

**NUMÉRO 7
DÉCEMBRE 2018**

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



www.association-afpi.org

ISSN 2490-8347

Direction de la Revue

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Strasbourg, Directeur de la section française du CEIPI

Comité Éditorial Central

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Strasbourg, Directeur de la section française du CEIPI

Valérie-Laure BENABOU

Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Georges BONET †

Nicolas BRONZO

Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille [en disponibilité]

Sylvain CHATRY

Maître de conférences HDR 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

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 émérite

Christian LE STANC

Professeur émérite, 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

Patrick TAFFOREAU

Professeur à l'Université de Lorraine

Edouard TREPPOZ

Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon3, 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

Docteur en droit privé

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Ciprian Raul ROMIȚAN

Maître de conférences, Université « Roumaine-Américaine » de Bucarest

Viorel ROS

Professeur, Université « Nicolae Titulescu » de Bucarest

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Comité Régional Océanie

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

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

Docteur en droit, Ancien Doyen de la Faculté de Droit de l'Université du Rwanda

Daoud Salmouni ZERHOUNI

Avocat

Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

Avocat

Emmanuel GILLET

Docteur en droit

Florian MARTIN-BARITEAU

Maître de conférences à l'Université d'Ottawa

Comité Régional Amérique Latine

Lola KANDELAFT

Avocate

Cynthia SOLIS

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

Textes révisés par:

Yann BASIRE

Nicolas BRONZO

Natalia KAPYRINA

Caroline LE GOFFIC

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 7 Décembre 2018

SOMMAIRE

ÉDITORIAL.....	3
N. EKANDZI - Pour une protection sans enregistrement des savoirs traditionnels.....	7
F.-X. KALINDA - Pratique du droit des marques au sein de l'espace ARIPO.....	17
C. SOLIS - La Protection des Jeux Vidéo en France et au Mexique : Une Protection Homogène.....	35
D. PEÑA VALENZUELA et M. BOISNARD - Marques et réseaux sociaux – aspects juridiques.....	45
C. VEIGA SCHUELER - Un regard sur l'évolution de la protection des indications géographiques au Brésil.....	51
N. KAPYRINA - L'octroi de la protection sur la dénomination d'un organisme sans but lucratif en Russie.....	63
C. R. ROMIȚAN - Le droit de citation et ses limitations.....	71
J. SABBAAH - L'usage du signe « Jours de France » sur internet.....	79
E. SERGHERAERT - La jurisprudence française sur les conditions d'octroi du certificat complémentaire de protection : l'influence des arrêts de la CJUE.....	87

ÉDITORIAL

Jean-Christophe RODA

*Agrégé des Facultés de droit,
Professeur à l'Université Lyon 3
Directeur du Master 2 Droit des affaires approfondi*

L'industrie pornographique est toujours une intéressante source d'inspiration pour les amateurs de propriété intellectuelle. Que l'on songe aux multiples parodies de films X s'inspirant d'œuvres cinématographiques plus classiques ou aux noms de scènes de hardeuses ou de hardeurs imitant ceux des actrices ou acteurs du cinéma plus traditionnel. Parfois, les producteurs revendiquent même la paternité de ces pseudonymes lorsque telle actrice ou tel acteur songe à travailler pour la concurrence. Le « porno » suscite aussi de nombreuses interrogations concernant la mutation profonde de tout un secteur, dont le visage, les modes de production, de diffusions et de consommations ont été totalement bouleversés avec l'avènement des plateformes numériques gratuites ou semi-gratuites (les « tubes ») : effondrement des ventes de CD et autres supports en dur, piratage de masse, ultra-consommation, mais aussi durcissement des conditions de travail des performers, disparition des « auteurs » et créateurs (!), etc. Cette nouvelle manière de concevoir et visionner le porno est désormais bien ancrée dans les habitudes et s'exprime également sur le terrain juridique, avec des nouvelles manières d'envisager le contentieux pour les plaideurs, mais aussi des réactions inattendues de la part des juges.

Une affaire récente, portée devant le tribunal du district de Columbia, permet d'illustrer cette tendance (*Strike 3 Holdings, LLC, Plaintiff, v. John Doe subscriber assigned IP address 73.180.154.14, U.S. District Court, District of Columbia, 16 nov. 2018, 2018 WL 6027046*). Elle concernait l'entreprise Strike 3 Holdings, productrice de films X. Afin de protéger ses « œuvres » contre le piratage, Strike 3 Holdings avait pris l'habitude de mobiliser des « hordes d'avocats, chargés de poursuivre les individus soupçonnés de regarder des films issus de sa production par l'intermédiaire de BitTorrent, un service en ligne permettant aux utilisateurs anonymes de partager des vidéos en dépit de la protection de leurs droits d'auteur ». BitTorrent est en effet un procédé qui permet de masquer l'identité des utilisateurs, si bien que les entreprises telles que Strike 3 Holdings ne peuvent qu'identifier une adresse de protocole Internet (IP), qui est elle-même souvent déroutée. Et même si l'on parvient à identifier avec certitude quelle est l'adresse IP par lequel le piratage intervient, il est très difficile d'identifier le contrefacteur : au sein d'un même foyer, d'une même colocation, ou dans le voisinage, plusieurs personnes peuvent se connecter au réseau, si celui-ci n'est pas bien protégé. En clair, BitTorrent rend très difficile et imparfait le traçage des individus.

Cela étant, il est possible de forcer le fournisseur d'accès à Internet (FAI) à révéler le nom du propriétaire de l'adresse IP (qui n'est donc pas nécessairement celui qui télécharge illégalement). Outre le risque de poursuites en contrefaçon, la révélation de cette identité peut être fâcheuse pour le propriétaire de l'adresse IP. Le lancement de poursuites à son encontre pour piratage pornographique peut être gênant. Le mouvement d'open data des décisions de justice augmente en effet le risque d'atteinte à la « privacy ». La jurisprudence fédérale et les documents judiciaires sont souvent disponibles gratuitement en ligne, surtout si l'affaire a été jugée récemment. Voir son nom associé à un site Internet pornographique peut, dans cette perspective, pousser le défendeur à accepter les transactions judiciaires proposées par les entreprises piratées. Une affaire dans laquelle une personne agée avait été poursuivie pour téléchargement de fichiers pornographiques avait illustré le phénomène en 2011. Dans sa lettre d'avocats, le site Internet rappelait à la vieille dame que les titulaires de droits d'auteur peuvent recouvrer jusqu'à 150 000 \$ de dommages-intérêts par

fichier. La lettre mentionnait toutefois la possibilité trouver un arrangement, en acceptant de payer la somme de 3 400 \$ par carte de crédit, de manière discrète et en plusieurs fois. Pour les « tubes » du porno, cette stratégie est devenue en quelques années le pilier de leur « business-litigation model ». Par exemple, entre 2012 et 2016, le site pornographique Malibu Media avait poursuivi 5982 personnes, sans aucune certitude qu'il ne s'agit des véritables contrefacteurs, et obtenu plus de 2,3 millions \$.

