsif »⁵⁵, « profondément offensantes, dégoûtantes et susceptibles de provoquer

l'indignation »⁵⁶ ou lorsqu'il s'agit d'une expression « très choquante et profondément indécente »⁵⁷ ou encore lorsque le signe est « humiliant, discriminatoire, blasphématoire ou insultant, ou incite à la commission d'acte criminel »⁵⁸.

À ce titre on peut envisager une marque qui reproduirait des sons à connotation raciste (le cri du chimpanzé par exemple), fasciste (le salut hitlérien « Sieg Heil »), ou encore clairement sexuelle (la succession de sons liés au plaisir sexuel). Au nom de l'ordre public, il est également probable que soient refusées à l'enregistrement des marques qui reproduiraient un extrait d'un hymne national ou d'une œuvre musicale religieuse.

5. Conclusion

La question de la représentation graphique des marques sonores a mobilisé les praticiens, la doctrine et la jurisprudence pendant plus d'une décennie. Cette exigence explique certainement que la marque sonore demeure jusqu'à ce jour un phénomène très marginal. En effet depuis l'entrée en vigueur du Règlement ces marques ont fait l'objet de 273 demandes d'enregistrement, ce qui représente 0.02% de la totalité des demandes reçues par l'Office depuis sa création. Pour l'année 2016, 18 marques sonores ont été déposées sur un total de plus de 136 000 demandes. Le débat est aujourd'hui clos. La suppression de l'exigence de la représentation graphique représente indéniablement une avancée pour les marques non-traditionnelles. Les formalités de dépôt ont été simplifiées : la transmission d'un simple support audio est suffisante. L'heure semble donc opportune pour reconsidérer la place des marques sonores dans le paysage du droit des marques. Sur ce terrain, il faut reconnaître que le travail de défrichage ne fait que commencer. En effet, peu à peu le débat s'est déplacé vers la question du

⁴⁹ Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne, Partie B, Section 4, chapitre 6.

⁵⁰ P. Pedro Cruz Villalón, Concl., 17 juill. 2014, aff. C-364/13, International Stem Cell, pt. 100.

⁵¹ CJCE, 9 oct. 2001, Royaume des Pays-Bas c. Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, aff. C-377/98, ECLI:EU:C:2001:523, para. 38.

⁵² P. Pedro Cruz Villalón, Concl., 17 juill. 2014, préc., pt. 44.

⁵³ Dictionnaire Larousse de la langue française.

⁵⁴ TUE, 26 sept. 2014, aff. T-266/13, Curve, EU:T:2014:836, pt. 27.

⁵⁵ TUE, 14 nov. 2013, aff. T-54/13, Ficken Liquors, EU:T:2013:593, pt. 19.

⁵⁶ EUIPO, ch. rec., 6 juillet 2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, pt.18.

⁵⁷ TUE, 09 mars 2012, aff. T-417/10, ¡Que bueno ye! Hijoputa, EU:T:2012:120, pt. 17.

⁵⁸ EUIPO, ch. rec., 28 Mai 2015, R2899/2014-4, Die Wanderuhre, pt. 7.

Les importations parallèles en droit suisse

Laurent MUHLSTEIN

Avocat au Barreau de Genève

Associé de l'étude Junod, Muhlstein, Lévy & Puder

Chargé de cours à la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale

Le droit suisse est libéral, de sorte que, sous réserve du droit des brevets, les importations parallèles, fondées sur le principe de l'épuisement international, sont légales. Le distributeur exclusif doit en conséquence se baser, notamment, sur la LCD pour chercher à barrer la route aux importateurs parallèles.

I. Introduction

N'étant pas membre de l'Union européenne, la Suisse n'est pas obligée de reprendre l'acquis communautaire dans son droit national, même si le législateur helvétique s'inspire souvent des normes européennes en matière de propriété intellectuelle pour édicter son droit interne.

La question des importations parallèles est cependant traitée de manière totalement indépendante de l'Union européenne. La Suisse applique par ailleurs des principes parfois opposés selon le type de droit immatériel concerné.

La présente étude vise à décrire le régime des importations parallèles en droit suisse ainsi que les limites juridiques imposées aux "parallélistes" dans le cadre de leurs activités commerciales.

II. Définition de l'épuisement d'un droit immatériel

Le titulaire d'un droit immatériel est seul autorisé à mettre dans le commerce un produit protégé par ce droit, mais ce dernier expire lors de la première mise en circulation licite, de sorte que les actes

postérieurs (revente, location, prêt, etc.) ne peuvent être contrôlés par le titulaire du droit. L'épuisement du droit est donc également appelé théorie de la première vente. La doctrine précise que l'épuisement ne concerne que les produits et non les services¹.

La doctrine précise que « *cette aliénation doit être faite par l'auteur ou avec son consentement, c'est-à-dire que le droit de distribution doit être exercé. Le concept d'épuisement implique d'ailleurs la même conséquence : on ne peut épuiser que ce que l'on a utilisé* »².

La première mise en circulation doit être le fait du titulaire du droit immatériel ou d'un tiers avec son consentement (preneur de licence, franchisé, distributeur exclusif ou joint-venture)³.

¹ B. Abbegg, *Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Eine marken- und lauterkeitsrechtliche Untersuchung nach schweizerischem und europäischem Recht*, Zurich, 2013, p. 178 et les références citées.

² V. Salvadé, « Les conditions d'épuisement du droit de distribution conféré à l'auteur », in *sic!* 2001, 795, note de bas de page 7 ; cf. également R. Zäch, « Recht auf Parallelimporte und Immaterialgüterrecht. Anton Heini zum 65. Geburtstag », *Revue suisse de jurisprudence* RSJ 91/1995 p. 301 ss

³ R. Schlosser, « L'épuisement international en droit des marques : étendue et limites », in *sic!* 1999, 396 ss, 400, par. II.1

III. Le droit de marques

i. Ancien droit

La doctrine et la jurisprudence se sont ralliées au principe de la territorialité du droit de la protection de la marque, sous réserve de l'hypothèse de la marque notoire (art. 6bis de la Convention de l'Union de Paris) et de celle de l'abus de droit⁴. De plus, selon l'ancienne loi fédérale sur les marques de fabrique (ci-après LMF), en vigueur jusqu'en 1993, la marque remplissait une fonction d'indication d'origine ou de provenance et visait donc à déterminer le fabricant ou le commerçant qui avait mis la marchandise en circulation et son entreprise⁵.

Il en découlait que « (...) la marque enregistrée en Suisse confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser dans ce pays, la protection étant limitée au champ d'application de la loi. Si donc l'ayant droit ne saurait s'opposer à l'usage de sa marque à l'étranger par une autre entreprise, il le peut dès qu'elle apparaît sur le marché suisse, même si elle a été apposée et utilisée licitement ailleurs ; lui seul jouit en Suisse de la protection légale. La fonction de la marque étant de spécifier le fabricant et son entreprise par une indication de provenance (mais pas celle de l'art. 18 LMF : RO 86 II 277), peu importe la qualité respective des produits revêtus de la même marque (RO 78 II 172 et les arrêts cités) ou les liens économiques unissant les titulaires en Suisse et à l'étranger, si la marque n'est déposée en Suisse que par l'un d'eux »⁶.

En conséquence, le titulaire en Suisse d'une marque pouvait en principe s'opposer à l'importation en Suisse de produits munis de cette marque, même si la marchandise mise en vente en Suisse était identique à ses propres produits, mais à condition que la marque ait été apposée à l'étranger par une entreprise autre que celle du titulaire de la marque en Suisse⁷. Peu importait *a priori* que l'entreprise titulaire de la marque en Suisse et l'entreprise

étrangère fussent liées économiquement (Konzern) et que la marque eût été apposée licitement à l'étranger⁸. Ces principes ont été clairement exposés dans l'arrêt du Tribunal fédéral (plus haute instance judiciaire suisse ; ci-après TF) *Omo*⁹.

Bien que le TF ne le dise pas expressément dans cet arrêt¹⁰, il en découlait que le titulaire de la marque suisse pouvait seulement s'opposer à l'importation en Suisse d'une marchandise marquée à l'étranger par un tiers ; à défaut, le public n'est en effet pas induit en erreur sur l'origine des produits¹¹. Le critère du risque de tromperie du public était en effet essentiel ; dans plusieurs arrêts, le TF a établi son interprétation de l'article 24 let. c LMF selon laquelle, malgré le texte de cette disposition, mais selon son sens, le risque d'erreur sur l'origine de la marchandise était une condition d'application de cette disposition¹².

Le titulaire de la marque en Suisse pouvait ainsi s'opposer à des importations parallèles lorsque la marque avait été apposée à l'étranger par un tiers (titulaire à l'étranger d'une marque identique ou

⁸ ATF 105/1979 II 49 c. 1 a ou JT 1979 I 261 OMO ; A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. II, 3^{ème} éd., Bâle, 1983, p. 660 ; H. David, *Komm. zum schw. MSchG*, 2^{ème} éd., Bâle, 1960, p. 281

⁹ ATF 105/1979 II 49 c. 1 b ; trad. OMO : "Selon la jurisprudence constante, l'art. 24 LMF protège le titulaire de la marque uniquement des actes qui peuvent induire le public en erreur sur l'origine d'un produit (ATF 95 II 193 et 465, 86 II 279 avec les citations). Cela vaut aussi pour la lettre c de la disposition, qui vise essentiellement l'interdiction de la mise en vente de marchandises qui ont été munies de la marque d'une façon illicite selon les lettres a et b. Dans le commerce international des marchandises, l'art. 24 c LMF a une signification particulière dès lors que l'apposition de la marque à l'étranger n'est pas soumise au droit suisse ; elle doit néanmoins être considérée comme illicite, lorsque la marchandise est importée sans l'assentiment du titulaire de la marque suisse (Troller, *Immaterialgüterrecht* II, 2^{ème} éd., p. 762 ; ATF 97 II 172). Cela vaut aussi pour les marques de Konzern, lorsque les acquéreurs attribuent en fait la marchandise revêtue de la marque à l'entreprise suisse du Konzern, mais non lorsque la marque doit être simplement comprise comme signifiant que la marchandise provient de l'une quelconque des entreprises du Konzern, en Suisse ou à l'étranger (ATF 89 II 105 c. c, 86 II 284 c. g)"

¹⁰ Pas plus que le Tribunal de commerce de Zurich dans l'arrêt paru in RSPI 1969, 70 FEUDOR

¹¹ J. Guyet, « La lutte contre la déloyauté commerciale et la contrefaçon, notamment dans la parfumerie et la maroquinerie », in *Études de droit suisse et de droit comparé de la concurrence*, Genève, 1986, p. 83 in fine

¹² ATF 84/1958 IV 119 c. 2 SABA, 85/1959 IV 53 c. 2 HIS MASTER'S VOICE et 86/1960 II 270 PHILIPS ; voir également un arrêt de la Cour de justice de Genève, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique* RIPIA 1965, 165 COLUMBIA

⁴ Arrêt du Tribunal fédéral (TF), *Revue suisse de propriété intellectuelle* (RSPI) 1983 II 40 RAYLON ; arrêt du TF, ATF 105/1979 II 49 c. 1 OMO ; ATF 113/1987 II 73 c. 2 a FORTUNOFF

⁵ Cf. notamment ATF 105/1979 II 49 c. 1a OMO

⁶ ATF 89/1963 II 96 c. 3 COLUMBIA

⁷ *Ibid.*

avec l'autorisation du titulaire de la marque suisse), même si ledit tiers appartenait au même "Konzern" que le titulaire de la marque en Suisse¹³ ; dans le cas des entreprises liées économiquement, la solution était inverse lorsque le public savait que la marque appartenait à un "Konzern", mais ne se préoccupait pas de savoir de laquelle des entreprises du "Konzern" la marchandise qu'il achetait provenait ; en effet, dans ce cas, que la marchandise ait été mise en circulation par l'entreprise suisse ou par une entreprise du groupe à l'étranger, l'acheteur n'était pas induit en erreur sur la provenance, puisqu'il n'associait pas la marque à une entreprise déterminée, mais à l'ensemble du "Konzern"¹⁴.

En revanche, un tel risque d'erreur était exclu lorsque les marchandises munies d'une marque identique étaient mises sur le marché en Suisse et à l'étranger par la même entreprise : selon le TF, « (...) les marchandises vendues par l'ayant droit de la marque suisse et celles qui avaient été importées et vendues sans son consentement provenaient toutes du même fabricant, titulaire de la marque étrangère, de sorte qu'en l'absence d'un risque de confusion l'art. 24 LMF ne s'appliquait pas »¹⁵.

En conclusion, sous réserve de l'exception mentionnée ci-dessus, l'importation de marchandises en provenance de marchés parallèles n'était pas sanctionnée par la LMF¹⁶.

ii. Droit actuel

La LMF a été remplacée par la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance en 1993 (ci-après LPM)¹⁷. La LPM ne résout pas expressément la question de l'éventuelle licéité des importations parallèles, de sorte qu'il faut rechercher si la jurisprudence précitée est toujours d'actualité.

La LPM définit la marque comme un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; cette modification n'est pas déterminante. En revanche, il découle des articles 13 al. 2 let. d et 3 al. 1 LPM que le titulaire de la marque peut interdire à des tiers de l'utiliser pour importer des produits ; l'exigence du risque de confusion subsiste lorsque les produits concernés ne sont pas identiques, mais seulement similaires (art. 3 al. 1 let. b et c LPM) ; cette exigence a toutefois disparu lorsque les signes et les produits sont identiques (let. a). Sous l'égide de la LPM, les tribunaux ne peuvent donc plus autoriser une importation parallèle en invoquant l'absence de risque de confusion¹⁸.

Le droit à la marque peut s'épuiser par la première mise en circulation, avec l'assentiment du titulaire, du produit revêtu de la marque en Suisse seulement (épuisement national) ou à l'étranger aussi (épuisement international). La LPM n'y répond pas expressément¹⁹ ; dans son message²⁰ du 21 novembre 1990, le Conseil fédéral avait considéré comme justifiée l'opposition à une réglementation législative du principe de l'épuisement afin que le TF conserve sa pratique actuelle tenant compte des circonstances de chaque cas particulier !

C'est un arrêt du TF du 23 octobre 1996 qui a tranché le problème²¹. Cette jurisprudence a été confirmée par un autre arrêt de notre Cour suprême en date du 11 avril 2002²². Dans son arrêt *Chanel* précité, le TF a admis le principe de l'épuisement international du droit à la marque « lorsque la mise en circulation d'un produit, correspondant en tous points à celui vendu en Suisse, a lieu à l'étranger, par une personne juridique faisant partie du même groupe que le titulaire de la marque protégée sur le plan national »²³.

¹³ ATF 78/1952 II 164 ou Journal des tribunaux, JT 1953 I 45 LUX ; 85/1959 IV 53 c. 2 HIS MASTER'S VOICE ; 89/1963 II 96 c. 3 COLUMBIA ; 105/1979 II 49 OMO ; Tribunal de commerce du canton de Zurich, RSPI 1969, 70 FEUDOR

¹⁴ ATF 86/1960 II 270 PHILIPS ; J. Guyet, « La distribution sélective en droit suisse, nouveaux développements », RSPI 1990, 251 not. 271 et Feuille fédérale, FF 1991 I 14

¹⁵ ATF 85/1959 IV 53 c. 2 HIS MASTER'S VOICE

¹⁶ Arrêt de la Cour de justice de Genève, RSPI 1990, 356 c. 3 B EAU SAUVAGE III

¹⁷ RS 232.11

¹⁸ G. Rauber, « Das neue Markenrecht : Mittel gegen Parallelimporte ? », in *Pratique juridique actuelle PJA* 1993, p. 537 ss, 539

¹⁹ FF 1991 I 14

²⁰ Exposé des motifs du gouvernement fédéral suisse

²¹ ATF 122/1996 III 469 CHANEL ; cf. également F. Perret, « Quelques observations sur l'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in *Revue suisse du droit international et européen RSDIE* 1997, 277 ss.

²² TF : *sic!* 2002, 605 KWC

²³ ATF 122/1996 III 469 CHANEL, c. 5 e in fine

En effet, pour le TF, « (...) la marque a pour fonction de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Son but est d'individualiser les marchandises ainsi désignées et de les différencier des autres produits, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit qu'il a apprécié (...). (...) Lorsque (...) elle est apposée sur des produits originaux attribués par le public à un groupe de sociétés, la marque remplit bel et bien ses fonctions, même si les articles sont parvenus en Suisse par des importations parallèles ». Dans ce même considérant, les juges relèvent que, selon la LPM, la marque n'a plus pour fonction de « garantir une qualité constante et ne constitue donc pas un instrument qui permettrait au titulaire de la marque de contrôler toute la chaîne de distribution de ses produits »²⁴.

La conclusion est claire : « Sur la base de ces différentes interprétations, force est de conclure que la LPM n'offre aucun moyen au titulaire d'une marque protégée en Suisse de se défendre contre l'importation parallèle, en marge d'un réseau de distribution sélective, de produits munis licitement de la même marque à l'étranger et rigoureusement semblables à ceux vendus par les distributeurs agréés »²⁵.

La question est de savoir si la jurisprudence dite *Omo*, rendue sous l'ancien droit, est toujours d'actualité, nonobstant cet arrêt *Chanel*. Dans l'arrêt rendu le 25 janvier 1979, qui concernait une poudre à lessive, le TF est parti de l'idée que la marque permettait de rattacher une marchandise à l'entreprise qui la fabrique ou la met dans le commerce et d'éviter que le public ne fût trompé sur l'origine d'une marchandise²⁶. Il en a déduit que le titulaire de la marque suisse pouvait s'opposer à la mise sur le marché suisse de produits munis de la marque, mais provenant d'autres sociétés du même groupe que le titulaire, si les produits n'avaient pas les mêmes caractéristiques et qualités que le produit vendu en Suisse, de sorte que le consommateur suisse risquât d'être induit en erreur²⁷.

Dans son arrêt *Chanel*, le TF a indiqué que la question de la différence de qualité entre les produits destinés à des marchés étrangers et ceux

destinés au consommateur suisse ne se posait pas et qu'il n'était donc pas nécessaire de trancher ce point²⁸. Dans un arrêt ultérieur *KWC*, notre Cour suprême a exposé que l'opinion qu'elle avait exprimée dans son arrêt *Chanel* sur la question de la différence de qualité avait donné lieu à un grand nombre d'articles de doctrine, exposant des opinions contradictoires, la plupart des auteurs semblant toutefois favorables au maintien de la jurisprudence *Omo*. Le TF n'a, à nouveau, pas tranché cette question, dès lors qu'elle ne se posait pas non plus dans le cas d'espèce²⁹.

Plus récemment, notre Cour suprême a précisé que chacun pouvait utiliser la marque d'un tiers s'il offre ses produits et/ou services³⁰. En effet, la marque est protégée, car elle sert à individualiser un produit et/ou un service et à le distinguer d'autres produits et/ou services, mais non parce qu'elle possède une fonction publicitaire ou de garantie de qualité ; le titulaire de la marque ne peut donc pas en réglementer l'usage par les détaillants dans leur publicité, s'ils offrent ses produits et/ou services³¹.

Cependant, « le titulaire de la marque peut exiger que la publicité du détaillant se limite à utiliser la marque en relation avec le produit. Toutefois, une interdiction générale de certaines publicités mettant la marque en jeu n'est pas nécessaire ni appropriée pour atteindre ce but. Le critère est bien plus de déterminer si l'impression générale laissée par une certaine réclame crée un lien suffisant avec l'offre du détaillant pour que l'usage de la marque apparaisse comme limité aux produits mis dans le commerce licitement »³². Le détaillant ne peut utiliser la marque dans sa publicité pour faire croire, à tort, qu'il jouit de relations particulièrement étroites avec le titulaire³³.

En 1999, le Tribunal de commerce du canton de Zurich a jugé que l'importateur parallèle pouvait utiliser la marque selon les usages propres à son

²⁴ ATF 122/1996 III 469 CHANEL, c. 5 f

²⁵ ATF 122/1996 III 469 CHANEL, c. 5 h

²⁶ ATF 105/1979 II 49 c. 1 a ou JT 1979 I 261 OMO

²⁷ ATF 105/1979 II 49 c. 2 b ou JT 1979 I 261 OMO

²⁸ ATF 122/1996 III 469 CHANEL, c. 5 h *in fine*

²⁹ TF : *sic!* 2002, 605 c. 7.1 KWC ; cf. également S. Jenni, *Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen*, Berne, 2015, p. 33-35

³⁰ ATF 126/2000 III 322 c. 3 b WIR ; ATF 128/2002 III 146 c. 2 a et b aa AMAG

³¹ ATF 128/2002 III 146 c. 2 b bb AMAG

³² TF : *sic!* 2000, 310 c. 2 d CHANEL IV

³³ ATF 128/2002 III 146 c. 2 b bb AMAG

secteur d'activité, dans la mesure où cela ne nuisait pas à la renommée de cette marque³⁴.

Les importations parallèles de produits munis de marques sont donc soumises au principe de l'épuisement international. Une fois que les produits authentiques ont été acquis en Suisse ou à l'étranger par le "paralléliste", il faut déterminer les prérogatives de ce dernier. En effet, même s'il peut mettre à son tour dans le commerce lesdits produits, il ne saurait se faire passer pour le titulaire de la marque dont les produits sont munis.

La doctrine précise ici que « *le recours à la marque devrait toutefois être limité au strict nécessaire, en évitant de susciter dans l'esprit du public l'impression qu'il existe des rapports économiques entre l'importateur parallèle et le titulaire original de la marque, ce qui aurait pour conséquence de déstabiliser le réseau de distribution mis en place par le titulaire plus que nécessaire, et de fausser la concurrence de manière déloyale* »³⁵.

Dans un dernier arrêt *Chanel*, le TF a rappelé qu'en raison du principe de l'épuisement international, le titulaire de la marque ne pouvait pas prescrire à l'importateur parallèle une commercialisation précise des produits de marque originaux importés et devait accepter les modifications qui pourraient en résulter pour la réputation de la marque³⁶. En outre, l'utilisation de la marque à des fins publicitaires par le revendeur n'est admissible que s'il existe un rapport suffisant avec les produits de marque proposés. L'impression d'ensemble laissée par chaque publicité est déterminante³⁷.

En 2006, la Cour d'appel du canton du Tessin a jugé que l'utilisation des marques de tiers par des revendeurs non agréés pour leur propre publicité est permise pour que ceux-ci puissent offrir au public la marchandise portant les marques de ces tiers. Toutefois, un tel usage est permis seulement s'il est limité et directement lié à la vente des produits munis de ces marques. En revanche, l'usage des marques et des noms de tiers sur les

cartes de fidélité du revendeur non agréé est interdit, car il n'a pas comme seul but de favoriser l'achat de la marchandise, mais aussi de fidéliser la clientèle, en favorisant l'entreprise du revendeur non agréé. Enfin, l'usage par un revendeur non agréé d'une enseigne lumineuse portant seulement les marques de tiers est interdit, parce qu'il crée une confusion sur les caractéristiques du point de vente, notamment sur la personne du revendeur, qui apparaît comme le titulaire des marques ou, tout au moins, comme un revendeur agréé, et aussi parce que cette information n'entre pas dans le cadre d'une information correcte du public³⁸.

En d'autres termes, l'importateur parallèle ne doit pas faire croire au consommateur qu'il existe un lien entre le revendeur et le titulaire de la marque. En outre, la publicité de l'importateur parallèle doit se limiter à la vente des produits protégés par la marque, de sorte que seules les circonstances du cas d'espèce permettent de savoir si l'exigence d'information correcte du public a été ou non dépassée. Il n'y a donc aucune prohibition de principe de l'usage de marques verbales ou non-verbales (figuratives, mixtes, tridimensionnelles, etc.) par l'importateur parallèle pour vendre les produits authentiques, dès lors que ce dernier s'est limité à informer correctement le public.

IV. Le droit d'auteur

Contrairement à la LPM, la loi fédérale sur les droits d'auteur et les droits voisins (ci-après LDA)³⁹ traite de l'épuisement du droit⁴⁰. La doctrine ajoute que « *l'épuisement du droit n'est possible que si l'on est en présence d'un exemplaire matériel de l'œuvre. Le droit de propriété ne peut en effet exister que sur une chose, c'est-à-dire sur un objet mobilier ou immobilier. Les données*

³⁸ Tribunal d'appel du Tessin : *sic!* 2008, 122 c. 7 ss POLO BY RALPH LAUREN

³⁹ RS 231.1

⁴⁰ Selon son article 12 al. 1-4, "Les exemplaires de l'œuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. Les exemplaires d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. Une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire ; l'art. 11, al. 2, est réservé".

³⁴ Tribunal de commerce (TComm) Zurich : *sic!* 2000, 307 c. II 3 CHANEL III

³⁵ P. Gilliéron, *Commentaire romand de propriété intellectuelle*, Bâle, 2013, p. 875, ch. 37 ad art. 13 LPM

³⁶ TF : *sic!* 2000, 310 c. 2 b CHANEL IV

³⁷ TF : *sic!* 2000, 310 c. 2 d CHANEL IV

informatiques ne sont pas des choses. Par conséquent, la communication en ligne d'œuvres protégées ne peut épuiser le droit d'auteur »⁴¹.

Le TF a précisé que le principe de l'épuisement international des droits s'appliquait d'après la nouvelle LDA. Des importations parallèles de produits protégés par le droit d'auteur, qui ont été mis en circulation à l'étranger avec le consentement de l'auteur, ne sauraient ainsi être empêchées par les moyens du droit d'auteur, même si le droit de diffusion concédé contractuellement à la société de vente étrangère ne s'étend pas à la Suisse⁴².

Suite à l'entrée en vigueur de l'article 12 al. 1^{bis} LDA relatif aux exemplaires d'une œuvre audiovisuelle, le TF a eu l'occasion de préciser que des jeux vidéo ne pouvaient pas être considérés comme des œuvres audiovisuelles, de sorte qu'ils étaient bien soumis au principe de l'épuisement international⁴³.

V. Le droit des designs⁴⁴

La loi fédérale sur la protection des designs (ci-après LDes)⁴⁵ ne contient aucune disposition relative à l'épuisement des designs⁴⁶. À notre connaissance, les tribunaux helvétiques n'ont pas eu à se prononcer sur la question de l'épuisement en matière de designs (qu'il s'agisse de designs suisses ou de fractions suisses de dessins et modèles internationaux). Il semble cependant logique d'appliquer le principe de l'épuisement international par analogie aux droits d'auteur et des marques, même si les droits immatériels sont soumis à des conditions différentes de protection et désignent des actifs distincts.

⁴¹ V. Salvadé, op. cit., p. 796

⁴² ATF 124/1998 III 321 c. 1-3 NINTENDO

⁴³ ATF 133/2007 III 273 c. 3 ENTER THE MATRIX

⁴⁴ L'ancienne loi utilisait les termes plus heureux de "dessins et modèles".

⁴⁵ RS 232.12

⁴⁶ La nomenclature de l'ancienne loi, intitulée "Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels" (LDMI), n'a malheureusement pas été reprise dans la LDes ; la notion de "design" est cependant bien la même que celle du dessin et modèle, la loi visant à protéger "la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé".

VI. Le droit des brevets

En 1999, le TF a rendu un arrêt fondamental en matière de brevets, qui a posé le principe de l'épuisement national. Notre Cour suprême rappelle en premier lieu que la possibilité introduite en 1994, dans le cadre de l'application des accords ADPIC, de pouvoir se défendre contre l'importation de produits violant le droit des brevets ne permet pas de savoir si le droit du titulaire du brevet sur l'objet protégé est épuisé au plan national ou international par sa mise en circulation (opérée par le titulaire lui-même ou avec son accord). L'accord ADPIC lui-même ou le principe de la territorialité, reconnu dans le droit des brevets national et international, offrent encore moins de solutions. Partant, le juge doit combler cette lacune⁴⁷.

Le TF justifie ensuite la différence entre le droit des brevets d'une part et le droit des marques et le droit d'auteur de l'autre : ni la tendance reconnue dans la doctrine récente de tenir compte également dans le droit des brevets du principe de l'épuisement international, ni la reconnaissance de ce principe en droit des marques et en droit d'auteur, ni le postulat de l'unité de l'ordre juridique ne changent quelque chose au fait que, d'une part, de par sa fonction de signe distinctif, la marque se distingue du droit d'exploitation conféré par le droit des brevets et que, d'autre part, les droits d'exploitation dans le droit d'auteur sont aménagés très différemment de ceux du droit des brevets⁴⁸.

Notre Cour suprême ajoute qu'en droit comparé, les différents droits immatériels sont traités de manière différente en rapport avec la question de l'épuisement international ; cependant, le principe de l'épuisement national ou régional prédomine en droit des brevets. Les intérêts des titulaires de droits, des commerçants et des consommateurs doivent être comparés les uns aux autres ; dans un

⁴⁷ TF : *sic!* 2000, 201 c. 1-4 KODAK II ; cf. également D. Kraus, *Les importations parallèles de produits brevetés, Droit de l'OMC dans la perspective du droit communautaire et du droit suisse de la propriété intellectuelle et de la concurrence*, Zurich, 2004, p. 313 ss ; F. Perret, « Importations parallèles et droits des brevets d'invention », in *Les contrats de distribution*, Mélanges offerts au professeur F. Dessemontet à l'occasion de ses 50 ans, Lausanne, 1998, p. 165-182

⁴⁸ TF : *sic!* 2000, 201 c. 6 a-c KODAK II

marché intérieur, la balance des intérêts est assurée par l'application du principe de l'épuisement. En revanche, dans le marché extérieur, seule la reconnaissance mutuelle du principe de l'épuisement encouragerait le libre-échange des produits technologiques de pointe ; cependant, un tel ordre économique fait jusqu'à aujourd'hui toujours défaut. Les autorités helvétiques n'ont pas le pouvoir d'introduire de façon autonome la réglementation appropriée. Le TF conclut en invoquant des critères économiques et de droit de la concurrence (ou des cartels)⁴⁹ : bien qu'une répartition des marchés soit due à la délimitation territoriale de l'ordre juridique national, la répartition artificielle des marchés n'entre pas dans les attributions du titulaire du brevet. En particulier, une différence de prix importante du produit breveté lors de sa mise en circulation en Suisse constitue, en comparaison avec des conditions cadres économiques et juridiques analogues à l'étranger, un abus illicite relevant du droit des cartels⁵⁰.