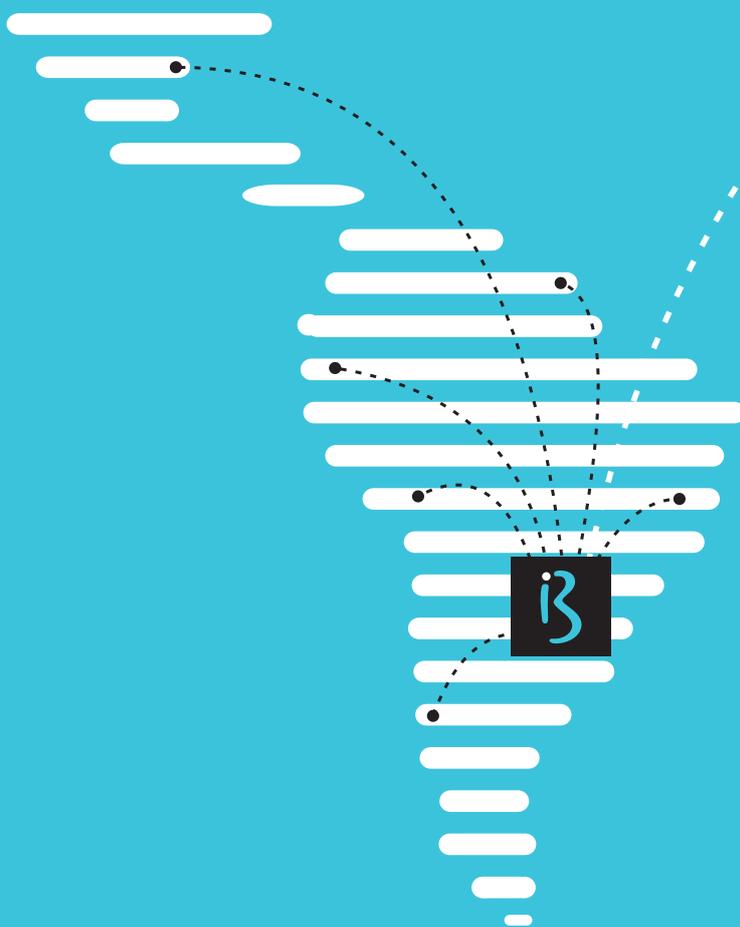
C'était précisément cette stratégie contentieuse que poursuivait Strike 3 Holdings. L'entreprise exigeait systématiquement des FAI le nom des propriétaires d'adresse IP puis menaçait ceux-ci de poursuites, sans chercher à savoir qui était le véritable pirate. Mais, en parallèle, Strike 3 Holdings proposait un abandon des poursuites contre le règlement immédiat d'une somme relativement faible. Plutôt que de prendre le risque de voir son nom associé à une affaire de piratage pornographique, la plupart des propriétaires acceptaient de transiger.

L'affaire soumise au District de Columbia fut visiblement celle de trop. Exaspéré de voir les affaires impliquant Strike 3 Holdings encombrer le rôle de la juridiction, le juge de Washington relevait que l'entreprise avait initié 1849 poursuites au cours des treize précédents mois. La plaignante est d'ailleurs qualifiée de « copyright troll » par le tribunal, soulignant la recrudescence des ces affaires qui constituent jusqu'à 58% des cas enregistrés. Celui-ci souligne la malhonnêteté du procédé qui voit Strike 3 Holdings s'enrichir « non pas grâce au Copyright Act, mais grâce à la loi des grands nombres ».

Certains passages de la décision traduisent un certain puritanisme, notamment lorsque le juge interprète le Copyright Act comme protégeant le « détenteur honnête de droit d'auteur » et non l'entreprise proposant une « pornographie particulièrement salace », lorsqu'il est question d'une mise en balance entre les intérêts du détenteur avec ceux impliquant la vie privée du défendeur. Au-delà de ce biais, c'est surtout une certaine manifestation de l'abus du droit d'ester en justice qui est stigmatisée par le tribunal. Celui-ci refuse alors de faire droit aux demandes de Strike 3 Holdings visant à obtenir du FAI le nom et l'adresse physique du propriétaire de l'adresse IP, désigné momentanément sous le pseudonyme John Doe. La demande de production de documents au titre de la « discovery » est également rejetée. En des termes cinglants, le tribunal résume sa vision de l'affaire : « armée de centaines de plaintes copiées-collées et de requêtes standards, Strike 3 inonde ce palais de justice (et d'autres dans tout le pays) de poursuites judiciaires qui évoquent le chantage. Elle traite cette Cour non pas comme une citadelle de justice, mais comme un distributeur automatique de billets. Son prétendu désir d'une procédure judiciaire masque ce qu'il cherche vraiment : que la Cour supervise une opération d'extorsion technologique. La Cour décline donc les demandes ».

Si ce type de contentieux est sans doute propre aux États-Unis, du fait des spécificités procédurales et du contexte légal, il marque néanmoins une hostilité croissante à l'encontre des poursuites opportunistes. Certains juges ont pris l'habitude de rejeter de telles demandes. D'autres les autorisent en permettant toutefois aux défendeurs de conserver leur anonymat. Les fondements sont variables. Certaines juridictions estiment, à tort, que la pornographie ne peut être objet de protection au titre du Copyright. D'autres arguments sont beaucoup plus convaincants : des tribunaux ont invoqué, comme en l'espèce, la protection de la vie privée, l'absence de preuve selon laquelle il y avait bien eu copie de l'œuvre ou tout simplement un détournement abusif des procédures. Il est d'ailleurs frappant de relever que les poursuites reposent généralement sur des fondements juridiques assez peu solides. Mais, précisément, les demandeurs comptent sur le fait que, parmi la masse des défendeurs, nombreux seront ceux qui n'oseront pas demander l'assistance d'un avocat et préféreront payer face à la menace. Lorsqu'il est question de réputation et de pornographie, l'utilisateur est facilement impressionnable et, cela, les « copyright trolls » l'ont bien compris...

Experts en propriété intellectuelle en Amérique latine



Dépôt de demandes
Convention de Paris / PCT

Recherches
d'antériorités

Traduction de
brevets

Commercialisation
de la PI

iB
BERKEN IP

Afrique



Comité Régional Afrique

Yasser OMAR AMINE

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

Ampah JOHNSON

Enseignant-chercheur à l'Université de Lomé

François-Xavier KALINDA

*Docteur en droit, Ancien Doyen de la
Faculté de Droit de l'Université du Rwanda*

Daoud Salmouni ZERHOUNI

Avocat

Pour une protection sans enregistrement des savoirs traditionnels

Nilce EKANDZI

Docteur en droit, chercheur à l'IRPI et consultant auprès de l'OMPI

La mise en place d'un système sui generis de protection des savoirs traditionnels et des expressions du folklore continue à diviser la doctrine et les États au sein des différentes instances de négociations internationales. Parmi les points d'achoppement des débats figure la question du choix d'une protection soumise ou non à la formalité de l'enregistrement. En se fondant sur les caractéristiques des savoirs traditionnels, une lecture des différentes législations et une analyse de la jurisprudence récente, il est possible de soutenir valablement l'idée d'une protection sans enregistrement de ces biens intellectuels.

Avec l'avènement de l'Internet, l'économie numérique et l'intelligence artificielle, la protection des savoirs traditionnels constitue un des principaux challenges auxquels a été confronté le droit de la propriété intellectuelle. Si à ce jour il n'existe pas de « définition juridique unique et exhaustive internationalement acceptée des savoirs traditionnels »¹, il est possible de retenir qu'il s'agit de connaissances, de savoirs résultant d'une activité intellectuelle développée dans un contexte traditionnel au sein d'une communauté autochtone ou locale à laquelle ils sont liés et transmis de façon intergénérationnelle oralement ou par écrit. Les savoirs traditionnels comprennent notamment le savoir-faire, les pratiques, les techniques et les innovations.

De cette définition on peut dégager des caractéristiques que l'on retrouve communément dans la plupart des définitions législatives des savoirs traditionnels. Il s'agit :

- de connaissances résultant d'une activité intellectuelle ;
- engendrées, développées et transmises dans un contexte traditionnel ;

- transmises oralement ou par écrit de manière intergénérationnelle ;
- faisant partie de l'identité culturelle de la communauté autochtone ou locale à laquelle ils sont rattachés et qui la détient ou la possède en qualité de « dépositaire, gardien ou entité investie d'une propriété ou d'une responsabilité culturelle collective »² ;
- dont les règles portant sur leur accès et leur exploitation sont encadrées par les protocoles et les pratiques du droit coutumier.

On les retrouve dans des domaines variés, y compris : les savoirs agricoles ; les savoirs scientifiques ; les savoirs techniques ; les savoirs écologiques ; les savoirs médicaux, y compris les médecines et remèdes connexes ; et les savoirs liés à la biodiversité³. Le potentiel scientifique culturel et économique des savoirs traditionnels, en raison de leur impact significatif dans la vie quotidienne, a suscité un intérêt pour les différents secteurs

¹ A. Tankoano, « La signification du terme "traditionnel" dans la notion de savoirs traditionnels », in *Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger*, LexisNexis 2017, p. 797.

² *Ibidem*, pp. 797-798.