Les juges suisses considèrent donc que le droit des brevets diffère suffisamment des autres droits immatériels (marque, design et droit d'auteur) pour justifier d'appliquer le principe de l'épuisement national et non international.

On relèvera cependant un assouplissement du principe de l'épuisement national avec l'entrée en vigueur de l'article 9a de la loi fédérale sur les brevets d'invention (ci-après LBI)⁵¹. Introduite en

2009⁵², cette disposition pose le principe de l'épuisement régional (al. 1-3), de l'épuisement international (al. 4) et enfin de l'épuisement national (al. 5). L'article 9a LBI a été introduit pour des motifs économiques et vise à prévenir les mécanismes de cloisonnement. S'agissant de son alinéa 4, une partie de la doctrine estime que la question de l'étendue de la protection du brevet pour les composants transformés dans des produits finis aurait dû faire l'objet d'une réglementation générale en relation avec les autres restrictions du droit des brevets, indépendamment de la question de l'épuisement⁵³. Toujours selon cet auteur, l'alinéa 5, à savoir le traitement particulier des marchandises dont les prix sont imposés par l'État, ou "privilège de l'industrie pharmaceutique", est justifié. L'admission d'importations parallèles de marchandises dont les prix échappent au libre marché entraînerait une concurrence dans la

⁵² 1 Lorsqu'une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et utilisée ou revendue en Suisse à titre professionnel.

² Lorsqu'un dispositif permettant l'utilisation d'un procédé breveté est mis en circulation en Suisse ou dans l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.

³ Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et multipliée en Suisse pour autant que cela soit nécessaire à l'utilisation prévue. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L'art. 35a est réservé.

⁴ Lorsqu'une marchandise brevetée est mise en circulation hors de l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de cette marchandise la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, la marchandise peut être importée à titre professionnel. La protection découlant du brevet est supposée d'importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire.

⁵ Nonobstant les al. 1 à 4, une marchandise brevetée ne peut être mise en circulation en Suisse qu'avec l'accord du titulaire du brevet lorsque, en Suisse ou dans le pays de mise en circulation, le prix de cette marchandise est imposé par l'Etat.

⁵³ I. Zuberbühler, « Das patentrechtliche Erschöpfungsregime in Art. 9a PatG und Art. 27b LwG », *sic!* 2013, 3 ss ; cf. également R. Ebner / M. Stadler, "Zollmassnahmen gegen Schutzrecht verletzende Importe", in *PJA* 8/2009, p. 954 ss ; M. Pedrazzini / C. Hilti, *Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht (unter Berücksichtigung des EPÜ 2000, der Patentgesetzrevisionen 2007/2008 sowie der reorganisierten Bundesrechtspflege)*, 3^e éd., Berne, 2008, p. 309-310

⁴⁹ L'article 3 al. 2 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart) précise que "La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi"

⁵⁰ TF : *sic!* 2000, 201 c. 7-8 dd KODAK II ; concernant le contournement de l'épuisement international des produits en droit des marques et en droit d'auteur par l'adjonction d'une protection par le droit des brevets, cf. F. Schnyder/L. Ehrler, « Das Patentrecht als Mittel zur Umgehung der internationalen Erschöpfung Ein Beitrag zur Mehrfachschutzproblematik im Lichte des bundesrätlichen Entwurfes zur Änderung des Patentgesetzes », in *sic!* 2007, 397 ss ; cf. également R. von Büren / E. Marbach / P. Ducrey, *Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, 3^e éd., Berne, 2008, p. 285-286, ch. 1287-1288

⁵¹ RS 232.14

régulation des prix et des distorsions de la concurrence.

VII. Les modifications apportées aux produits authentiques

Il faut déterminer si et dans quelle mesure les "parallélistes" peuvent apporter des modifications aux produits authentiques qu'ils souhaitent mettre sur le marché gris en Suisse. Les considérations qui suivent concernent principalement la marque (et le design), dès lors que ce sont les signes distinctifs les plus visibles aux yeux des consommateurs.

Il va de soi que le titulaire ou le groupe de sociétés dont il fait partie est autorisé à mettre dans le commerce des produits différents selon les pays, mais munis de la même marque ; dans ce cas, c'est bien le titulaire qui choisit d'apposer la marque sur des produits différents. La marque remplit ainsi sa fonction d'individualisation des produits par rapport à ceux d'autres entreprises.

Selon un ancien arrêt du TF, de légères détériorations de l'emballage, notamment le grattage ou l'occultation d'un code, sont illicites lorsque, par exemple, cela porte atteinte à la qualité de la marchandise⁵⁴. De manière plus générale, des transformations de la marchandise munie du droit immatériel sont illicites, puisque l'épuisement concerne uniquement le produit d'origine⁵⁵. En d'autres termes, sous réserve des altérations mineures tolérées par la jurisprudence (suppression de codes de contrôle interne, absence de modes d'emploi, etc.)⁵⁶, l'importateur parallèle ne peut pas modifier l'emballage des produits qu'il souhaite mettre dans le commerce s'il entend y laisser la marque. En revanche, il est possible d'ôter ladite marque, dès lors que cette suppression fait disparaître le risque de confusion avec ce signe distinctif : le produit, même modifié, peut donc être revendu, et l'acquéreur peut même y apposer sa propre marque. Par ailleurs, on doit admettre que

l'importateur parallèle peut apposer une étiquette pour fournir aux consommateurs des informations dans la langue du pays relatives au produit mis dans le commerce.

On peut en revanche s'interroger sur la licéité du réemballage du produit authentique par le "paralléliste" : ce dernier vend le produit dans un nouvel emballage, tout en prenant soin de conserver le signe distinctif de son titulaire. On qualifiera de modification mineure un réemballage qui altère peu l'aspect de la présentation initiale ; *a contrario*, le réemballage sera illicite si l'emballage initial est important pour la qualité et/ou la renommée du produit. Par ailleurs, l'importateur parallèle peut réemballer les produits s'il ôte le signe distinctif : il n'y a alors pas d'atteinte au signe distinctif, puisque ce dernier n'est plus visible par le consommateur. Enfin, on devrait nier le droit au réemballage si l'apposition d'une simple étiquette, contenant les informations requises dans le pays de revente, suffit.

À notre connaissance, contrairement à l'Union européenne⁵⁷, aucun tribunal helvétique n'a tranché la question de la licéité de l'adjonction d'un article dans l'emballage muni du signe distinctif de son titulaire, même si l'origine dudit article est indiquée. Il paraît douteux que le principe de l'épuisement du signe distinctif soit respecté dans un tel cas, car le consommateur ne s'attend pas à acquérir un produit tiers dans le même emballage que le produit authentique.

Le Tribunal de commerce du canton de Saint-Gall a jugé en 2010 que le principe de l'épuisement n'empêchait pas le titulaire d'une marque d'interdire à l'importateur parallèle de commercialiser en Suisse des produits cosmétiques périmés provenant d'Allemagne⁵⁸.

S'agissant de produits alimentaires, l'article 23a al. 1 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les

⁵⁴ ATF 17.11.53 OMEGA cité par E. Martin-Achard, « À propos du grattage du numéro de contrôle sur un produit de marque », *SJ* 1955, 49

⁵⁵ R. Schlosser, *op. cit.*, p. 401, par. II.3

⁵⁶ ATF 122/1996 III 469 c. 6 a CHANEL

⁵⁷ Arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (C.J.U.E.) BRISTOL-MYERS SQUIBB C. PARANOVA A/s du 11 juillet 1996, aff. C-427/93, C-429/93 et C-436/93 ; cf. également BOEHRINGER INGELHEIM ET ALII C. SWINGWARD LTD ET DOWELHURST LTD du 26 avril 2007, aff. C-348/04 ; FERRING LÆGEMIDLER A/s C. ORIFARM A/s du 10 novembre 2016, aff. C-297/15

⁵⁸ T. Comm St. Gall : *sic!* 2010, 789 c. III/4 REFODERM

objets usuels (LDAI⁵⁹) dispose que « *la traçabilité des denrées alimentaires, des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée dans des denrées alimentaires ou susceptibles de l'être doit être assurée à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution* ».

L'article 50 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ci-après ODAIOUs⁶⁰) précise que « *les denrées alimentaires [...] doivent être traçables à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution. Toute personne qui fait le commerce des produits visés à l'al. 1 doit pouvoir indiquer aux autorités cantonales d'exécution compétentes a. de qui elle a reçu les produits et b. à qui elle les a livrés [...]* ».

Enfin, l'article 2 al. 1 let. q de l'ordonnance du DFI (département fédéral de l'intérieur) sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (ci-après OEDAI⁶¹) ajoute que « *lors de leur remise au consommateur, les denrées alimentaires préemballées doivent être étiquetées avec les informations suivantes : le lot* ». L'article 20 al. 1 de cette même ordonnance précise que « *les denrées alimentaires doivent porter une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent* », tandis que, selon son article 21, « *l'indication du lot doit figurer sur l'emballage. Elle est précédée de la lettre "L", sauf si elle se distingue clairement des autres indications de l'étiquetage* ».

Les autorités d'exécution de ces dispositions légales interviennent d'office sur la base du droit fédéral précité par le biais d'inspections, de prélèvements d'échantillons et d'analyses et peuvent demander les factures des produits litigieux. Elles peuvent également dénoncer à l'autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires.

Il découle de ce qui précède que la mise en vente d'une marchandise dont l'emballage a été modifié ou détérioré constitue un acte de concurrence déloyale et est de ce fait illicite lorsqu'il y a un risque d'atteinte à la santé ou si la qualité de la marchandise risque d'être altérée.

En matière de droit d'auteur, le TF a jugé que le "paralléliste" pouvait inclure une traduction d'un "compendium"⁶² pour vendre le produit, car ce document ne peut être considéré comme une œuvre, la tournure linguistique des textes n'atteignant pas l'individualité requise⁶³.

VIII. La responsabilité délictuelle selon le code des obligations

En vertu du principe de la relativité des contrats, celui qui n'a pas conclu de contrat de distribution exclusive avec le titulaire d'un droit immatériel n'engage pas sa responsabilité contractuelle lorsqu'il met dans le commerce des produits authentiques acquis par le biais d'importations parallèles. En effet, seul le débiteur partie au contrat peut être tenu pour responsable, en vertu du contrat ou du code des obligations⁶⁴, de l'inexécution d'une obligation contractuelle lui incombant⁶⁵.

On peut en revanche se demander si l'utilisation par un tiers de l'inexécution contractuelle d'une partie peut constituer pour ce tiers un acte illicite entraînant sa responsabilité au sens de l'article 41 al. 2 CO⁶⁶. La jurisprudence répond par la négative⁶⁷, suivie en cela par une partie de la doctrine⁶⁸. D'autres auteurs se veulent plus nuancés⁶⁹.

⁶² Le Compendium suisse des médicaments est un recueil officiel des informations relatives aux médicaments autorisés en Suisse.

⁶³ ATF 134/2008 III 166, c. 2 COMPENDIUM SUISSE DES MÉDICAMENTS

⁶⁴ L'article 97 al. 1 CO (RS 220), qui traite des effets de l'inexécution des obligations, dispose : "Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable".

⁶⁵ A. von Tuhr et H. Peter, *Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts*, vol. I, 3^e éd., Zurich, 1979, p. 410 *in limine* et les références citées à la note 28, ainsi que J. Guyet, « La distribution sélective en droit suisse, nouveaux développements », *RSPI* 1990, 251 ss, 264

⁶⁶ "Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer".

⁶⁷ Cour de justice GE : SJ 1978, 465 c. 1 SIEGWART, ainsi que ATF 52/1926 II 370 ARAKS ou JT 1927 I 258, 57/1931 II 334 REICH ou JT 1932 I 266, ATF 114/1988 II 91 c. 4 a) aa) DIOR

⁶⁸ Selon W. Yung, "L'assistance à la commission d'un acte illicite est elle-même un acte illicite, mais l'assistance à la violation d'une obligation contractuelle n'en est pas un (...). En Suisse, le tiers qui

⁵⁹ RS 817.0

⁶⁰ RS 817.02

⁶¹ RS 817.022.21

En revanche, l'incitation à violer un contrat ou l'exploitation de la violation d'un contrat peuvent constituer un acte illicite aux termes de l'article 41 al. 2 CO, mais uniquement lorsque des circonstances spéciales le justifient, par exemple lorsque le tiers sait que le contrat est violé dans le but de porter préjudice au cocontractant ou que celui-ci a été trompé astucieusement. Selon le TF, une telle extension de la responsabilité civile doit constituer l'exception et être admise avec retenue⁷⁰. En effet, la "simple" utilisation de la violation d'un contrat instituant une distribution exclusive ou sélective ou des prix imposés (même s'il s'agit de mesures propres à la conservation d'une structure de marché souhaitable dans l'intérêt général) ne constitue au contraire pas en soi un acte illicite⁷¹. Selon notre Cour suprême, tant qu'il n'y a pas recours à des moyens déloyaux, la recherche d'une situation plus avantageuse que celle des concurrents est licite et découle de notre système de libre concurrence⁷².

IX. Le droit de la concurrence déloyale

i. Clause générale

Sous l'égide de l'ancienne loi contre la concurrence déloyale (ci-après aLCD), un litige avait opposé *Chanel* à une entreprise propriétaire de distributeurs de parfums installés dans des toilettes de restaurants ; moyennant l'introduction d'une pièce

incite le débiteur à violer (...) une clause de revente à un prix imposé (...) ne commet pas un acte illicite", tout en ajoutant que "(...) L'illicéité d'un acte ne résulte pas simplement du fait qu'il est nuisible à une autre personne, mais du fait qu'il contrevient à une norme juridique impérative ou prohibitive ressortissant au droit privé, au droit public ou au droit pénal, et qui vise à protéger les personnes privées" (Études et articles, Genève, 1971, p. 308 et 421)

⁶⁹ Selon J.-M. Grossen, "la relativité des droits personnels n'implique pas nécessairement l'impunité du tiers complice de la violation d'un contrat", en ajoutant que "le sentiment du droit s'accommode mieux de la responsabilité du tiers complice que de son impunité" (Mélanges en l'honneur de Wilhelm Schönenberger, Fribourg, 1968, p. 13) ; cf. également H. Tandogan, « La réparation du dommage causé à un tiers », in Mélanges Roger Secrétan, Lausanne, 1964, ainsi que les nombreuses références citées par le TF (ATF 114/1988 II 91 c. 4 a) aa) DIOR

⁷⁰ ATF 114/1988 II 91 c. 4 a) aa) et b) DIOR et les références citées ; Cour de justice GE : SJ 1978, 465 c. 2 SIEGWART et W. Yung, op. cit., p. 421

⁷¹ ATF 114/1988 II 91 c. 4 a *in fine* et b *in limine* DIOR

⁷² ATF 114/1988 II 91 c. 4 b DIOR

de monnaie, ces distributeurs vaporisaient une petite quantité d'un parfum. La juridiction saisie avait constaté que les parfums séjournaient de longs mois dans les distributeurs et y subissaient une forte altération. Considérant que la partie adverse n'avait pas détourné la clientèle de *Chanel* à son profit, le tribunal en avait déduit que l'aLCD était inapplicable et avait débouté *Chanel*⁷³ !

Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 1985, le Tribunal de Fraubrunnen (Berne) a considéré que l'apposition par un revendeur sur un produit chimique d'une étiquette mentionnant une échéance à trois ans, alors que les étiquettes du fabricant portaient deux ans, constituait une indication fallacieuse à même de détourner les clients du produit considéré, qui risquaient d'en être mécontents. La juridiction a laissé entendre que cette argumentation n'aurait pas été retenue si le fabricant n'avait pas lui-même indiqué de date d'échéance⁷⁴.

Dans son arrêt *Dior*, le TF n'est pas entré en matière sur ce point, car la santé des consommateurs n'était pas mise en danger par l'usage d'un parfum au-delà d'une certaine date et sachant que le fabricant ne prenait pas la peine d'indiquer en clair, de façon compréhensible à tout acheteur, la date limite de vente de la marchandise⁷⁵. Si cette seconde condition était seule remplie, on pourrait se demander si les tribunaux ne considéraient pas que le consommateur est libre d'acquérir à meilleur prix un produit défraîchi ; dans d'autres branches, c'est même l'un des buts des ventes de soldes.

Selon la nouvelle clause générale de l'article 2 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après LCD)⁷⁶, « est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs ou clients ».

Tout ce qui a été dit en matière de responsabilité délictuelle ci-dessus vaut *mutatis mutandis* ici, car le

⁷³ Tribunal cantonal VD : RSPI 1966, 70 ou RIPIA 1965, 238 CHANEL

⁷⁴ Sandoz AG c/ Peter König c. 2.3, non publiée

⁷⁵ ATF 114/1988 II 91 c. 5 a DIOR

⁷⁶ RS 241

droit de la concurrence déloyale n'est qu'un aspect particulier de la responsabilité civile pour acte illicite⁷⁷. Il y a un quart de siècle, il a ainsi été jugé par le TF que « le fait de mettre sur le marché un produit qui n'est pas conforme à l'original constitue un acte illicite au sens de l'article 2 LCD », dès lors que la santé des consommateurs était mise en danger⁷⁸. En l'absence d'éléments de fait complémentaires, il est donc difficile, voire impossible de se fonder sur l'article 2 LCD en matière d'importations parallèles⁷⁹, même si le tiers est de mauvaise foi⁸⁰. Une décision tessinoise, isolée et sommairement motivée, a toutefois considéré déloyal le fait que l'importateur parallèle profite indirectement de la promotion des ventes effectuée par le distributeur lié contractuellement au fabricant⁸¹.

Dans un arrêt *Longchamp* du 10 mars 2017⁸², la Cour de justice de Genève a tranché un litige opposant Longchamp SAS à JBY SA, qui exploite le site internet www.myprivateboutique.ch et met dans le commerce des produits authentiques Longchamp sans faire partie du réseau de distribution de Longchamp SAS.

Selon la Cour de justice, « les détaillants agréés par l'appelante [...] proposent au consommateur, notamment, la gamme de produits complète, un service de conseils et, enfin, l'ambiance d'un magasin réel, tandis que l'intimée ne propose que quelques articles isolés, sans services annexes et sans aucune ambiance puisqu'elle ne vend que par le biais d'un site internet dédié à la vente "outlet" ou limitée dans le temps d'articles divers de différentes marques [...]. La vente, en Suisse, par l'intimée, de certains articles de la marque de l'appelante, importés en contournant le système de distribution étanche mis en place par l'appelante dans toute l'Europe, ne peut pas être qualifiée de déloyale du seul fait que l'intimée ne fait pas partie de ce système et qu'elle pratique des prix inférieurs à ceux pratiqués par

les revendeurs agréés par l'appelante, sur le marché suisse [...]. L'absence d'agrément n'ayant rien d'illicite ou d'immoral, sa (prétendue) dissimulation ne saurait être qualifiée de déloyale »⁸³.

En d'autres termes, le simple fait de ne pas être membre d'un réseau de distribution et de vendre des produits authentiques hors de ce réseau ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, même si les prix pratiqués sont inférieurs à ceux dudit réseau. La Cour de justice conclut ainsi : « le comportement de l'intimée n'est pas déloyal et, partant, c'est à bon droit que le premier juge a nié en l'espèce une violation de la LCD »⁸⁴.

Comme indiqué ci-dessus, de légères détériorations de l'emballage, notamment le grattage ou l'occultation d'un code, ne sont pas illicites, sauf, par exemple, lorsque cela porte atteinte à la qualité de la marchandise, ou empêche l'acheteur d'obtenir l'exécution de la garantie du fabricant ou de commander des pièces de rechange⁸⁵ ou lorsque cela ne permet plus de connaître la date de fabrication d'une marchandise d'une durée de conservation limitée⁸⁶ ou encore lorsque le numéro de fabrication permet de reconnaître des skis appariés au stade de la finition pour leur conférer des qualités optimales⁸⁷. En revanche, la suppression d'un code dont le but est de contrôler l'étanchéité d'un réseau de distribution sélective ou de découvrir la source de marchandises importées parallèlement n'est pas illicite⁸⁸.

La Cour de justice de Genève ajoute qu'« En acquérant un produit de parfumerie à un prix sensiblement réduit, l'acheteur accepte, en contrepartie de l'économie réalisée, d'avoir un produit dont l'emballage présente un aspect un peu moins soigné, encore qu'en l'espèce les altérations fussent très minimes.

⁷⁷ ATF 114/1988 II 91 c. 4 a *in limine* DIOR

⁷⁸ ATF 114/1988 II 91 c. 5 a DIOR

⁷⁹ B. Dutoit, « Les nouveaux délits de concurrence ou le droit à la poursuite de son ombre », in La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, Lausanne, 1988, p. 32

⁸⁰ J. Guyet, « La distribution sélective », préc., p. 267 et Cour de justice GE : RSPI 1990, 356 c. 4 EAU SAUVAGE III

⁸¹ Tribunal d'appel TI : RSPI 1988, 202 c. B NORDICA

⁸² ACJC/275/2017 LONGCHAMP

⁸³ ACJC/275/2017 LONGCHAMP, p. 16-17, c. 6.2

⁸⁴ ACJC/275/2017 LONGCHAMP, p. 17, c. 6.2

⁸⁵ ATF 17.11.53 OMEGA cité par E. Martin-Achard, "À propos du grattage du numéro de contrôle sur un produit de marque", SJ 1955, 49

⁸⁶ J. Guyet, "La distribution sélective", op. cit., p. 270 ; mais voir contra ATF DIOR cité au ch. 78

⁸⁷ Président du tribunal d'arrondissement de Nidau : RSPI 1992, 341 SKIS DISCOUNT

⁸⁸ Cour de justice GE : RSPI 1987, 241 c. 4 CHANEL/VICTORIA et Tribunal cantonal ZH : 249 c. 2 b PACKUNGSBESCHAEDIGUNG ; ATF 114/1988 II 91 c. 5 a DIOR

Il s'en accommode d'autant plus volontiers qu'il se débarrassera très probablement rapidement des papiers et cartons superflus, afin d'utiliser le contenu »⁸⁹. Cette jurisprudence a été critiquée en doctrine⁹⁰, qui considère qu'il faut protéger les intérêts du fabricant et non uniquement ceux du consommateur. En outre, l'altération, même minime, de l'emballage du produit (p. ex. le grattage des numéros de contrôle) démontrerait le peu de scrupules des importateurs parallèles. Il en irait de même concernant l'absence des modes d'emploi, qui participeraient à l'image de marque du produit à même de satisfaire une clientèle exigeante⁹¹.

Ainsi, selon la jurisprudence, la mise en vente d'une marchandise vieillie ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, en tout cas lorsqu'il n'y a pas de risque d'atteinte à la santé et dans la mesure où la date d'échéance ne figure pas en clair sur l'emballage. De même, une altération de ce dernier n'est pas déloyale sauf lorsque la qualité de la marchandise risque d'être atteinte ou lorsque l'exécution de réparations pourrait être compromise.

ii. Parasitisme

Le TF ne s'est pas prononcé clairement sur la question du parasitisme en matière d'importations parallèles. Or, l'établissement de réseaux de distribution sert à créer et à maintenir l'image de prestige que les titulaires de droits immatériels souhaitent associer à leurs produits. Il en découle un besoin de moyens matériels et financiers, tant du côté du titulaire des droits que des membres du réseau de distribution, afin de promouvoir les produits et ledit réseau. Une partie de la doctrine se demande ainsi pourquoi le comportement des "parallélistes" ne pourrait pas être qualifié de

parasitaire et constituer de ce fait un acte de concurrence déloyale à l'encontre du titulaire des droits immatériels et des membres du réseau de distribution exclusif⁹².

iii. Indications inexactes ou fallacieuses

Selon l'article 3 let. b LCD, « agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents ».

Si la marchandise porte l'indication qu'elle ne peut être vendue que par un distributeur agréé, sa mise en vente par des tiers pourrait constituer à charge de ces derniers un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 3 let. b LCD⁹³. Toutefois, notre Cour suprême s'est ensuite montrée très restrictive, jugeant que la vente par des tiers non distributeurs agréés serait déloyale seulement dans des circonstances particulières, et notamment si ces revendeurs se prévalaient dans leur propre publicité de leur prétendue qualité de distributeurs agréés⁹⁴.

iv. Comparaison de prix

Aux termes de l'article 3 let. e LCD, « agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents ».

Dans son arrêt *Longchamp* précité⁹⁵, la Cour d'appel genevoise a jugé de manière détaillée que « À la différence d'autres pays (l'Allemagne, par exemple), la Suisse a toujours considéré la publicité comparative

⁸⁹ Cour de justice GE : *RSPI* 1987, 241 c. 4 b CHANEL/VICTORIA ; dans le même sens, Tribunal cantonal ZH : *RSPI* 1987, 249 c. 2 b PACKUNGSBESCHAEIDUNG et ATF 114/1988 II 91 c. 5 a in fine DIOR

⁹⁰ J. Guyet, « La lutte contre la déloyauté commerciale et la contrefaçon, notamment dans la parfumerie et la maroquinerie », préc., p. 85-86 ; R. Arn, « L'arrêt Chanel : le caractère fonctionnel de la LCD sous son plus mauvais jour », *PJA* 1998, 951 ss, 954-955

⁹¹ R. Arn, *op. cit.*, p. 955

⁹² R. Arn, *op. cit.*, p. 953-954

⁹³ Cf. notamment l'arrêt par lequel le TF avait condamné l'inscription dans l'annuaire du téléphone sous "*Singer machines à coudre*" d'une personne qui n'était pas liée contractuellement au fabricant et qui donnait ainsi à tort l'impression qu'elle exploitait un point de vente ou un atelier "officiel" ou autorisé par le fabricant et bénéficiant de ses prestations (ATF 104/1978 II 58 c. 4 SINGER).

⁹⁴ ATF 114/1988 II 91 c. 5 b DIOR

⁹⁵ ACJC/275/2017 LONGCHAMP

comme étant en principe licite [...]. Encore faut-il qu'elle respecte les principes généraux de la loyauté commerciale [...]. À l'instar d'autres méthodes publicitaires, la comparaison doit être objective, véridique et réaliste. Une comparaison est inexacte lorsqu'elle repose sur des données fausses. Cela suffit à lui conférer un caractère déloyal. Mais une comparaison qui s'appuie sur des données véridiques peut également revêtir un tel caractère, si ces données sont imprécises, secondaires ou incomplètes et qu'elles sont propres à susciter des erreurs auprès d'une partie non négligeable du public »⁹⁶.

La Cour ajoute que « *Doit être qualifiée de fallacieuse, notamment, la comparaison qui prend en considération des facteurs secondaires sans mentionner des circonstances essentielles. D'un autre côté, une comparaison n'est pas constitutive de concurrence déloyale du simple fait qu'elle n'inclut pas tous les critères concevables, pour autant que cette limitation y soit énoncée sans équivoque de manière à ne pas suggérer que les offres ont été soumises à un test comparatif complet. De surcroît, on ne comparera que ce qui est comparable. Cela vaut en particulier pour les comparaisons de prix, lesquelles ne sont admissibles que lorsqu'elles portent sur des quantités et qualités identiques, et la transparence sera également de mise en ce qui concerne les différents types de prix retenus pour la comparaison »⁹⁷.*

La Cour conclut : « *Il est ainsi exclu, par exemple, de comparer un prix résultat d'une offre spéciale (prix de lancement, prix soldé, prix de gros, etc.) avec un prix dit normal sans faire clairement état de la spécificité de cette offre [...]. Enfin, pour déterminer si une publicité comparative contient des indications inexactes ou fallacieuses, le juge doit se placer du point de vue du destinataire. Ce qui importe, c'est le sens que le lecteur est fondé de bonne foi à donner à la publicité selon l'expérience de la vie et les circonstances du cas particulier. Il s'agit d'un acheteur suisse moyen, non professionnel et "normalement doué" [...]* »⁹⁸.

En substance, le paralléliste doit respecter les principes généraux de la loyauté commerciale. i. La comparaison doit être objective, véridique et réaliste. ii. Elle ne doit pas s'appuyer sur des données imprécises, secondaires ou incomplètes si

elles peuvent susciter des erreurs auprès d'une partie non négligeable du public ; encore faut-il évidemment définir les données " imprécises" ou "secondaires" et la partie "non négligeable" du public. iii. La comparaison est fallacieuse si elle prend en compte des facteurs secondaires sans mentionner des circonstances essentielles. iv. Elle n'est cependant pas illicite si elle n'inclut pas tous les critères possibles, à condition que cette limitation y figure clairement pour ne pas suggérer le contraire.

La comparaison est illicite si elle porte sur des quantités et qualités différentes ou sur différents types de prix sans le mentionner (prix de lancement, prix soldé, prix de gros, etc., par opposition au prix normal). vi. En dernier lieu, la comparaison doit être examinée du point de vue du destinataire (un acheteur suisse moyen, non professionnel et "normalement doué") de bonne foi selon l'expérience de la vie et les circonstances du cas particulier.