³ Voir le Rapport de l'OMPI sur les missions d'enquête consacrées à la propriété intellectuelle et aux savoirs traditionnels (1998-1999) intitulé *Savoirs traditionnels : besoins et attentes en matière de propriété intellectuelle*, p. 25, disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=283&plang=EN>.

de l'industrie que sont l'agriculture, les cosmétiques⁴, la pharmacie⁵ et, s'agissant des expressions culturelles traditionnelles, la mode⁶, le design, la musique ou encore le cinéma. Leur valeur patrimoniale et extrapatrimoniale est à l'origine de conflits entre les personnes désirant les exploiter librement et leurs détenteurs souhaitant les protéger et avoir un droit de contrôle sur leur accès et leur exploitation.

La volonté d'apporter une solution durable à la question de la protection des savoirs traditionnels à l'échelle internationale a incité l'OMPI à mettre en place un cadre afin de faciliter les négociations entre les différents pays membres de cette Organisation. Cependant, malgré la tenue de trente-six sessions et presque vingt ans de négociations internationales, l'existence du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relatif aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC), force est de constater que les débats sont encore vifs et qu'il existe encore des points d'achoppement sur certaines questions. Qui sont les bénéficiaires de la protection ? Quelle serait la durée de protection des droits reconnus ? Faut-il recourir à une protection défensive ou une protection positive ? Comment traiter la question de l'impact de ce nouveau droit par rapport au domaine public ?

⁴ S. A. Laird and R. P. Wynberg, « Bioscience at a Crossroad: Access and Benefit sharing in a Time of Scientific, Technological and Industry Change: The Cosmetics Sector », *Secretariat of the Convention on Biodiversity*, 2013.

⁵ R. Abbott, *Documenting Traditional Medical Knowledge*, World Intellectual Property Organization, March 2014 ; S. A. Laird et R. P. Wynberg, « La bioscience à la croisée des chemins : l'industrie pharmaceutique et le protocole de Nagoya », *ABS Fact Sheets - The Pharmaceutical Industry*, *Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique*, 2013.

⁶ S. Grandadam, « La tong de la discorde entre Havaïanas et des chefs tribaux », *Le Monde diplomatique*, 24 fév. 2015, <https://www.courrierinternational.com/article/2015/02/18/la-tong-de-la-discorde-entre-havaïanas-et-des-chefs-tribaux> (consulté le 28 juin 2018).

Les interrogations sont nombreuses et laissent présager de la technicité des nombreux débats à venir avant de parvenir à un instrument (convention ou traité) de droit international. Pour contribuer modestement à la facilitation des négociations au sein de l'IGC, il serait intéressant d'apporter une réponse ou au moins de proposer une réflexion sur l'une des problématiques débattues en ce moment, à savoir : faut-il conditionner l'accès à la protection des savoirs traditionnels à l'accomplissement d'une formalité du type de l'enregistrement préalable ?

Pour répondre à cette question, on partira du postulat selon lequel l'accès à la protection des savoirs traditionnels devrait se faire sans l'accomplissement de quelconques formalités préalables. Cette position repose sur la compatibilité de cette solution avec les caractéristiques des savoirs traditionnels (I) et sa conformité avec le droit et la jurisprudence en vigueur (II). Elle exclut donc le traitement de cette problématique sous l'angle de la protection au titre des droits de propriété intellectuelle et non de celui de la préservation, comme c'est le cas avec la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO de 2003.

I. Une position compatible avec les caractéristiques des savoirs traditionnels

Le débat sur la mise en place d'une solution reposant sur le recours à une formalité préalable sur le modèle de l'enregistrement comme condition d'accès à la protection des savoirs traditionnels divise la doctrine entre ceux favorables et ceux qui s'y opposent. De la confrontation des différents arguments soutenus par chacun des courants en présence émerge une position majoritairement favorable au recours à une protection sans formalités fondée sur les caractéristiques des savoirs traditionnels (A). Cette position est renforcée par l'effet incident du recours à l'enregistrement, à savoir qu'il contribue à justifier l'assimilation des savoirs

traditionnels à des éléments du domaine public (B).

A. La compatibilité d'une protection sans enregistrement avec les caractéristiques des savoirs traditionnels

Pour les pays comme les États-Unis et la Thaïlande qui sont favorables à un système de protection *sui generis* prévoyant un enregistrement préalable, l'existence de communautés autochtones ou locales ayant recours à l'écriture comme moyen de transmission de leurs savoirs traditionnels justifie la mise en place de cette mesure comme condition d'accès à la protection. À ce premier argument s'ajoute l'idée selon laquelle l'enregistrement serait indispensable ou, à tout le moins, utile et nécessaire pour garantir la sécurité juridique des exploitants de ces biens intellectuels. En effet, en plus de rendre opposable *erga omnes* le droit des communautés autochtones et locales sur leur bien intellectuel, l'enregistrement permettrait *a contrario* d'éviter des revendications injustifiées de la part de personnes ou communautés autochtones et locales ne pouvant parfois pas valablement revendiquer des droits sur lesdits savoirs traditionnels⁷ tout en protégeant les exploitations potentielles contre les risques d'accusation de biopiraterie⁸. Cette solution a l'avantage de

⁷ Cette situation soulève notamment le problème de l'identification des bénéficiaires de la protection, car il est assez fréquent qu'un savoir traditionnel soit partagé par plusieurs communautés souvent, mais pas toujours, proches. Dans ce sens, voir A. D. Osseo-Asare, *Bitter Roots: The Search for Healing Plants in Africa*, The University of Chicago Press, 2014.

⁸ Il n'existe pas de définition complète, unanimement admise par la doctrine et consacrée par le droit international de la biopiraterie. De notre point de vue, on peut considérer comme relevant de la biopiraterie, les différentes formes d'accès et d'usage non autorisées et sans compensation des savoirs traditionnels, peu importe la finalité de leur usage (commercial ou non-commercial) et que ces actes débouchent ou non sur la délivrance de brevets non mérités, ainsi que l'accès et l'usage par des tiers aux ressources génétiques sans le consentement des États (et le cas échéant les communautés autochtones et

présenter des similitudes avec les mécanismes existants de protection des droits de propriété industrielle, institués pour l'essentiel par la Convention de l'Union de Paris et l'Accord sur les ADPIC, comme le brevet, les certificats d'obtentions végétales ou le modèle d'utilité.

Pour autant, plusieurs arguments fondés sur les caractéristiques des savoirs traditionnels justifient le choix d'une protection de ces biens intellectuels sans recourir à la procédure de l'enregistrement. Il s'agit d'abord de l'incompatibilité de l'enregistrement avec le caractère identitaire des savoirs traditionnels. Les savoirs traditionnels reposent sur la tradition⁹ ; ce qui implique que dans les pays de tradition orale où le système de croyances est fondé sur une approche holistique de la vie¹⁰, la prise en compte à la fois des critères

locales). Pour d'autres définitions de la biopiraterie, I. Mgbeoji, *Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge*, Cornell University Press, 2006, p. 13 ; G. Dutfield, « Qu'est-ce que le biopiratage ? », in M. Bellot-Rojas (Sous dir.), *Atelier international d'experts sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages résultant de leur utilisation, Compte rendu des discussions*, Cuernavaca, Mexique, 24-27 octobre 2004, CONABIO et Environnement Canada, Mexique, 2005, p. 98 ; G. Banda and E. Moussa (Eds.), *Traditional Knowledge and Plant Genetic Resources Guidelines*, SANBio/NEPAD Agency, 2012, p. 4 ; Comité consultatif de déontologie et d'éthique de l'Institut de recherche pour le développement, *Avis sur (l')Éthique du partenariat dans la recherche scientifique de l'IRD*, IRD, avril 2012, p. 10. Pour une définition de la biopiraterie limitée aux seules ressources génétiques, v. Dictionnaire Oxford.

⁹ A. Tankoano, « La signification du terme "traditionnel" dans la notion de savoirs traditionnels », in *Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger*, préc.