En l'espèce, la Cour de justice a retenu que le site internet www.myprivateboutique.ch « *précise la spécificité de ses offres en indiquant qu'elle pratique des ventes à caractère privé, limité dans le temps, ou de type "Outlet" permanent, de sorte qu'elle relève le caractère exceptionnel de ses prix plus bas. Cette précision suffit pour sauvegarder la loyauté de sa comparaison des prix. En effet, elle permet à l'acheteur suisse moyen, non professionnel et normalement doué, de comprendre que les prix pratiqués par l'intimée ont un caractère exceptionnel, par rapport aux prix usuels pratiqués par d'autres vendeurs qui offrent exactement la même marchandise à la vente à la pièce, au consommateur final. Le fait que l'intimée n'est pas un vendeur agréé par l'appelante ne joue aucun rôle, s'agissant de la comparaison des prix. En particulier, cette absence de qualité de l'intimée n'affecte pas la qualité de la marchandise vendue qui n'est ni volée, ni contrefaite, ni entachée d'un autre défaut matériel ou juridique »⁹⁹.*

La Cour ajoute que « *Qui plus est, en faisant ses emplettes sur internet, l'acheteur suisse moyen, non professionnel et normalement doué, sait et accepte qu'il ne bénéficie ni des conseils et autres services personnalisés (tel que l'emballage cadeau) d'un vendeur*

⁹⁶ ACJC/275/2017 LONGCHAMP, p. 12, c. 4.1

⁹⁷ ACJC/275/2017 LONGCHAMP, p. 12, c. 4.1

⁹⁸ ACJC/275/2017 LONGCHAMP, p. 12, c. 4.1

⁹⁹ ACJC/275/2017, p. 13, c. 4.2

réel, ni de l'ambiance d'un magasin réel lors de son achat. En se rendant sur un site de ventes spéciales de produits de diverses marques, tel que celui de l'intimée, il sait et accepte également, comme en fréquentant un magasin réel dont l'offre n'est pas limitée à une seule marque, qu'il n'y trouvera pas nécessairement la gamme complète de tous les produits et services annexes du titulaire de la marque en question. la comparaison des prix pratiquée par l'intimée sur son site internet n'est pas déloyale mais qu'au contraire, elle favorise la transparence du marché, sert à l'information du public et fournit au consommateur la possibilité de faire le choix le plus avantageux pour lui. Partant, elle ne viole pas l'art. 3 al. 1 let. e LCD »¹⁰⁰.

v. *Tromperie*

Selon l'article 3 let. i LCD, « agit de façon déloyale celui qui trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'œuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent ». Une atteinte corporelle ou à la santé ou encore à d'autres biens juridiques qui entraînent la responsabilité civile de l'auteur permettent de faire application de cette disposition¹⁰¹.

Dans ses arrêts *Chanel* et *KWC*, le TF a considéré que la LCD ne permettait pas d'interdire l'importation parallèle ; en effet, « ni la vente au-dessous du prix fixé par le fabricant, ni le maquillage des codes de contrôle, ni l'absence de prospectus ne constituent des circonstances particulières qui sont de nature à rendre déloyal et, partant, illicite le comportement de la défenderesse ». Toujours selon notre Cour suprême, le fait d'enlever les étiquettes des produits n'est pas interdit¹⁰².

Peu de temps après, le Tribunal de commerce du canton de Zurich a jugé qu'en raison du principe de l'épuisement international valable en droit des marques, l'importateur parallèle avait le droit de faire de la publicité pour des produits de marque distribués sélectivement, de reproduire l'image du produit original dans la publicité ou de s'écarter sous une forme convenable du signe enregistré, pour autant qu'il n'induisse pas le public en erreur et qu'il ne sorte pas du cadre d'une concurrence loyale.

L'importateur parallèle viole donc les règles de la bonne foi en matière de concurrence lorsqu'il profite des efforts publicitaires du titulaire de la marque en ne prenant pas garde à respecter les conditions précitées¹⁰³.

En outre, la "simple exploitation" par un tiers d'une violation d'engagements contractuels liés à un réseau de distribution fermé n'est pas contraire à la LCD¹⁰⁴. Dans l'arrêt *Chanel IV* précité, le TF a précisé que faire croire à l'existence d'un rapport contractuel avec le titulaire de la marque peut revêtir de l'importance uniquement en matière de droit de la concurrence déloyale¹⁰⁵. Toutefois, en matière de droit d'auteur, notre Cour suprême a jugé que des importations parallèles sont autorisées également sous l'angle du droit de la concurrence déloyale, à moins que l'on puisse imputer à l'importateur parallèle une incitation à la violation d'un contrat ou un comportement de quelque autre manière contraire à la bonne foi¹⁰⁶.

vi. *Incitation à violer ou à résilier un contrat*

Selon l'article 4 let. a/c LCD, « Agit de façon déloyale celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui », respectivement « incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant ». Certains auteurs estiment cependant que cette disposition n'est pas applicable aux importations parallèles, car l'auteur de l'incitation à violer¹⁰⁷ le contrat ne vise pas à prendre la place de son concurrent¹⁰⁸.

Selon le TF, l'atteinte portée à des droits relatifs par des tiers ne peut en principe être qualifiée d'acte illicite ni, par conséquent, d'acte de concurrence déloyale ; en effet, le simple fait pour un importateur parallèle de s'approvisionner auprès d'un partenaire contractuel du fabricant ne

¹⁰³ TComm Zurich : *sic!* 2000, 307 c. II 3 CHANEL III

¹⁰⁴ TF : *sic!* 2002, 605 c. 8 KWC

¹⁰⁵ TF : *sic!* 2000, 310 c. 2 c CHANEL IV

¹⁰⁶ ATF 124/1998 III 321 c. 4 NINTENDO ; cf. également D. Kraus, op. cit. p. 314-315

¹⁰⁷ Et non "rompre" ; la rédaction est défectueuse.

¹⁰⁸ B. Dutoit, op. cit. ; E. Martin-Achard, *La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986*, Lausanne, 1988, p. 73

¹⁰⁰ ACJC/275/2017, p. 13, c. 4.2

¹⁰¹ C. Oetiker, in Jung/Spitz, *UWG-Kommentar*, Berne, 2010, p. 448, ch. 18 ad art. 3 et références citées

¹⁰² ATF 122/1996 III 469 c. 6 a CHANEL

constitue pas une incitation à violer un contrat et n'est pas contraire aux bonnes mœurs. L'incitation à la violation d'un contrat et l'exploitation d'une telle violation peuvent en revanche faire apparaître le comportement de tiers comme déloyal en cas de circonstances particulières¹⁰⁹. Une partie de la doctrine considère que l'article 4 let. a/c LCD devrait pouvoir s'appliquer à l'importateur parallèle¹¹⁰. Néanmoins, la question de la preuve d'un tel acte se pose, tant dans une procédure civile¹¹¹ que dans un procès pénal¹¹².

vii. *Exploitation d'une prestation d'autrui*

L'article 5 let. b LCD dispose que « Agit de façon déloyale celui qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue ». Dans son arrêt *Chanel*¹¹³, le TF a considéré que la réputation d'un produit ne pouvait être assimilée au résultat d'un travail, car il ne s'agit pas d'une prestation qui peut être cédée à un tiers ou lui être rendue accessible ; en conséquence, l'activité du "paralléliste" ne pouvait être assimilée à l'exploitation de la prestation d'autrui.

Dans son arrêt *Longchamp* précité, la Cour de justice de Genève a considéré que « *La jurisprudence entend par "prestation" au sens de cette disposition légale un produit (comme résultat d'un travail) qui n'est pas protégé en tant que tel par la législation spéciale sur la protection des biens immatériels [...]. En revanche, la réputation d'un produit ne saurait être assimilée au résultat d'un travail, défini comme une prestation. Preuve en est que le renom d'un produit de marque ne peut être remis à un tiers ou lui être rendu accessible,*

comme l'art. 5 let. b LCD le suppose [...]. En vendant des articles de maroquinerie portant la marque de l'appelante, l'intimée n'exploite donc aucune prestation de l'appelante, au sens de l'art. 5 let. b LCD ; de sorte qu'il importe peu de savoir si le fournisseur de l'intimée avait promis à l'appelante de ne rien livrer à des personnes ou sociétés non agréées par celles-ci»¹¹⁴.

Pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, la doctrine estime que l'importateur parallèle profite de la haute renommée de la marque, ce qui devrait être considéré comme un acte de concurrence déloyale au même titre que l'exploitation de la bonne réputation d'un concurrent, qu'il s'agisse d'une application de l'article 5 let. b LCD ou de la clause générale de l'article 2¹¹⁵.

L'article 5 let. c LCD ajoute : « *Agit de façon déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel* ». Dans sa décision *Compendium suisse des médicaments*, notre Cour suprême a estimé que, pour juger du caractère approprié du sacrifice, il faut aussi examiner si le premier concurrent a déjà amorti ses dépenses au moment de la reprise. Le "critère de l'amortissement" joue un rôle aussi bien pour la limitation temporelle de la protection découlant de l'article 5 let. c LCD que pour l'appréciation du sacrifice¹¹⁶.

X. Le droit des cartels

La question des importations parallèles est abordée indirectement en droit des cartels (droit de la concurrence) ; aux termes de l'article 5 al. 4 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (ci-après LCart)¹¹⁷, « *Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque*

¹⁰⁹ ATF 114/1988 II 91 c. 4 a in fine et b in limine DIOR

¹¹⁰ K. Troller, « Les interrelations entre l'ancienne et la nouvelle loi contre la concurrence déloyale selon l'interprétation du TF », RSJ 1989, 134, not. 136

¹¹¹ L'article 8 du code civil (CC) dispose que « *Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit* », tandis que l'article 55 al. 1 du code de procédure civile (CPC) ajoute que « *Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent* ».

¹¹² Aux termes de l'article 10 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), « *Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force* ».

¹¹³ ATF 122/1996 III 469 c. 8b CHANEL

¹¹⁴ ACJC/275/2017 LONGCHAMP, p. 14, c. 5.1-5.2

¹¹⁵ R. Arn, op. cit., p. 953-954 et les références citées, not. TComm ZH : sic! 1997, 65 RIVELLA

¹¹⁶ ATF 134/2008 III 166, c. 2 COMPENDIUM SUISSE DES MÉDICAMENTS ; cf. également G. Joller, in *La pratique de l'avocat*, 2009, p. 665 ss, 680-681

¹¹⁷ RS 251

les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues". L'alinéa 2 let. a de cette disposition précise toutefois qu'"un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution [...]».

Le message du Conseil fédéral relatif à la LCart précise que les systèmes de distribution exclusive ou sélective sont susceptibles d'être justifiés pour les mêmes motifs¹¹⁸. Quelques décisions rendues par la Commission de la concurrence (ci-après COMCO) permettent d'analyser l'application de ces dispositions dans les cas d'importations parallèles.

En 2009, la COMCO a infligé une amende à Gaba International SA, fabricant du dentifrice Elmex, pour avoir imposé à son licencié autrichien une interdiction d'exportation, de sorte que les entreprises suisses actives dans le commerce de détail ne pouvaient pas s'approvisionner auprès dudit licencié à un prix moins élevé¹¹⁹. Le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) a été rejeté, ce dernier considérant qu'une clause écrite interdisant les ventes passives depuis l'Autriche et par conséquent les importations parallèles en Suisse (interdiction des exportations) constituait une restriction qualitativement notable à la concurrence, indépendamment des critères quantitatifs¹²⁰. En dernière instance, le TF a confirmé la décision du TAF¹²¹.

Dans une décision rendue en 2011, la COMCO a sanctionné Nikon AG pour avoir entravé les importations parallèles de produits Nikon

Imaging¹²². Nikon AG avait cloisonné le marché helvétique en empêchant ses distributeurs étrangers d'exporter des produits en Suisse et ses distributeurs suisses de s'approvisionner à l'étranger ; par ailleurs, Nikon AG a exercé des pressions sur les commerçants parallèles. Ces agissements ont permis de maintenir des prix supérieurs aux prix de libre concurrence. De telles mesures de protection territoriales n'ont certes pas supprimé la concurrence efficace sur le marché, mais elles l'ont affectée de manière notable selon l'article 5 al. 1 et 4 LCart. Un recours au TAF contre cette décision a été partiellement admis s'agissant de l'inspection des dossiers uniquement¹²³.

Enfin, en 2015, la COMCO a sanctionné deux vendeurs de pianos des fabricants Steinway & Sons et Grotrian-Steinweg, Musik Hug AG et AKHZ Management AG¹²⁴ ; ces sociétés se sont entendues sur les listes de prix et les rabais concernant lesdits pianos. Les fabricants de pianos n'ont pas édicté de prix fixes ou minimaux, mais ils ont soutenu les accords des vendeurs en imprimant des listes de prix convenus.

Conclusion

Le droit suisse est libéral, de sorte que, sous réserve du droit des brevets, les importations parallèles, fondées sur le principe de l'épuisement international, sont légales. Le distributeur exclusif devra en conséquence se baser sur l'une ou l'autre des hypothèses précitées, fondées notamment sur la LCD, pour chercher à barrer la route aux importateurs parallèles.

L. M.

¹¹⁸ Feuille fédérale (FF) 1995 I 472, 555 ; cf. également R. Zäch, *Schweizerisches Kartellrecht*, 2^e éd., Berne, 2005, p. 148-149, ch. 312

¹¹⁹ *Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC) 2013/4 750* ; la doctrine précise que « Certains contrats de représentation exclusive interdisent au concessionnaire d'entreprendre des démarches commerciales dans le secteur exclusif d'un autre concessionnaire (interdiction des ventes dites «actives»). D'autres contrats interdisent au concessionnaire également de donner suite à des commandes provenant de clients domiciliés sur le territoire exclusif d'un autre concessionnaire (interdiction des ventes dites "passives"). Selon la Commission de la concurrence [...], seule l'interdiction de ventes passives est présumée illicite, car elle ne peut pas se justifier pour des motifs d'efficacité économique (art. 5 II LCart) » (C. Müller, *Contrats de droit suisse*, Berne, 2012, p. 633, ch. 3023).

¹²⁰ ATAF B-506/2010 et B-463/2010 du 19.12.13

¹²¹ Arrêt du TF 2C_180/2014 du 28.06.16

¹²² DPC 2016/3 831

¹²³ ATAF B-581/2012 du 16.09.16

¹²⁴ DPC 2016/3 652

Océanie



Comité Régional Océanie

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

Le cadre juridique actuel des marques non-traditionnelles en Australie

Aimilios-Artemios STRAGALINOS

Stagiaire juridique à l'Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV)

Avocat au Barreau d'Athènes

Master of Laws, CEIPI - Université de Strasbourg

Bachelor of Laws, Université Démocrite de Thrace

À une époque où le commerce est extrêmement concurrentiel, les entreprises sont appelées à développer de nouvelles stratégies de communication afin de se distinguer les unes des autres. Dans ce contexte, une nouvelle catégorie de marque est apparue: les marques non-traditionnelles. Quel cadre juridique est adapté pour la protection de ces types de marques ? L'Australie a traité cette question avec une perspective remarquable. La présente étude envisagera le régime juridique australien actuel sur les marques non-traditionnelles.

Tout au long de l'histoire du commerce, des signes distinctifs ont servi à indiquer l'origine des produits, afin d'identifier et de distinguer les produits provenant d'une origine déterminée de ceux ayant une origine différente. Cette capacité constitue la fonction essentielle et originaire de la marque, qui, au fil des années, a été étendue¹. La marque constitue également un repère pour le consommateur et, le cas échéant, une « garantie » pour l'utilisateur final de l'identité du produit ou du service désigné par la marque lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux ayant une autre provenance.

Jusqu'à très récemment, les consommateurs se sont appuyés sur les marques traditionnelles : des signes verbaux, figuratifs ou bien encore complexes. Cependant, dans un univers extrêmement concurrentiel, les entreprises sont appelées à se renouveler en permanence et à développer de nouvelles stratégies de communication afin de se

distinguer les unes des autres. Dans ce cadre, les commerçants se fondent sur des signes moins traditionnels qui font appel, pour certains, à d'autres sens que la vue : les couleurs, les formes, les odeurs et les sons. Ces signes sont susceptibles de donner aux produits et services une dimension émotionnelle. Ils font partie d'une catégorie particulière des marques, en constante évolution : les marques non-traditionnelles.

Il est difficile de préciser la notion marque « non-traditionnelle ». En général, et très pratiquement, il s'agit des marques qui ne sont pas composées de mots, symboles, dessins ou de leur combinaison. Il convient cependant de noter que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques² - mis en place par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) -, à l'occasion de son étude sur les marques non-

¹ Cf. N. Pollak, *Droit des marques*, Studyrama, 2013, pages 17-24.

² En anglais: Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT).

traditionnelles, distingue les marques visuelles (par exemple la couleur, les hologrammes, les marques tridimensionnelles, etc.) des marques non-visuelles (par exemple les sons, les odeurs, les goûts, etc.)³.

La présente contribution se propose d'étudier la question des marques non-traditionnelles. Plus spécifiquement, l'objectif est de présenter le cadre juridique de cette catégorie de marques dans un pays en particulier : l'Australie. À l'appui de cet objectif principal, les accords bilatéraux de libre-échange concernant les marques non-traditionnelles seront étudiés pour mieux comprendre le rôle essentiel de ce mécanisme international pour le présent et l'avenir des marques non-traditionnelles non-visuelles.

Notre « voyage » au sein du cadre juridique australien actuel sur les marques non-traditionnelles implique de structurer notre approche en trois étapes. Tout d'abord, devront être envisagées les conditions générales de la protection des marques dans la législation australienne (I). Il sera question, ensuite, de la dimension visuelle des marques australiennes non-traditionnelles (II) et, enfin, de leur dimension non-visuelle (III).

I. Les conditions générales de la protection des marques dans la législation australienne

Dans la législation australienne, la marque est considérée comme un signe distinctif (A) qui doit être représenté graphiquement et faire l'objet d'une utilisation (B).

A. La marque comme un signe distinctif

En Australie, la Section 17 de la Loi de 1995 sur les marques définit la marque en soulignant que la

marque est perçue comme un « signe »⁴. On peut ensuite trouver dans la Section 6 de la Loi une définition explicite du « signe »⁵. Conformément à cette définition, presque tout ce qui peut être perçu par un ou plusieurs sens de l'être humain constitue un signe⁶. La Loi australienne sur les marques ne fait ainsi pas de distinction entre les marques non-traditionnelles et les marques traditionnelles. Le juge J. Mansfield l'a reconnu dans l'affaire *Philmac Pty Ltd* - relative à une marque de couleur TERRACOTTA. Il a en effet affirmé : « *qu'il n'y a pas de règles particulières applicables aux marques de couleur par rapport à d'autres caractéristiques des produits qui entrent dans la définition de "signe"* »⁷. Par conséquent, en Australie, la protection des marques non-traditionnelles n'est pas exclue. Bien au contraire, il y est expressément fait référence dans la loi.

La condition fondamentale à la reconnaissance du droit sur la marque est le caractère distinctif. Dans la législation australienne, la fonction essentielle de la marque est de préciser et de garantir au consommateur l'origine du produit et d'un service. Si le signe permet à la clientèle de rattacher le produit ou le service à une entreprise, la marque est alors valide.

a) Le caractère distinctif intrinsèque:

En Australie, le titulaire du signe doit utiliser ou avoir l'intention de l'utiliser, d'une telle manière que les produits et les services traités ou fournis dans le cadre du commerce se distinguent des

⁴ Australian Trade Marks Act 1995, Part 3, Section 17: « *What is a trade mark? A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person* ».

⁵ Australian Trade Marks Act 1995, Part 2, Section 6: « (1) *In this Act, unless the contrary intention appears: ... Sign includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent* ».

⁶ M. J. Davison, A. L. Monotti, L. Wiseman, *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, Australia, 2008, page 70

⁷ *Philmac Pty Limited v/ The Registrar of Trade Marks* (2002) FCA 1551, point 50: « *The Registrar correctly submitted that under the Act, there are no special rules which apply to colour marks compared to other features of goods which come within the definition of "sign"* ». Arrêt disponible sur les site <https://jade.io/article/106486>, lien consulté le 25 Janvier 2017.

³ Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, Seizième session (SCT/16), 13-17 novembre 2006 (sixième session), Genève, Suisse, SCT/16/2, Nouveaux types des marques, document disponible sur le site officiel de l'OMPI http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=10983, lien consulté le 15 Janvier 2017.

produits et services offerts par la concurrence⁸. La marque est perçue par la jurisprudence australienne comme « un signe d'origine » (« a badge of origin ») « en ce sens où elle indique une connexion dans le commerce entre des produits et les personnes qui appliquent la marque sur les produits. (...) Ce concept est englobé dans la définition de la marque dans la Section 17 »⁹.

S'il est constaté que le signe est intrinsèquement capable de distinguer les produits et les services, la marque est enregistrée sans qu'il soit procédé à un quelconque autre examen. Le caractère distinctif d'un signe dépendra, des produits et services sur lesquels il va porter¹⁰. A l'inverse, une demande d'enregistrement doit être rejetée si la marque proposée n'est pas capable de distinguer les produits et les services en question¹¹. Cette obligation de distinction se poursuit même après l'enregistrement.

Dans ce contexte, la Section 41 de la Loi australienne sur les marques non-distinctives pour les produits ou les services du demandeur a été modifiée par la Loi de 2012¹². Le changement le plus considérable est que désormais la présomption d'enregistrabilité s'applique à une marque lors de son examen. Pour veiller à ce que la présomption s'applique, les critères de la capacité de la marque à être distinctive sont encadrés négativement en définissant les

circonstances dans lesquelles une marque n'est pas capable d'être distinctive¹³. Conformément à cette présomption, le « Registrar » (le responsable du Registre) doit accepter la demande concernant la marque s'il n'y a pas de motifs de rejet. Ce changement est motivé par le fait que tous les doutes doivent être résolus en faveur du requérant¹⁴. Par conséquent, la nouvelle rédaction de cette Section aide les requérants à faire accepter leurs demandes même si l'examineur ne sait pas si la marque est distinctive.

Il existe, par ailleurs, un mode alternatif d'obtention d'un droit de marque : l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

b) Le caractère distinctif acquis par l'usage:

Lorsqu'une marque n'est pas intrinsèquement capable de distinguer, elle peut obtenir le caractère distinctif si elle a été utilisée d'une manière telle qu'elle est devenue capable de distinguer les produits et les services du requérant des autres produits et services. Pour cela il ne suffit pas de prouver que le signe a fait l'objet d'une utilisation intensive. Il doit avoir été utilisé de telle manière que les consommateurs peuvent reconnaître l'usage du signe comme indication d'origine - « badge of origin » - des produits et des services en question¹⁵.

c) La distinctivité d'un signe constitué par une forme:

La Loi sur les marque de 1995 (Trade Marks Act 1995) ne fait pas explicitement référence aux signes constitués par des formes fonctionnelles. Une tentative a eu lieu précédemment pour traiter de cette question, dans la Loi de 1994, Section 39. Il a finalement été jugé que cette question ne devait pas

⁸ Australian Trade Marks Act 1995, Part 3, Section 17, précité, note 4.

⁹ *Coca Cola Co v All-Fect Distributors Ltd (t/a Millers Distributing Co)*, 1999, 96 FCR 107, cité par M. J. Davison, A. L. Monotti, L. Wiseman, *Australian Intellectual Property Law*, précité, note 6, p. 76.

¹⁰ Cf. *Kenman Kandy Australia Pty Ltd v Registrar of Trade Marks* (2002) FCAFC 273, point 84: « ...the notion of 'the mark itself' does not exclude from consideration the nature of the range of goods within the class or classes in respect of which registration is sought ... those matters must be taken into account ». Arrêt disponible sur le site <https://jade.io/article/100193>, lien consulté le 25 Janvier 2017.

¹¹ Australian Trade Marks Act 1995, Section 41 - modifiée en 2012 par Intellectual Property Laws Amendment (Raising the Bar) Act. « (1) An application for the registration of a trade mark must be rejected if the trade mark is not capable of distinguishing the applicant's goods or services in respect of which the trade mark is sought to be registered (the designated goods or services) from the goods or services of other persons »

¹² Intellectual Property Laws Amendment (Raising the Bar) act No.35, 2012, disponible sur le site officiel du Gouvernement australien

<https://www.legislation.gov.au/Details/C2012A00035>, lien consulté le 15 Janvier 2017.

¹³ Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure of Australia, Part 22, Section 41, §2, disponible sur le site http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm, lien consulté le 15 Janvier 2017.

¹⁴ Cf. M. Still, B. Doyle and K. McElhone, « *Raising the bar - Changes to the Trade Marks Act 1995* », 8 November 2012, article disponible sur le site http://www.claytonutz.com/publications/edition/08_november_2012/20121108/raising_the_bar-changes_to_the_trade_marks_act_1995.page, lien consulté le 15 Janvier 2017.

¹⁵ M. J. Davison, A. L. Monotti, L. Wiseman, *Australian Intellectual Property Law*, précité, note 6, p. 93.

être envisagée par les textes, mais traitée par la jurisprudence (« case law » - affaires *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Products Australia Pty Limited* (2000) FCA 876 et *Kenman Kandy Australia Pty Ltd v Registrar of Trade Marks*, infra Ch. II, Sect. B). A ce sujet, la doctrine australienne souligne que, même s'il apparaît en première impression après la lecture des décisions de la Cour Fédérale que les marques fonctionnelles ne sont pas protégées, les raisons pour lesquelles le caractère distinctif de la marque ne peut pas être acquis par l'usage restent floues¹⁶.

B. Les exigences de représentation graphique et d'usage

Dans cette section sera analysée, en premier lieu, l'approche australienne concernant l'exigence d'une représentation graphique (1). Ensuite, notre attention se portera sur la condition principale de l'usage (2).

1. L'exigence de représentation graphique :

En Australie, la représentation de la marque constitue également un des critères nécessaires à la validité à la fois formelle et matérielle du dépôt de la marque. Malgré des évolutions significatives à ce sujet à l'étranger (comme en Europe où désormais après la réforme de 2015 - « Paquet Marque » - l'exigence de représentation graphique n'existera bientôt plus), l'Office australien des marques n'a pas modifié sa position sur la question de la représentation graphique. Plus précisément, la demande d'enregistrement doit inclure une représentation de la marque¹⁷. En outre, dans le cas où la marque contient ou consiste en une couleur, une odeur, une forme, un son, un emballage, ou une combinaison de ces aspects, la demande d'enregistrement de la marque doit contenir une description concise et précise¹⁸. Cette description

¹⁶ *Ibid.*, page 96.

¹⁷ Australian Trade Marks Act 1995, Part 4, Section 27: « ... the application must: (a) include a representation of the trade mark ».

¹⁸ Australian Trade Marks Regulations 1995 subreg. 4.3(7): « If a trade mark for which registration is sought contains or consists of a sign that is a colour, scent, shape, sound or an aspect of packaging, or any combination of those features, the application for registration of the trade mark must include a concise and accurate description of the

aidera à définir la portée de l'inscription. Il incombe ainsi au demandeur de fournir une représentation appropriée de la marque¹⁹.

Si la marque n'est pas susceptible de représentation graphique, la demande d'enregistrement doit être rejetée²⁰. Pour autant, cette exigence ne constitue pas un motif d'opposition et la question de la représentation graphique reste entièrement à la discrétion du « Registrar »²¹.

S'agissant des marques non-traditionnelles, une alternative existe à la représentation graphique du signe. Le Règlement australien sur les marques indique ainsi que « dans certains cas la description peut être utilisée comme représentation de la marque quand il n'y a pas d'autres formes de représentation graphique disponibles »²².

2. L'approche de l'exigence de l'usage :

Dans le système australien, le principal « principe » est celui existant dans le système américain : « use it or lose it ». L'exigence d'un usage est une obligation légale. Un demandeur, au moment de la demande d'enregistrement de la marque, doit avoir utilisé auparavant la marque en Australie. La condition d'usage est aussi envisagée dans la définition de la marque donnée par la Loi de 1995²³. L'usage de la marque doit être « minimal » et n'a pas à être

trade mark », disponible sur le site <https://pit.timebase.com.au/IPAust/index.cfm?id=tmreg:4.3>, lien consulté le 17 Janvier 2017.

¹⁹ Australian Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure, Part 10, Section 3, §3.1: « *The onus remains with the applicant to provide a suitable representation of the trade mark* », disponible sur le site http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm, lien consulté le 17 Janvier 2017.

²⁰ Australian Trade Marks Act 1995, Part 2, Section 40: « An application for the registration of a trade mark must be rejected if the trade mark cannot be represented graphically ».

²¹ M. J. Davison, A. L. Monotti, L. Wiseman, *Australian Intellectual Property Law*, précité, note 6, p. 88.

²² Australian Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure, Part 10, Section 3, §3.4.3: « ... *In some cases the description may also be used as the representation where there is no other form of graphic representation...* », disponible sur le site http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm, lien consulté le 17 Janvier 2017.

²³ Australian Trade Marks Act 1995, Part 3, Section 17: « *What is a trade mark? A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person* ».

suffisant pour créer une réputation. Il faut également préciser que l'usage préparatoire pour le commerce n'est pas considéré comme suffisant²⁴.

Il est néanmoins possible d'enregistrer une marque s'il existe une intention de l'utiliser. Plus précisément, selon le système australien, l'intention d'utiliser la marque n'implique pas nécessairement un plan d'usage dans une période spécifique, à condition qu'il y ait une intention inconditionnelle d'utiliser la marque dans l'avenir²⁵. Le demandeur doit avoir l'intention d'utiliser le signe de *bona fide* comme une marque de commerce. Par conséquent, il ne lui sera pas suffisant de mettre simplement la marque sur les produits. Il doit le faire d'une manière telle que ses produits se distinguent des produits des autres²⁶. L'usage réalisé à la seule fin d'obtenir les droits sur la marque ne peut être considéré ni comme un usage, ni comme une intention d'usage.

II. La dimension visuelle des marques australiennes non-traditionnelles

Les consommateurs font davantage confiance à leurs yeux qu'aux autres organes des sens et, en cas de conflit, l'image a davantage de poids que le reste²⁷. La couleur et la forme font partie des marques non-traditionnelles visuelles. Il s'agit des marques figuratives et tridimensionnelles, également nommées marques emblématiques, car ce sont des signes qui s'adressent d'abord à la vue²⁸.

Alors que les réflexions sur les marques dites non-traditionnelles sont d'actualité, la question de la

protection de la couleur *per se* en tant que marque se révèle donc cruciale, et ce, même en Australie (A). Dans le même temps, la question concernant les limites de la protection des marques de forme présente un grand intérêt dans la législation australienne (B).

A. Les marques de couleur *per se*

En 2002 *Philmac Pty Ltd* a été la première décision à envisager explicitement la capacité d'une couleur *per se* à être enregistrée et protégée par la Loi. Cette décision contient l'interprétation essentielle du juge J. Mansfield, qui a précisé, entre autres, l'inexistence de règles particulières applicables aux marques de couleur par rapport à d'autres caractéristiques des produits entrant dans la définition de « signe »²⁹.