¹⁰ On pense ici également à la dimension socioculturelle des systèmes de croyances des communautés autochtones et locales dont les savoirs traditionnels sont une composante. L'importance de cette approche holistique est encore plus saisissante en matière de savoirs traditionnels médicaux où la perception de la maladie et les remèdes pour la combattre sont liés aux systèmes de croyances des populations. Pour rappel, les remèdes et autres traitements proposés par les tradipraticiens comportent des éléments objectifs (à travers la préparation de remèdes à base de plantes) et d'autres subjectifs (les tabous ou les prières par exemple). N. Ekandzi, *La protection des savoirs traditionnels*

objectifs et des attributs d'ordre moral est indispensable pour la construction d'un système de protection *sui generis* des savoirs traditionnels. Or, élaborer un tel système à partir du modèle de l'enregistrement préalable et obligatoire reviendrait à mettre en place un mécanisme de protection inadapté. Ce dernier reposerait sur l'exclusion d'une partie substantielle des éléments constitutifs des savoirs traditionnels. Un mécanisme de protection inspiré de celui du brevet qui reposerait uniquement sur des éléments objectifs¹¹ serait inadapté, en ce qu'il serait non seulement contraire à l'approche interculturelle fondée sur la diversité des systèmes juridiques, mais aussi impliquerait automatiquement pour de nombreux pays l'exclusion ou le rejet du droit coutumier et des traditions des communautés autochtones et locales. Or, le droit coutumier, comme source du droit, est reconnu par la Déclaration des Nations-Unies sur le droit des peuples autochtones (DNUDPA) de 2007¹² et a été consacré par la jurisprudence de la Commission et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme¹³.

L'intérêt pour la protection sans formalités s'explique également par le caractère oral des savoirs traditionnels. L'oralité occupe encore aujourd'hui une place significative dans la vie quotidienne des communautés autochtones et locales¹⁴. Elle représente pour ces sociétés un point d'équilibre en étant le principal moyen d'accès et de transmission des savoirs traditionnels. Dès lors, opter pour l'enregistrement comme condition d'accès à la

protection serait à la fois difficile, inadapté, peu efficace et dangereux. Imposer l'écrit comme condition d'accès à la protection impliquerait par ailleurs un coût financier élevé en raison de la nécessité d'une transcription préalable des savoirs traditionnels avant tout dépôt de demande d'enregistrement. En sus, quand bien même on opterait pour la gratuité des frais de dépôt¹⁵, une telle solution n'écarterait pas les risques de litiges auxquels s'exposeraient les bénéficiaires de la protection¹⁶. La protection sans formalités présente aussi l'avantage d'être compatible avec le caractère dynamique et évolutif des savoirs traditionnels. Les savoirs traditionnels sont en constante

¹⁵ C'est le cas notamment du modèle mis en place par le Burundi par sa loi 1/13 du 28 juillet 2009 relative à la propriété industrielle au Burundi (Art 250.1 al. 2).

¹⁶ À titre d'exemple, l'enregistrement nécessiterait une transcription en des termes scientifiques de la formule, du remède ou du procédé, ce dont ne sont pas capables la majorité des détenteurs de savoirs traditionnels. Cette situation obligerait dès lors ces derniers à recourir aux services de plusieurs personnes (ethnobotaniste, biologiste, anthropologue, etc.) afin de retranscrire leurs savoirs traditionnels en des termes scientifiques. Un litige pourrait naître par exemple sur le fondement du droit d'auteur entre les transcripteurs et la communauté autochtone ou locale détentrice des savoirs traditionnels. Ces derniers pourraient éventuellement revendiquer des droits de traduction sur le texte de la formule pour avoir retranscrit dans des termes scientifiques des connaissances (dites empiriques) présentées dans une langue véhiculaire différente des langues de travail de l'OAPI, le français et l'anglais. Dans le même sens, on peut imaginer un litige sur le fondement du droit des brevets. En effet, l'équipe de transcripteurs pourrait être composée de plusieurs spécialistes de différents domaines dont notamment des ethnobotanistes, des pharmaciens, des ingénieurs, des anthropologues, etc. L'un d'entre eux pourrait par exemple déposer un brevet pour une invention de produit consistant dans l'amélioration de la formule soumise à l'enregistrement par la communauté ou le tradipraticien sans pour autant partager les droits avec ces derniers. Dans un cas pareil, il serait difficile pour la communauté de défendre ses droits que soit par une opposition (lorsque cette procédure existe), une demande en annulation ou encore d'une action en revendication de brevet. Sur l'action en revendication de brevet, J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 8^e éd., Dalloz, 2017, p. 367 et s.

médicinaux par le droit de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, Thèse, Université Paris II Panthéon-Assas, 7 juin 2017, paragraphes 9-12, pp. 16-19.

¹¹ C'est le cas du système thaïlandais par exemple qui ne protège que les aspects techniques, c'est-à-dire la formule sans tenir compte des attributs moraux.

¹² Notamment articles 26 (droit de propriété) et 31 (droit de protéger et de contrôler l'accès et l'exploitation de leurs savoirs traditionnels).

¹³ Cf, II-B.

¹⁴ Mais aussi dans celle des populations des grandes villes notamment en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

évolution. Ils sont une réponse aux défis posés par un environnement en perpétuel changement. Dès lors, conditionner l'accès à la protection à un enregistrement préalable reviendrait à priver de protection certains savoirs traditionnels. Dans le cas, par exemple, des savoirs traditionnels médicaux, opter pour l'enregistrement signifierait, d'une part, que la protection conférée ne couvrirait que les savoirs traditionnels décrits dans la demande enregistrée et, d'autre part, impliquerait que les évolutions, améliorations¹⁷ ou autres nouveaux usages de ces savoirs traditionnels médicaux développés dans le contexte traditionnel ne feraient l'objet d'aucune protection. Par conséquent, retenir l'enregistrement comme condition d'accès à la protection reviendrait à nier le caractère dynamique et évolutif des savoirs traditionnels¹⁸.

Enfin, l'enregistrement préalable comme moyen d'accès à la protection remet en cause le caractère intemporel des savoirs traditionnels. Le recours à ce mécanisme impliquerait alors que le point de départ de la protection commence à courir à partir de cette formalité. Une telle solution serait préjudiciable pour les intérêts des détenteurs de savoirs traditionnels. En effet, cela signifierait que tous les actes relatifs à l'accès et à l'exploitation des savoirs traditionnels accomplis sans le consentement préalable ni

¹⁷ Certaines évolutions des savoirs traditionnels ne sont pas forcément perceptibles, car n'étant pas forcément des sauts technologiques. Pourtant ces évolutions existent. Elles peuvent notamment consister dans le maintien de l'équilibre d'un écosystème dans un environnement en plein changement. P. Drahos and S. Frankel, « Indigenous Peoples' Innovation and Intellectual Property: The Issues », in P. Drahos and S. Frankel (Eds.), *Indigenous people's innovation: intellectual property pathways to development*, ANU E Press, 2012, p. 21.

¹⁸ Il faut reconnaître qu'une telle solution aurait le mérite de conforter la doctrine favorable à l'assimilation des savoirs traditionnels y compris médicaux à de simples savoir-faire. Sur l'ensemble de cette question, S. S. Kowouvihi, *Le savoir-faire traditionnel : contribution à l'analyse objective des savoirs traditionnels*, Thèse, Université de Limoges, 2007.

un partage juste et équitable qui seraient intervenus avant l'adoption du texte imposant l'enregistrement seraient licites et *a contrario* que seuls ceux intervenus après l'entrée en vigueur de la loi pourraient faire l'objet de sanctions¹⁹. L'instauration de l'enregistrement aurait pour conséquence l'abandon du principe de la présomption comme condition d'attribution de la titularité des droits fondée sur la possession avec comme conséquence potentielle de créer des conflits sur la titularité des droits entre des communautés voisines qui détiennent un même savoir traditionnel²⁰.