Plus simplement, la Loi australienne, ainsi que déjà évoqué, ne distingue pas entre les marques non-traditionnelles et les marques traditionnelles. Par conséquent, une couleur peut être intrinsèquement apte à distinguer les produits et les services du demandeur de ceux d'autres commerçants. Dans cette logique, le juge J. Mansfield a précisé que la proposition selon laquelle une seule couleur appliquée aux produits ne peut jamais être apte de façon intrinsèque à distinguer les produits d'un requérant de ceux d'autres commerçants était incompatible avec les dispositions de la Loi qui prévoient qu'une couleur peut servir de marque. La définition d'un signe dans la Loi prévoit qu'une couleur peut constituer un signe de manière autonome, et pas seulement en étant intégré à un autre signe (comme un logo ou un aspect de l'emballage). Rejeter une marque, purement et simplement, au motif que le rejet assure un monopole sur une partie de ce qui est en réalité une ressource limitée³⁰, ne serait donc pas conforme à la Loi.

²⁴ Cf. *Moorgate Tobacco Co Ltd v. Philip Morris Ltd (No2)* (1984) 156 CLR 414 : Dans cette affaire la Cour Suprême a estimé que fournir des exemplaires de cigarettes - que le demandeur voulait vendre en Australie - et se référer à la marque proposée, ne constituait pas un usage en Australie. Affaire citée par M. J. Davison, A. L. Monotti, L. Wiseman, *Australian Intellectual Property Law*, précité, note 6, page 76.

²⁵ M. J. Davison, A. L. Monotti, L. Wiseman, *Australian Intellectual Property Law*, précité, note 6, page 74.

²⁶ *Ibid.*, page 75.

²⁷ A. Giboreau, L. Body, *Marketing Sensoriel - Une demande globale pour les produits et les services*, Magnard-Vuibert, 2012, page 51.

²⁸ J. Azéma, J. et C. Galloux, *Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, 7e éd., 2012, page 824.

²⁹ *Philmac Pty Limited v The Registrar of Trade Marks* (2002) FCA 1551, précitée, note 7.

³⁰ *Ibid.*, point 65: « to suggest that a single colour applied to goods may never be inherently adapted to distinguish an applicant's goods from those of other traders . . . would be inconsistent with the provisions of the Act that contemplate that a colour may serve as a trade mark. The definition of a sign in the Act provides that a colour may be a sign in its own right, and not merely as an element of another species of sign such as a logo or aspect of packaging. It would therefore not be in accordance with the Act to reject a trade mark

Le juge J. Mansfield a également énoncé les circonstances dans lesquelles une couleur, appliquée aux marchandises, est intrinsèquement propre à les distinguer. Plus précisément, la couleur ne doit pas avoir une fonction utilitaire, une fonction ornementale ou encore une fonction économique. En outre, il est impossible d'enregistrer une marque de couleur *per se* pour des produits dans un marché où existe un besoin compétitif de l'utilisation de cette couleur³¹.

Un autre exemple doit être mentionné. Il s'agit de l'affaire *Cadbury Schweppes* relative à la couleur « violet ». Dans cette affaire il a été décidé que *Cadbury* n'avait pas utilisé la couleur violette comme un « indicium » d'origine de produits³². Pour autant, même si *Cadbury* n'a pas réussi à être enregistré en Australie, le juge a précisé que « *l'expérience ordinaire, l'histoire et la littérature nous disent tous que les couleurs fonctionnent comme des stimulants puissants de la mémoire, d'identification et de la loyauté* »³³.

En outre, une autre marque de couleur *per se*, récemment enregistrée, illustre la position australienne sur ce type de marque. La marque en question concerne la couleur rouge apposée sur des semelles d'escarpins, constituant depuis 1992 le signe distinctif de la marque *Christian Louboutin* ; ces semelles sont devenues l'élément « vital » de cette entreprise en assurant son succès mondial. Dans ce cadre, *Louboutin* a veillé à les protéger dans plusieurs endroits du monde, notamment aux États-

Unis³⁴, en Europe³⁵, mais aussi en Australie, où il a fait enregistrer une marque le 3 février 2010 pour la couleur Rouge (Pantone n°18-1663TP) avec la description : « *La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone 18.1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que montrée dans la représentation jointe au formulaire de demande. Le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque, mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque* »³⁶.

Il apparaît ainsi, qu'en pratique, la demande pour une marque en couleur doit contenir une description claire et précise de la marque (avec un code internationalement reconnu) avec une représentation picturale montrant la couleur demandée telle que rattachée aux produits³⁷.

B. Les marques de forme

Les marques de forme ont été introduites comme étant une catégorie distincte de marques de commerce en vertu de la Loi sur les marques de 1995 (« Trade Mark Act 1995 »). Ce texte prévoit que le « signe » peut contenir « *une lettre, un mot, un nom, la signature, le numéro, l'appareil, la marque, la position, l'étiquette, billet, aspect de l'emballage, la forme, la couleur, du son ou parfum* »³⁸. En vertu de la nouvelle Loi, un signe peut inclure la « forme » et, partant, la forme entière du produit ou de l'emballage dont il provient.

Sur la base de cette disposition, la jurisprudence de la Cour fédérale plénière (« Full Federal Court ») a identifié la relation entre la nouvelle définition du

purely on the basis that rejection would secure a monopoly over part of what is in reality a limited resource ».

³¹ *Ibid.*, point 65.

³² Dr. Elizabeth Eldred Houlihan for Australia, *Single colour trademarks*, Paper of Intellectual Property Owners Association Trademark Law & Practice (International) Committee, disponible sur le site <http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/03/singlecolormarkssurvey.pdf>, lien consulté le 6 Février 2017.

³³ *Cadbury Schweppes Pty Ltd v Darrell Lea Chocolate Shops Pty Ltd* (No 8) (2008) FCA 470, point 78: « So it is not surprising that attractive colours including, but not limited to, purple, play an important part in the marketing of chocolate. The science of marketing confirms this intuitive perception ». Arrêt disponible sur les site http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/federal_ct/2008/470.html, lien consulté le 25 Janvier 2017.

³⁴ Marque des États-Unis n° 77141789, disponible sur le site <http://www.uspto.gov>, lien consulté le 6 Février 2017.

³⁵ Marque de l'Union Européenne (MUE) n° 008845539, disponible sur le site <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008845539>, lien consulté le 6 Février 2017.

³⁶ Australian Trade Mark On-line Search System (ATMOSS), marque australienne n°1352410 (International Registration : 1031242) disponible sur le site http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start, lien consulté le 6 Février 2017.

³⁷ Cf. Australian Trade Marks Regulations, subreg. 4.3(7), précité, note 19. Dans le même sens Australian Trademark Office Manual of Practice and Procedure, Part 21, Section 4, Colour and coloured trade marks, disponible sur le site http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm, lien consulté le 17 Janvier 2017

³⁸ Australian Trade Marks Act 1995, Part 2, Section 6, précité, note 5.

« signe » et l'exigence antérieure que la marque soit quelque chose d'indépendant du produit lui-même³⁹. Plus précisément, les juges ont souligné dans l'affaire *Philips Electronics*, faisant référence à l'arrêt *Smith Kline*, que la forme constituant une marque devait être un « extra ». En d'autres termes, elle doit ajouter à la forme inhérente du produit particulier quelque chose de distinct permettant d'identifier le produit et de désigner l'origine. Ainsi, les produits peuvent encore être considérés comme ayant une existence indépendante de la marque qui leur est imposée⁴⁰.

Ensuite et dans le même sens, le juge J. Stone, dans l'affaire *Kenman Kandy*, s'est référé à l'affaire *Philips Electronics*, pour souligner l'exigence selon laquelle une marque est quelque chose à ajouter à la forme inhérente au produit. Il a ajouté que « la forme inhérente aux produits peut seulement se référer à ces aspects de la forme qui ont une signification fonctionnelle »⁴¹. Par conséquent, même après l'amendement de 1995 et l'introduction de la forme dans la liste des signes pouvant constituer une marque, la jurisprudence australienne semble peu encline à permettre l'enregistrement de formes de produit dans leur globalité.

³⁹ Dans l'affaire *Smith Kline and French Laboratories (Australia) Ltd v Registrar of Trade Marks* (1967) 116 CLR 628, point 21, le juge Windeyer J. a précisé, sur la base du cadre juridique antérieur, que la marque devait être distincte des produits pour lesquels elle était utilisée. En outre, il a été admis que les produits devaient être conçus comme quelque chose en dehors de la marque et que la marque n'était pas partie intégrante de l'essence du produit. Plus simplement, les produits sont supposés avoir une existence indépendante de la marque. Arrêt disponible sur le site <https://jade.io/t/home>, lien consulté le 25 Janvier 2017.

⁴⁰ Cf. *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Products Australia Pty Limited* (2000) FCA 876, point 16: « But that is not to say that the 1995 Act has invalidated what Windeyer J said in *Smith Kline*. The special cases where a shape of the goods may be a mark are cases falling within, not without, the principle he expounded. For they are cases where the shape that is a mark is "extra", added to the inherent form of the particular goods as something distinct which can denote origin. The goods can still be seen as having, in Windeyer J's words, "an existence independently of the mark" which is imposed upon them ». Arrêt disponible sur le site <https://jade.io/article/101964>, lien consulté le 25 Janvier 2017.

⁴¹ *Kenman Kandy Australia Pty Ltd v Registrar of Trade Marks*, précitée, note 10, point 137: « The "inherent form" of goods, in my view, can only refer to those aspects of form that have functional significance... ».

Quid, ensuite des formes fonctionnelles ? Les textes australiens n'envisagent pas expressément la question de l'enregistrement de ces signes. Une recommandation avait été insérée, ainsi que déjà évoqué, dans la Section 39 de la version de 1994 de la Loi sur la marque (Trade Mark Act 1994). Elle prévoyait un motif distinct de refus d'enregistrement d'une forme dans l'hypothèse où elle était constituée intégralement ou principalement qui résultait nécessairement de la nature du bien en question ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique⁴². Le texte a finalement été écarté et aucune disposition de genre n'apparaît dans la législation la plus récente (de 1995). Il est donc revenu à la jurisprudence d'appréhender cette question⁴³ et de définir la notion de fonctionnalité.

Dans les deux arrêts de la Cour fédérale plénière précités (*Philips Electronics* et *Kenman Kandy*), la Cour a estimé que la question concernant la fonctionnalité pouvait être résolue à l'aune de la distinctivité et de la définition de la marque envisagée à la Section 17 de la Loi. Dans l'affaire *Kenman Kandy*, le juge J. Stone a précisé « qu'une forme dictée par la nature ou la fonction des produits ne serait pas capable de distinguer les produits d'un commerçant de ceux d'un autre »⁴⁴. Il

⁴² Dans le même cadre et la même problématique précitée, on peut trouver aussi une référence dans l'arrêt *Kenman Kandy Australia Pty Ltd v Registrar of Trade Marks*, précité, note 10, point 43: « The Working Party also recommended that signs not be registered which consist: ...wholly or principally of elements, such as shape, which necessarily result from the nature of the specified goods or which are necessary to obtain a technical result ». Cette recommandation a été intégrée dans la section 39 de la version de 1994 de la Loi australienne sur la marque.

⁴³ Cf. *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Products Australia*, précitée, note 40, point 15: « Nor was the deletion of the provision made by s 39 of the repealed Trade Marks Act 1994. No change being contemplated to the nature of trade mark use, it followed that neither a shape "possessed, because of their nature, by the goods" nor a shape "that the goods must have if a particular technical result is to be obtained" (the categories of shape identified in s 39) could distinguish the goods of one trade source from the similar goods of another; and therefore such a shape could not function as a trade mark. Indeed, it is hard to imagine how such a shape of the goods themselves could be used, or be intended to be used, for the purpose set out in s17 – its use would inevitably be nothing other than part of the use of the commodity itself. Section 39 was omitted from the Trade Marks Act 1995 because it was unnecessary ».

⁴⁴ *Kenman Kandy Australia Pty Ltd v Registrar of Trade Marks*, précitée, note 10, point 43.

est clair que le cadre juridique australien ne prévoit pas de prohibition explicite pour les formes. Ainsi, les juges australiens ont suivi un raisonnement différent, celui de la distinctivité. Par conséquent, un signe fonctionnel ne peut pas être enregistré à cause de son incapacité à distinguer un produit et constituer un « signe d'origine »⁴⁵.

Cependant, même si la Section 41 récemment modifiée – selon laquelle, si le responsable du Registre a un doute sur l'aptitude ou pas de la marque à distinguer le produit, ce doute doit être résolu en faveur du requérant - peut constituer une solution potentielle pour la marque de forme fonctionnelle, la jurisprudence n'a pas apporté jusqu'à présent de réponse concrète sur cette question.

Quoiqu'il en soit, la position semble être la suivante : la forme fonctionnelle n'est pas considérée comme intrinsèquement apte à distinguer un produit et ne semble pas pouvoir purger cette absence de distinctivité par l'usage. Cette position jurisprudentielle est parfaitement justifiée : elle permet d'éviter un cumul de droits qui s'avérerait préjudiciable pour la concurrence.

III. La dimension non-visuelle des marques australiennes non-traditionnelles

Dès lors que le consommateur est devenu moins fidèle, moins prévisible, moins rationnel, et qu'il réclame une approche plus personnalisée, le marketing a recherché d'autres voies d'action⁴⁶. C'est dans ce contexte que les entreprises ont souhaité enregistrer des marques non-traditionnelles non-visuelles en faisant appel à d'autres sens, tels que l'ouïe ou l'odorat.

Les marques olfactives et sonores ont désormais, comme les marques existantes, une vocation distinctive sur le marché, permettant aux clients de pouvoir identifier et relier une odeur à une entreprise en particulier. Si la législation australienne apporte sa propre réponse à la

question de représentation du son et de l'odeur (A), il est intéressant de noter qu'au niveau international un nouveau mécanisme est apparu, celui des accords bilatéraux de libre-échange. Ces derniers constituent un moyen essentiel d'extension de la protection des marques non-visuelles, et ce, même en Australie (B).

A. La réponse australienne à la question de représentation du son et de l'odeur

Nous allons étudier, en premier lieu, le régime juridique australien relatif aux marques olfactives (1). Il conviendra ensuite de traiter du régime des marques sonores (2).

1. Les marques olfactives:

En Australie, la définition donnée du signe se veut particulièrement inclusive. Les odeurs sont ainsi explicitement mentionnées dans la Loi australienne comme étant capables de constituer des signes⁴⁷.

Pour que ce signe puisse bénéficier de la protection au titre du droit des marques, il faut qu'il ait été utilisé ou que son demandeur ait l'intention de l'utiliser aux fins de distinguer des produits ou des services⁴⁸. La réponse à la question concernant la capacité d'une odeur à distinguer les produits et les services du demandeur doit être faite selon les mêmes critères que pour tous les autres types de marque⁴⁹. La marque doit être utilisée d'une manière telle qu'elle indique la relation commerciale entre l'utilisateur de la marque et les produits et les services pour lesquels elle est utilisée. La marque olfactive doit remplir sa fonction traditionnelle et essentielle d'indiquer l'origine des produits et des services, c'est-à-dire de constituer un signe d'origine (« badge of origin »)⁵⁰.