B. L'enregistrement comme outil de justification de la catégorisation des savoirs traditionnels parmi les éléments du domaine public

La solution d'une protection sans formalités des savoirs traditionnels peut s'expliquer par les conséquences pouvant survenir à la suite de la mise en place d'un système *sui generis* inspiré par le droit des brevets. Suivant le système du brevet, une fois la demande d'enregistrement déposée auprès d'un office de propriété industrielle, celle-ci fait l'objet d'une publication pour permettre au public de faire des observations et aux titulaires des

¹⁹ J.-C. Galloux, « L'obligation de divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet », *RUE*, n°605, 2017 ; M. A. Bagley and A. K. Rai, *The Nagoya Protocol and Synthetic Biology Research: A Look at the Potential Impacts*, Synthetic Biology Project and Wilson Center, 2013 ; N. Ekandzi, *La protection des savoirs traditionnels médicaux par le droit de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI*, op. cit., paragraphe 443, pp. 304-305.

²⁰ B. Tobin, *Indigenous Peoples, Customary Law and Human Rights – Why Living Law Matters*, Routledge, 2014 ; « Biodiversity Prospecting Contracts: The Search for Equitable Agreements », in S. A. Laird (ed.), *Biodiversity and Traditional Knowledge: Equitable Partnerships in Practice*, Earthscan, 2002, pp. 287-309 ; « Redefining Perspectives in the Search for 16 Protection of Traditional Knowledge – A Case Study from Peru », 10 *RECIEL* 47 (2001) ; S. Greene, « Pérou. Politiques de la biodiversité et savoirs indigènes : un regard dix ans après », in J. Duchatel et L. Gaberell (Sous dir.), *La propriété intellectuelle contre la biodiversité ? Géopolitique de la diversité biologique*, CETIM, 2011, pp. 81-97.

droits de faire opposition lorsque cette mesure existe. Or, si cette mesure s'avère intéressante en droit des brevets, elle poserait cependant des problèmes en matière de protection des savoirs traditionnels et, notamment, les savoirs traditionnels médicaux²¹.

La diffusion des savoirs traditionnels par le biais de la publication faciliterait les actes de biopiraterie, car, sauf à modifier les conditions de nouveauté et d'activité inventive en droit des brevets, la divulgation au public des savoirs traditionnels placerait ces derniers dans le domaine public des pays ayant retenu une conception large du champ de la brevetabilité (OAPI, France, etc.). On notera au passage que l'impact du domaine public sur la protection des savoirs traditionnels, en raison de son caractère hétéroclite (dans la mesure où il n'a pas le même périmètre en fonction des droits de propriété intellectuelle concernés) et de l'absence de définition de cette notion dans aucun traité ou accord international sur les droits de propriété intellectuelle, contribue à écarter ce mécanisme dont les effets seraient préjudiciables pour la défense des intérêts des détenteurs de savoirs traditionnels²².

²¹ D'un côté, parce que lorsque ces biens intellectuels sont utilisés par les tiers, ils ne font pas l'objet d'une reproduction à l'identique ou de façon similaire. C'est le cas notamment dans la recherche médicale où les savoirs traditionnels interviennent à des degrés divers dans le processus de R&D qui mène à la production. Cf. I. Mgebeoji, « Bio-Cultural Knowledge and the Challenges of Intellectual Property Rights Regimes for African Development », *Dalhousie Law Journal* 35.2 (2012): 397-424.

²² Sur la question de la relation entre les savoirs traditionnels et le domaine public, R. L. Okediji, « Traditional Knowledge and the Public Domain », *CIGI Papers* No. 176-June 2018. La législation kenyane sur la protection a trouvé une solution prévoyant qu'en cas d'enregistrement des savoirs traditionnels auprès des instances étatiques, cet enregistrement devait se faire avec le consentement préalable des détenteurs des savoirs traditionnels et les informations enregistrées devaient rester confidentielles et ne faire l'objet d'aucune divulgation ni publication (Art. 7 al. 3).

II. Une position conforme au droit et à la jurisprudence

La protection des savoirs traditionnels sans qu'il soit nécessaire de recourir à une quelconque formalité préalable s'avère être une solution conforme au choix retenu par la majorité des législations nationales et sous régionales (A). Elle est également en accord avec la jurisprudence des juridictions internationales des droits de l'homme (B).

A. Une position conforme à la majorité des législations nationales et sous-régionales

L'analyse d'une série de lois *sui generis* au niveau national²³ et sous-régional²⁴ montre leur caractère hétéroclite et l'absence de consensus entre les États sur la problématique des conditions d'accès à la protection des savoirs traditionnels. Il ressort toutefois de la majorité des textes existants que l'accès à la protection doit être envisagé sans l'intervention d'un quelconque formalisme *ad validitatem*. C'est ce qui ressort notamment des exemples du Pérou et de l'Éthiopie au niveau national et de l'ARIPO au niveau sous-régional. Suivant les dispositions de la loi péruvienne sur la protection des savoirs traditionnels²⁵, l'enregistrement des savoirs traditionnels ne constitue pas une condition d'accès à la protection²⁶. La loi éthiopienne sur

²³ Pérou, Kenya, Zambie, Éthiopie, Bhoutan.

²⁴ Le Protocole de Swakopmund sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions du folklore (2010).

²⁵ Law N° 27811 du 10 août 2002 Introducing a Protection Regime for the Collective Knowledge of Indigenous Peoples Derived from Biological Resources.

²⁶ Cette mesure, bien qu'elle existe, ne relève que de la seule volonté de la communauté et son omission n'a aucune incidence sur le droit à la protection des détenteurs de savoirs traditionnels. Elle a pour finalité, d'une part, de favoriser leur préservation et leur sauvegarde et, d'autre part, de fournir des informations à l'Institut national de défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI) dans le but de permettre à cette dernière de défendre les intérêts des

l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles de 2006 dispose clairement que le défaut d'enregistrement ne remet nullement en cause la protection des droits communautaires sur les savoirs traditionnels²⁷. La demande d'enregistrement des savoirs traditionnels, en raison de son caractère volontaire et facultatif, peut faire l'objet d'une annulation²⁸. D'autres pays comme le Kenya ont retenu la même solution²⁹.

S'agissant des organisations sous régionales de protection des droits de propriété intellectuelle, on peut citer l'exemple de l'ARIPO. Le Protocole de Swakopmund écarte le recours à l'enregistrement comme condition d'accès à la protection. L'article 5.1 du Protocole de Swakopmund prévoit que « la protection des savoirs traditionnels ne peut être soumise à aucune formalité »³⁰. La solution du Protocole de Swakopmund est en cela fidèle à l'esprit de la Législation modèle africaine pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour les règles d'accès aux ressources biologiques (Loi-modèle) de

bénéficiaires de la protection (Art. 16). Dans le même sens, Zambie, *The Protection of Traditional Knowledge, Genetic Resources and Expressions of Folklore Act, 2016* (Act No. 16 of 2016) (Art. 15); Bhutan, *The Biodiversity Act of Bhutan of 2003*, (Art. 34).

²⁷ Article 10 al. 3 *Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights Proclamation No. 482/2006*.

²⁸ L'annulation est possible lorsque les informations mentionnées dans la demande sont erronées ou imprécises ou en cas de violation des dispositions de la loi (Art. 34). Pour une analyse approfondie de la loi, S. S. Clark, I. Lapeña, and M. Ruiz, « *The Protection of Traditional Knowledge in Peru: A Comparative Perspective* », 3 *Wash. U. Global Stud. L. Rev.* 755 (2004), pp. 782-784.

²⁹ Art. 7 *The protection of traditional knowledge and cultural expressions law, 15 mars 2016*.

³⁰ Art. 5.2 et 5.3. Les registres envisagés par ce texte sous-régional ne le sont que pour des raisons de transparence et à des fins probatoires et de préservation. Ils sont facultatifs, car laissés à l'appréciation des États, et ne doivent en aucune façon porter atteinte à la protection et l'exploitation des savoirs traditionnels.

l'Organisation de l'unité africaine (aujourd'hui Union africaine) qui n'avait pas retenu l'enregistrement comme condition d'accès à la protection. On notera, par ailleurs, que la position de l'ARIPO est identique à celle qui avait été retenue par l'OAPI dans son projet d'Annexe sur la protection des savoirs traditionnels additif (l'Additif) à l'Accord de Bangui révisé (ABR). C'est du moins ce qui ressort de la lecture de l'article 3.1 de l'Additif : « la protection des savoirs traditionnels ne doit être soumise à aucune formalité ». Les savoirs traditionnels protégés seraient ainsi opposables à tous du seul fait de leur existence, de leur constatation. La position de l'OAPI n'a pas abouti en raison de l'abandon de l'Additif.

À rebours de la position majoritaire, les pays développés³¹ défendent au sein des travaux de l'IGC³² l'idée d'une protection des savoirs traditionnels inspirée des mécanismes de protection des « droits modèles »³³ de la propriété intellectuelle et, en particulier, du droit des brevets. Pour ces pays, l'accès à la protection devrait être soumis à l'accomplissement d'une formalité préalable comme celle de l'enregistrement. C'est le cas pour la Thaïlande qui a instauré une protection *sui generis* des savoirs traditionnels médicaux en 1999³⁴. Cette loi accorde à des catégories de personnes déterminées un droit de propriété intellectuelle sur les formules de médicaments et les textes de médecine traditionnelle³⁵ qu'elles détiennent, sous réserve de l'enregistrement de la formule ou du texte suivant une procédure

³¹ On doit souligner la position étrange et surprenante retenue par le Burundi et le Botswana qui, contrairement à la Thaïlande, sont des pays de tradition orale.

³² États-Unis, Union européenne, Japon.

³³ S. Chatry, « Les droits modèles de la propriété intellectuelle », in *Mélanges en l'honneur du Professeur André Lucas*, Lexis Nexis, 2014, pp. 139-149.

³⁴ Act on Promotion and Protection of Traditional Thai Medicinal Intelligence, B.E. 2542.

³⁵ Il s'agit de l'inventeur, du développeur ou de celui qui améliore la formule ou le texte sur la médecine traditionnelle thaïe ainsi que l'héritier. Section 21.

administrative³⁶. Toutefois, il peut aussi arriver – et cela peut surprendre – que des pays de tradition orale puissent également retenir une telle solution. C’est le cas notamment du Burundi³⁷, du Panama³⁸ et du Botswana³⁹ qui ont choisi de conditionner l’accès à la protection des savoirs traditionnels à la formalité de l’enregistrement.

Au niveau international, on remarque une réelle divergence sur la place du formalisme comme condition d’accès à la protection des

³⁶ La demande d’enregistrement peut soit être rejetée soit faire l’objet de contestations et d’objections dans un délai de 60 jours à compter de sa publication. Une fois la demande d’enregistrement validée, le bénéficiaire de la protection se voit remettre un certificat de protection qui consacre son droit de propriété intellectuelle sur sa formule ou son texte de médecine traditionnelle thaïlandaise. Section 31 al. 3.

³⁷ Article 248 de la loi n° 1/13 du 28 juillet 2009 relative à la propriété industrielle : « les dispositions du présent titre ont pour objet de prévoir des droits de propriété industrielle pour tous les aspects des savoirs traditionnels des communautés autochtones et locales du Burundi au moyen d’un système d’enregistrement ».

³⁸ Loi n° 20 du 26 juin 2000 sur le régime spécial de propriété intellectuelle relatif aux droits collectifs des peuples indigènes pour la protection et la défense de leur identité culturelle et de leurs savoirs traditionnels (art. 3 à 9).

³⁹ Article 115 the Industrial Property Act, 2010 (Act No. 8 of 2010) :

“(1) Traditional knowledge shall be registered together with a description of such knowledge where –

it has not been disclosed to the public through any means; or

if it has been disclosed, such disclosure has not led to any commercial or industrial exploitation in Botswana.

(2) A description shall disclose traditional knowledge in a manner which is sufficiently clear and complete to permit any third party to reproduce or utilize the traditional knowledge to obtain results similar or identical to those obtained by the holder of such traditional knowledge.

(3) Any element of traditional knowledge may be registered separately or individually in conformity with its technical characteristics without prejudice to its holistic nature, or as a whole in its integrity combining, if necessary, all elements of traditional knowledge into a single registration”.

savoirs traditionnels au sein des négociations menées dans le cadre de l’IGC. Alors que l’Inde, les pays membres du Groupe africain et du GRULAC soutiennent l’application du principe d’une protection sans formalités des savoirs traditionnels, d’autres pays comme les États-Unis, la Russie, le Japon ainsi que l’Union européenne sont, au contraire, favorables à un système *sui generis* conditionnant le droit à la protection à l’accomplissement d’un formalisme inspiré du brevet. Le projet d’article 8 issu du texte sur la protection des savoirs traditionnels relatif aux « formalités » proposé lors de la trente-deuxième session des travaux de l’IGC donne la mesure de ces divergences⁴⁰ en ce qu’il met en exergue la différence de visions qui existe entre les pays favorables à l’enregistrement (option 2) et ceux qui, au contraire, rejettent cette solution (option 1). Suivant ce texte :

« Option 1 Les [États membres]/[Parties contractantes] [ne devraient] [ne doivent] soumettre la protection des savoirs traditionnels à aucune formalité.

Option 2 8.1 [Les [États membres]/[Parties contractantes] [peuvent exiger] exigent des formalités pour la protection des savoirs traditionnels.] Variante [La protection des savoirs traditionnels visée à l’article 3.1 ne [devrait]/[doit] être soumise à aucune formalité. Toutefois, à des fins de transparence, de sécurité et de conservation des savoirs traditionnels, l’autorité nationale concernée (ou les autorités nationales concernées) ou l’autorité intergouvernementale régionale concernée (ou les autorités intergouvernementales régionales concernées) peu[vent] tenir des registres ou prévoir d’autres formes d’enregistrement des savoirs traditionnels pour faciliter la protection visée aux articles 3.2 et 3.3.] »⁴¹.

⁴⁰ Projet de texte sur les savoirs traditionnels, Doc. WIPO/GTRK/IC/32/4.

⁴¹ Même l’AIPPI, pourtant peu favorable à une protection positive, arrive à la conclusion selon laquelle : « (...) la reconnaissance des savoirs traditionnels ne doit pas dépendre de leur inscription » : AIPPI, *Résolution du Comité Spécial*

B. Une position cohérente avec la jurisprudence des juridictions internationales des droits de l'Homme

L'idée d'une protection sans enregistrement des savoirs traditionnels est cohérente avec la jurisprudence des juridictions suprêmes africaine et interaméricaine des droits de l'Homme sur le droit de la propriété en matière foncière dans les conflits opposant les États aux peuples ou communautés autochtones vivants sur leur territoire.

Au début des années 2000, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a construit une jurisprudence consacrant le droit de propriété des communautés sur leurs terres ancestrales en se fondant sur une interprétation de la notion de propriété à la lumière des particularités de leur droit coutumier. C'est ainsi que dans l'affaire *Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni contre Nicaragua*, la Cour interaméricaine des droits de l'Homme, interprétant dans ce cadre l'article 21 de la Convention interaméricaine des droits de l'Homme, a reconnu le droit de propriété des communautés sur leur territoire alors que ces dernières ne disposaient pourtant pas de titre de propriété⁴². Pour ce faire, la Cour a considéré qu'« étant données les caractéristiques de la présente affaire, il faut apporter certaines précisions en ce qui concerne le concept de propriété au sein des communautés indigènes ». La Cour souligne que « chez les indigènes, il existe une tradition communautaire quant à une forme de propriété collective de la terre, dans la mesure où l'appartenance de la terre n'est pas centrée sur un individu, mais sur le groupe ou sur la communauté. [En effet,] du fait de leur propre existence, les indigènes ont le droit de vivre librement dans leurs propres territoires. L'étroite relation qu'ils entretiennent avec la

terre doit être reconnue et comprise comme la base fondamentale de leurs cultures, de leur vie spirituelle, de leur intégrité et de leur survie économique. Pour les communautés indigènes, la terre n'est pas simplement une question de possession et de production, mais un élément matériel et spirituel dont ils doivent jouir pleinement, même pour préserver leur héritage culturel, pouvant ainsi le transmettre aux générations futures »⁴³. L'interprétation de la notion de propriété de la Cour interaméricaine des droits de l'Homme a été reprise une décennie plus tard par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans son arrêt du 26 mai 2017 *Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples contre Kenya*⁴⁴. Dans cette affaire, la Cour, après avoir retenu que le second alinéa de l'article 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pouvait s'appliquer aux communautés autochtones, a procédé à l'interprétation de la notion de propriété, dans son application aux populations autochtones en se référant à l'article 26 de la Déclaration des Nations-Unies sur le droit des peuples autochtones (DNUDPA), pour reconnaître aux communautés Ogiek leur droit de propriété sur la forêt de Mau en l'absence de titre de propriété. Pour ce faire, après avoir souligné le fait que « les droits pouvant être reconnus aux peuples/communautés autochtones sur leurs terres ancestrales sont variables et n'impliquent pas nécessairement le droit de propriété au sens classique du terme, ce qui inclut le droit d'en disposer (abusus) », la Cour a considéré que, « Sans exclure le droit à la propriété au sens traditionnel, cette disposition met davantage l'accent sur les droits de possession, d'occupation,

Q232, « L'importance des savoirs traditionnels dans le droit de la propriété intellectuelle », Congrès de l'AIPPI, Séoul (République de Corée), 2012, Résolution 7).