⁴⁷ Australian Trade Marks Act 1995, Part 2, Section 6, précité, note 5.

⁴⁸ Australian Trade Marks Act 1995, Part 3, Section 17, précité, note 4.

⁴⁹ Australian Trade Marks Office Manual, Part 21, Section 7, §7.2, page 23, disponible sur le site http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm, lien consulté le 17 janvier 2017.

⁵⁰ *Coca Cola Co v All-Fect Distributors Ltd* (1999), précitée, note 10.

⁴⁵ Cf. *Supra*.

⁴⁶ Cf. A. Giboreau, L. Body, *Marketing Sensoriel - Une demande globale pour les produits et les services*, précité, note 27, page 2.

Certaines catégories d'odeurs ne sont toutefois pas adaptées et ne permettent pas de distinguer des produits. Tel est le cas d'une odeur qui constitue l'odeur naturelle du produit lui-même ou une odeur de dissimulation (le cas où le producteur utilise une odeur pour dissimuler l'odeur naturelle désagréable des produits qu'il vend) ou bien encore d'une odeur habituelle dans le commerce⁵¹. Une odeur est cependant intrinsèquement distinctive si elle constitue un élément inhabituel ajouté au produit pour aider à son identification par les moyens olfactifs des consommateurs et à le distinguer des produits similaires d'autres commerçants dans le même marché⁵².

Quid ensuite de la représentation graphique, obligatoire au regard de la Section 40 de la Loi australienne⁵³, des marques olfactives ? La représentation attendue doit être sous une forme qui transmet l'information en permettant l'identification de la marque. Des données très techniques ne peuvent ainsi pas être acceptées⁵⁴. Dans le même temps, le demandeur doit, dans le dépôt du dossier d'enregistrement, ajouter une description concise et précise de la marque olfactive⁵⁵. Un échantillon d'odeur n'est pas requis au moment du dépôt, mais serait peut-être

nécessaire lors de la procédure d'évaluation du dépôt⁵⁶.

Une possibilité est cependant offerte au déposant de signes olfactifs. Nous l'avons déjà mentionné : le Règlement prévoit que, dans certains cas, la description précise et concise peut également être utilisée comme représentation si aucune autre forme de représentation graphique n'est possible⁵⁷. C'est cette description qui aidera à saisir le signe enregistrée et la portée du droit qui découlera de cet enregistrement.

À ce jour, une seule des 18 demandes concernant des odeurs a été enregistrée en Australie et renouvelée jusqu'en 2018. Cette demande concernait une marque olfactive pour le « golf tees » avec la description : « eucalyptus radiata scent for golf tees » (Trade Mark : 1241420)⁵⁸. En outre, en 2016 une nouvelle demande d'enregistrement a été déposée devant l'Office australien des marques. Son examen est en cours (évaluation (Trade Mark : 1791419)⁵⁹.

Bien que le système semble théoriquement assez ouvert, la pratique s'avère plus stricte.

2. Les marques sonores:

L'Australie est une nation libérale en ce qui concerne la reconnaissance de l'enregistrement des sons, la loi les visant explicitement⁶⁰. Les marques sonores sont, par ailleurs, également identifiées dans le Manuel de l'Office australien des marques comme marques susceptibles d'identifier et

⁵¹ Cf. Australian Trade Marks Office Manual, Part 21, Section 7, §7.2.1, page 24, disponible sur le site http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm, lien consulté le 17 Janvier 2017.

⁵² *Ibid.*, page 24: « *To be capable of distinguishing the applicant's goods, the scent needs to be something apart from the goods themselves. It should be neither a natural characteristic nor an expected characteristic of the product, but something added to identify the applicants goods from this of others in the same market* ».

⁵³ Australian Trade Marks Act 1995, Part 2, Section 40, précité, note 20.

⁵⁴ Australian Trade Marks Office Manual, Part 21, Section 7, §7.1, page 23. Dans le même sens Part 10, Section 3, paragraph 3.4.3: « *A precise word description of the trade mark would be a satisfactory representation of a scent trade mark, however the results of analytical techniques would not be as they would not be readily understood by the ordinary person searching the Register* », disponibles sur le site http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm, lien consulté le 17 Janvier 2017.

⁵⁵ Australian Trade Marks Regulations, subreg. 4.3(7), précité, note 18.

⁵⁶ Australian Trade Marks Office Manual, précité, note 54, §7.1, page 23.

⁵⁷ Australian Trade Marks Office Manual, Part 10, Section 3, §3.4.3: « *In some cases the description may also be used as the representation where there is no other form of graphic representation* », disponible sur le site http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm, lien consulté le 17 Janvier 2017.

⁵⁸ Cf. Australian Trade Mark On-line Search System (ATMOSS), liste des applications des marques olfactives jusqu'à aujourd'hui, disponible sur le site http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start, lien consulté le 6 Février 2017.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Australian Trade Marks Act 1995, Part 2, Section 6, précité, note 5.

distinguer le produit ou le service par l'audition plus que par la vision⁶¹.

Certes, un signe sonore peut être enregistré et protégé en Australie s'il remplit les conditions prévues dans la Loi pour tous les types de marques.

Premièrement, il doit remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir la capacité de distinguer les produits et les services du requérant de ceux d'autres concurrents. Le Manuel de l'Office australien prévoit trois catégories de signes sonores: a) les signes intrinsèquement distinctifs, b) les signes insuffisamment adaptés à distinguer un produit (car ils sont potentiellement nécessaires aux concurrents qui les utilisent sur des produits similaires) et c) les signes « banals » (« *common place* ») (car ils sont potentiellement nécessaires aux concurrents qui l'utilisent dans le même domaine)⁶². Pour la première catégorie, la présentation d'une preuve supplémentaire n'est pas obligatoire. Pour les deux autres types de marque le requérant a l'obligation de prouver l'acquisition du caractère distinctif par l'usage⁶³. Celle-ci doit être appréciée au cas par cas.

Il faut ensuite ajouter que les signes sonores fonctionnels ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement dès lors qu'ils sont incapables de remplir les conditions précitées, et ce, même après usage dans le commerce. Il est étonnant de constater que le Manuel de l'Office exclut explicitement les sons des moteurs de motocyclettes de la protection de droit des marques en raison de leur fonctionnalité⁶⁴. La société Harley-Davidson se verrait ainsi refuser l'enregistrement en Australie d'une marque sonore constituée par le fameux vrombissement du moteur V-Twin de sa moto.

S'agissant ensuite de la représentation graphique⁶⁵, une simple description verbale pourrait s'avérer suffisante, de même qu'une portée musicale. Une description concise et précise doit être ajoutée comme élément supplémentaire dans la demande d'une marque sonore, comme c'est le cas pour les marques olfactives⁶⁶. Le requérant doit également envoyer une reproduction audio soit par fichier électronique en format MP3, soit sur des disques compacts (CDs) ou disques vidéo numériques (DVDs). Les deux derniers éléments de la demande ont comme objectif de définir avec clarté les détails de la marque. À ce jour on compte presque 54 marques sonores enregistrées en Australie⁶⁷.

B. Les accords bilatéraux de libre-échange : un « *deus ex machina* »⁶⁸ de l'évolution progressive des marques non-visuelles en Australie

Suite à l'étude de la législation australienne, il apparaît clairement que la protection des marques olfactives et sonores est en pleine évolution, du fait de leur importance accrue dans le monde du commerce actuel. Cette évolution s'est opérée lentement et progressivement par le biais d'accords et de traités internationaux parmi lesquels les accords bilatéraux de libre-échange jouent un rôle considérable. Il est donc important d'identifier la contribution significative de ces derniers instruments pour l'évolution des marques non-visuelles en Australie.

⁶¹ Australian Trade Marks Act 1995, Part 2, Section 40, précité, note 20.

⁶² Australian Trade Marks Regulations, subreg. 4.3(7), précité, note 18.

⁶³ Liste disponible sur le site d'ATMOSS : <http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/Falcon.Result>, lien consulté le 6 Février 2017.

⁶⁴ « *Deus ex machina* » : Locution latine qu'on peut traduire par « dieu sorti de la machine ». La locution est la traduction d'une expression grecque préalable (Apò mêkhanês theós). Cette expression est employée dans le domaine de la dramaturgie au sens large (théâtre, scénario de cinéma et de série télé, bande dessinée...) pour désigner « l'événement inattendu et improbable qui vient régler les problèmes du protagoniste à la dernière minute » (Yves Lavandier, *La dramaturgie*, Le Clown et L'Enfant). Dans le langage courant, l'expression s'applique aussi à un élément qui arrive par surprise et qui résout un problème bloqué jusque-là. Source: Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Deus_ex_machina, lien consulté le 10 Février 2017.

⁶⁵ Australian Trade Marks Office Manual, Part 21, Section 6, §6.2, Registrability of sounds as trade marks, page 20, disponible sur le site http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm, lien consulté le 17 Janvier 2017.

⁶⁶ *Ibid.*, pages 20-22.

⁶⁷ Australian Trade Marks Office Manual, précité, note 61, pages 20-22.

⁶⁸ *Ibid.*, §6.2.1.

Tout d'abord, les accords bilatéraux de libre-échange (ci-après ALE bilatéraux) sont des accords internationaux conclus entre deux états souverains pour promouvoir l'activité commerciale entre les entreprises opérant à partir de leurs territoires respectifs. De nos jours, ces accords bilatéraux sont devenus une stratégie de plus en plus courante pour de nombreux États⁶⁹ et constituent l'instrument « *deus ex machina* » pour les négociations internationales.

De plus, cet instrument international a été choisi car les gouvernements peuvent y inclure des dispositions fixant des normes plus élevées que les normes minimales spécifiées dans l'Accord multilatéral sur les ADPIC (les dispositions appelées « TRIPS-plus »). Ainsi, dans un certain nombre de cas, ces accords suggèrent ou choisissent une façon particulière de mise en œuvre de ces normes. Au contraire, dans l'Accord sur les ADPIC, les parties ont la liberté « de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques »⁷⁰.

Les États-Unis sont l'exemple le plus représentatif quant aux ALE bilatéraux. Ce pays a réussi depuis longtemps l'application d'une telle stratégie. Il a ainsi conclu une ALE avec l'Australie dans le cadre de leur stratégie d'élargissement de la portée de la protection des marques dans les juridictions de leurs partenaires commerciaux⁷¹. Dans cet ALE bilatéral, on peut trouver un exemple de

dispositions « TRIPS-plus » concernant les marques non-traditionnelles non-visuelles. Elles dépassent très largement les normes juridiques convenues multilatéralement par les membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) par l'intermédiaire de l'Accord sur les ADPIC. Conformément à ces dispositions (et contrairement, à l'article 15, alinéa 1 de l'Accord sur les ADPIC prévoyant la possibilité pour les États membres d'exiger la perceptibilité visuelle des signes), les parties à cet accord ne peuvent pas restreindre leurs régimes respectifs sur les marques déposées aux seules marques visuellement perceptibles. Par conséquent, les marques olfactives, les marques sonores, mais aussi les marques gustatives et tactiles ne doivent pas être exclues de la protection du droit des marques australien du fait qu'elles ne s'adressent pas à la vue. Ainsi, l'Australie, lors de la conclusion de l'ALE bilatéral avec les États-Unis a dû modifier son cadre juridique et procédural pour accueillir les demandes d'enregistrement de marques non-traditionnelles⁷².

En outre, la disposition de l'ALE bilatéral déjà mentionné relatif aux marques non-traditionnelles a un effet très important : les propriétaires américains de ces marques olfactives et sonores sont désormais en mesure d'obtenir des monopoles sur l'utilisation de leurs marques non-traditionnelles en Australie, sans avoir à attendre qu'un accord multilatéral international acceptant la capacité de ces signes non perceptibles visuellement soit adopté.

Dans un contexte plus général, on doit souligner que les ALE bilatéraux sont utilisés comme un mécanisme important d'unification des normes, à travers lequel des normes similaires de propriété intellectuelle peuvent potentiellement être reproduites à travers une multiplication d'accords bilatéraux conclus entre un pays économiquement dominant et ses nombreux partenaires commerciaux. Nous pouvons donc avoir des normes de propriété intellectuelle communes, en faveur des titulaires des droits de propriété

⁶⁹ Cf. X. Seuba, « Substantive and Jurisdictional Challenges Arising from Bilateralism in Intellectual Property », in *Rethinking International Intellectual Property Law What Institutional Environment for the Development and Enforcement of IP Law?*, Global Perspectives and Challenges for the Intellectual Property System, A CEIPI-ICTSD publication Series, Issue number 1, November 2015, page 60-61.

⁷⁰ ADPIC, article 1, alinéa 1 : « *Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques* ». Accord disponible sur le site officiel de l'OMC

https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/t_agm0_f.htm, lien consulté le 10 Février 2017.

⁷¹ Accord de libre-échange entre l'Australie et les États-Unis d'Amérique, 18 mai 2004, entré en vigueur le 1er Janvier 2005, disponible sur le site officiel de l'OMPI http://www.wipo.int/wipolex/fr/other_treaties/details.jsp?treaty_id=371, lien consulté le 10 Février 2017

⁷² *Ibid.*, article 17.2, Trademarks, including geographical indications, alinéa 2: « *Neither Party may require, as a condition of registration, that marks be visually perceptible, nor may a Party deny registration of a mark solely on the ground that the sign of which it is composed is a sound or a scent* ».

intellectuelle, imposées à de nombreux pays, mais sans exiger que ces normes soient adoptées par chacun de ces pays⁷³.

Par conséquent, sans consensus dans le cadre de négociations multilatérales sur la question des marques non-traditionnelles, les ALE bilatéraux constitueront à n'en pas douter le « *deus ex machina* » des négociations internationales concernant les marques non-visuelles.

Conclusion

Il ressort de façon manifeste de notre « voyage » dans le régime australien des marques que la protection de nouveaux types de marques - les marques non-traditionnelles - est en constante évolution en raison de leur utilisation généralisée dans le monde du commerce actuel.

Il convient de terminer en notant qu'au regard de la rapidité avec laquelle évoluent les techniques de commercialisation créative et de la contribution significative des accords bilatéraux de libre-échange aux négociations internationales, il est probable que nous assistions, dans un avenir proche, à une multiplication des enregistrements de tels signes, non seulement en Australie, mais également dans d'autres régions du monde.

A.-A. S

⁷³ Cf. G. B. Dinwoodie, M. D. Janis, *Trademarks Law and Theory - A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, UK, 2008, page 235. Un pays économiquement dominant peut reproduire des normes similaires en matière de propriété intellectuelle dans plusieurs pays-partenaires commerciaux par le biais d'un accord bilatéral de libre-échange. C'est le pays dominant qui bénéficie, à chaque fois, de ces normes. Les pays partenaires ne sont pas obligés d'adopter ces normes à leurs relations commerciales avec d'autres pays - sauf, bien entendu, le pays dominant avec lequel ils ont signé l'accord bilatéral de libre-échange.