⁴² Cour interaméricaine des droits de l'Homme, 31 août 2001, *Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua*, paragraphe 151.

⁴³ *Ibid.*, paragraphe 149. Pour aller plus loin, K. Rinaldi, « Le droit des populations autochtones et tribales à la propriété dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme », in L. Hennebel et H. Tigroudja (Sous dir.), *Le particularisme interaméricain des droits de l'homme*. En l'honneur du 40^e anniversaire de la Convention américaine des droits de l'homme, Pedone, 2009, p. 215 et s.

⁴⁴ Cour ADHP 26 mai 2017, *Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c/ Rép. du Kenya*, Application 006/2012.

d'utilisation et d'utilisation des terres »⁴⁵. C'est pourquoi elle a reconnu le droit de propriété des Ogiek et condamné le Kenya. Ces deux décisions sont intéressantes. Le raisonnement adopté peut être étendu au droit des peuples et/ou communautés autochtones et locales sur leurs savoirs traditionnels. La DNUDPA en tant que source du droit consacrée par la jurisprudence de la Cour africaine reconnaît et protège en son article 31 les droits des peuples autochtones sur leurs savoirs traditionnels et leurs expressions culturelles traditionnelles⁴⁶. Or, si on se réfère aux caractéristiques (oralité) et aux modes d'acquisition et de protection des savoirs traditionnels suivant les règles du droit coutumier (à savoir par le secret et le tabou), il apparaît que les droits intellectuels des communautés autochtones peuvent être protégés sans formalités et que cette solution serait conforme aussi bien au droit positif qu'à la jurisprudence des Cours africaine et interaméricaine des droits de l'homme.

La réflexion sur la construction d'un mécanisme *sui generis* de protection des savoirs traditionnels a permis de mettre en évidence la possibilité d'un système sans formalités qui soit conforme au droit positif et compatible avec les caractéristiques de ces biens intellectuels. Cette solution intéressante ne constitue qu'une modeste contribution à la réflexion portant sur l'un des challenges les plus importants pour la doctrine, les législateurs et les praticiens du droit de la propriété intellectuelle. La protection des

savoirs traditionnels oblige en effet à réfléchir à la construction d'un système *sui generis* de protection des savoirs traditionnels à partir d'une approche interculturelle⁴⁷ se traduisant par une hybridation du droit de la propriété intellectuelle au moyen de l'internormativité⁴⁸.

N. E .

⁴⁵ *Ibid.*, paragraphe 127.

⁴⁶ Article 31 al. 1 : « Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles ».

⁴⁷ C. Oguamanam, *International Law and Indigenous Knowledge: Intellectual Property, Plant Biodiversity and Traditional Medicine*, University of Toronto Press, 2006, p. 192.

⁴⁸ M.-A. Hermitte, « La construction du droit des ressources génétiques - exclusivismes et échanges au fil du temps », in M.-A. Hermitte et P. Kahn, (Sous dir.), *Les ressources génétiques et le droit dans les rapports Nord-Sud, Vol. II*, Bruylant, 2004, p. 93 ; É. Le Roy, *Le jeu des lois : une anthropologie "dynamique" du Droit : avec des consignes et des conseils au "jeune joueur juriste"*, LGDJ, coll. « Droit et société ». Série anthropologique », n° 28, 1999 ; R. Roumet, *Le droit international de la propriété intellectuelle à l'épreuve du biopiratage : L'exemple de l'exploitation des vertus thérapeutiques des plantes*, Thèse, Université de Grenoble, 2012.

Pratique du droit des marques au sein de l'espace ARIPO

François-Xavier KALINDA

*Docteur en droit de l'Université de Strasbourg
Député à l'Assemblée Législative de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC)
Ancien Doyen de la Faculté de Droit de l'Université du Rwanda.*

La Pratique du droit des marques, qui fait l'objet la présente étude, est régie au sein de l'espace ARIPO par le Protocole de Banjul sur les marques et son règlement d'exécution. L'auteur explore l'état du droit des marques au sein de ce vaste espace composé de 19 États membres d'expression essentiellement anglophone. La pratique du droit des marques au sein de cet espace offre un système particulier qui tend à promouvoir l'harmonisation des lois sur les marques au sein des États parties au Protocole de Banjul et non l'unification du droit des marques. Un tel système coexiste avec les systèmes nationaux des États parties mais il est moins favorable à l'intégration régionale en matière de propriété intellectuelle. Il présente néanmoins l'avantage d'être plus souple et attractif pour les États parties et non parties audit Protocole.

Introduction

L'ARIPO a été créée par l'Accord sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle signé à Lusaka le 9 décembre 1976. L'ARIPO, communément appelé Accord de Lusaka, est une organisation intergouvernementale qui regroupe 19 États répartis en Afrique Australe, de l'Est et de l'Ouest¹. Initialement conçue pour regrouper les pays africains d'expression anglophone (ESARIPO), l'organisation a dû changer de nom pour s'ouvrir à tous les pays membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA)² et de la Commission Économique Africaine (CEA). L'Accord de Lusaka est entré en vigueur le 15 février 1978.

Aux termes du préambule de l'Accord de Lusaka, les États membres reconnaissent les avantages à tirer de la coopération en matière

de propriété intellectuelle. Dans cette perspective, l'ARIPO s'est fixé plusieurs objectifs dont les principaux sont :

- la promotion de l'harmonisation et le développement des lois de propriété intellectuelle, de résoudre les questions liées à celles-ci, de manière adaptée aux besoins de ses membres et de la région dans son ensemble ;
- l'établissement des services ou organes communs qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour la coordination, l'harmonisation et le développement des activités de propriété intellectuelle affectant ses membres ;
- la promotion et le développement d'une vue et d'une approche communes de ses membres sur les questions de propriété intellectuelle.

L'Accord de Lusaka a été mis en œuvre par des protocoles dans divers domaines de la propriété intellectuelle :

- le Protocole de Harare sur les brevets et dessins et modèles industriels (1982);

¹ Botswana, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Liberia, Mozambique, Namibia, Sierra Leone, Rwanda, Sao Tomé et Príncipe, Somalie, Sudan, Swaziland, République Unie de Tanzanie, Uganda, Zambie et Zimbabwe.

² Actuellement Union Africaine (UA).

- le Protocole de Banjul sur les marques (1993);
- le protocole d'Arusha sur la protection de nouvelles variétés de plantes (2015);
- le protocole de Swakopmund sur la protection des savoirs traditionnels et les expressions du folklore (2010).

Le droit des marques, qui fait l'objet la présente étude, est régi au sein de l'espace ARIPO par le Protocole de Banjul sur les marques³ (ci-après, « Protocole de Banjul ») et son règlement d'exécution⁴. Le Protocole de Banjul a été adopté en 1993 et est entré en vigueur le 6 mars 1997.

Le Protocole de Banjul établit un système centralisé de dépôt et d'enregistrement des marques ainsi que d'administration des marques enregistrées pour le compte des États contractants⁵. Il permet à un ressortissant de l'un des États contractants de déposer une seule demande d'enregistrement de la marque directement auprès de l'Office de l'ARIPO, à Harare, en désignant les États où la protection de la marque est demandée, ou bien devant l'office de propriété industrielle de l'un ces États.

Le Protocole de Banjul met ainsi en place une procédure simplifiée qui permet au déposant d'obtenir une protection dans plusieurs États désignés, et ce, grâce à une demande unique. Il offre l'avantage de réduire considérablement le fardeau administratif et les coûts de transaction liés à l'enregistrement

et à la maintenance des marques dans chacun des États désignés.

Le système de dépôt et d'enregistrement de la marque au titre du Protocole de Banjul ne remplace cependant pas le système national de chaque État partie au Protocole⁶.

Après avoir envisagé la validité de la marque déposée auprès de l'Office de l'ARIPO (I), il conviendra d'analyser les effets de l'enregistrement de la marque ARIPO dans les États désignés (II), puis la question de la protection de la marque renommée (III) et, enfin, celle des voies de recours contre les décisions de l'Office de l'ARIPO (IV).

I. Les conditions de validité de la marque déposée auprès de l'Office de l'ARIPO

Pour apprécier les conditions de validité de la marque déposée devant l'Office de l'ARIPO, il faut d'abord comprendre que, contrairement à la marque de l'Union Européenne qui présente un caractère unitaire⁷, la marque enregistrée à l'Office de l'ARIPO n'est valide que dans les États désignés par le demandeur et, encore, à condition que ces États aient reconnu que la demande est conforme aux conditions de forme et de fond de leur législation nationale sur les marques. Il convient donc de distinguer les conditions de forme des conditions de fond aux fins de la validité d'une marque déposée à l'Office de l'ARIPO.

³ Adopté à Banjul, Gambie, par le Conseil Administratif du 19 novembre 1993, révisé respectivement les 28 novembre 1997, 26 mai 1998, 26 novembre 1999, 21 novembre 2003, 25 novembre 2013 et 25 novembre 2015.

⁴ Adopté à Kariba, Zimbabwe, par le Conseil Administratif du 24 novembre 1995, révisé respectivement les 28 novembre 1997, 26 mai 1998, 26 novembre 1999, 21 novembre 2003, 25 novembre 2013 et 17 novembre 2015.

⁵ Par État contractant, il faut comprendre les États parties au Protocole de Banjul, à savoir : le Botswana, le Lesotho, le Liberia, le Malawi, la Namibie, la Sao Tomé et Príncipe, le Swaziland, l'Uganda et la République Unie de Tanzanie.

⁶ V. L. N. Sheldon, *The Protection of Geographical Indications for Agricultural Products in Africa Using Trademarks and Sui Generis Legislation*, Mini-Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the LL.M degree in the Faculty of Law of the University of the Western Cape, December 2014, p. 16.

⁷ C'est-à-dire qu'une fois déposée auprès de l'office européen des marques, la marque est enregistrée pour l'ensemble de l'Union Européenne à travers une procédure unique. Voir Règlement sur la marque de l'Union européenne 2017/1001.

A. Les conditions de fond

Le Protocole de Banjul ne fournit pas de définition de la marque. Il se pose en conséquence la question de savoir quels sont les signes qui peuvent être déposés en tant que marques. Cette question est néanmoins résolue dans la mesure où toute demande d'enregistrement d'une marque doit être examinée conformément à la législation nationale de chaque État désigné. Il s'ensuit que la question des signes valables, le caractère distinctif des signes et les conditions de licéité de la marque sont laissées à l'appréciation souveraine de chaque État désigné eu égard à sa législation nationale.

1. Les signes valables

Dans presque tous les États parties au Protocole de Banjul, les offices de propriété industrielle enregistrent à titre de marque, les signes susceptibles d'être représentés graphiquement et capables de distinguer les produits ou les services offerts sur le marché par différents titulaires.

Certains États, comme le Botswana, la République Unie de Tanzanie, le Sao Tome et Principe et le Swaziland, énumèrent la nature de signes qui ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques. Ceux-ci incluent notamment les signes contraires à la bonne moralité, les signes dépourvus de caractère distinctif et les signes qui induisent le public en erreur quant à la nature, les caractéristiques et la provenance des produits ou des services.

2. Le caractère distinctif des signes

Le caractère distinctif de la marque est la condition de fond essentielle d'enregistrement de celle-ci dans tous les États parties au Protocole de Banjul. Le caractère distinctif s'apprécie eu égard aux produits ou services en vertu desquels l'enregistrement de la marque est demandé⁸. Quelle que soit

⁸ F.X. Kalinda, La Protection des indications géographiques et son intérêt pour les pays en développement, Thèse de Doctorat, Université de Strasbourg, juin 2010, p. 226.

l'hypothèse, les signes choisis comme marques doivent être capables de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

3. La licéité de la marque

Une des conditions de validité de la marque est sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Au Botswana, Lesotho, Uganda, Zanzibar (République Unie de Tanzanie), Sao Tome et Principe, une marque ne sera pas enregistrée si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou si elle est susceptible d'induire en erreur les milieux commerciaux ou publics, notamment en ce qui concerne l'origine géographique des produits ou des services concernés, leur nature ou leurs caractéristiques.

4. La disponibilité de la marque

En plus des conditions de fond évoquées ci-dessus, le signe proposé à l'enregistrement en tant que marque doit être disponible, c'est-à-dire qu'il faut d'abord vérifier si le signe choisi à titre de marque ne fait pas déjà l'objet d'une appropriation par d'autres titulaires.

Ainsi au Botswana, Lesotho, Uganda, Zanzibar (République Unie de Tanzanie), Sao Tome et Principe, une marque ne sera pas enregistrée si elle est identique à une marque enregistrée et notoirement connue dans le pays, ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion.

B. Les conditions de forme

Le système d'enregistrement des marques institué par le Protocole de Banjul est essentiellement procédural, l'examen des conditions de fond relevant de la souveraineté des différents États membres.

1. Représentation graphique de la marque

Le Protocole de Banjul n'indique pas clairement la nature des signes susceptibles d'être enregistrés en tant que marques, mais le fait que la demande doive comporter une

reproduction claire de la marque⁹ laisse entendre que seuls les signes susceptibles de représentation graphique peuvent faire l'objet de dépôt.

Le Règlement d'exécution du Protocole de Banjul est plus explicite au sujet de cette exigence¹⁰. Ainsi, lorsque la marque se compose de lettres, de mots, de chiffres ou des signes de ponctuation et qu'il n'y a pas de caractéristiques graphiques spéciales qui sont revendiquées, lesdits éléments peuvent être reproduits par la machine à écrire dans l'espace approprié du formulaire prévu à cette fin. Une copie de la représentation de toute autre marque en deux dimensions doit être apposée sur la case appropriée du formulaire de demande d'enregistrement.

Lorsque la couleur est revendiquée comme une caractéristique distinctive de la marque, le demandeur doit faire une déclaration à cet effet et indiquer le nom ou les noms de la couleur ou des couleurs revendiquées.

Lorsque la marque est une marque tridimensionnelle, le demandeur doit faire une déclaration à cet effet et joindre à la demande une reproduction de la marque consistant en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions, soit d'une vue unique de la marque, ou de plusieurs vues différentes de la marque.

L'article 7:4 du Règlement d'exécution du Protocole de Banjul impose par ailleurs que la représentation de la marque soit claire et durable. En d'autres termes, la représentation de la marque doit être faite sur un support tangible au moyen de procédés photographiques, électrostatiques, microfilms et autres moyens électroniques de reproduction. L'objectif est de permettre une conservation du signe dont la protection est demandée.

Notons enfin que les odeurs et les goûts ne peuvent être déposés à titre de marque puisqu'il est impossible à l'heure actuelle d'en

assurer une représentation graphique compréhensible.

2. Formes de la demande

Le droit à la marque au sein de l'espace ARIPO s'acquiert par l'enregistrement et non par le simple usage. La demande d'enregistrement, rédigée en anglais¹¹, peut se faire soit sur papier, soit par voie électronique. Elle est soumise au paiement de la taxe prescrite¹².

Aux termes l'article 3 du Protocole de Banjul, une demande d'enregistrement d'une marque doit identifier le demandeur et désigner les États contractants dans lesquels la protection est demandée.

La demande doit indiquer les produits et/ou services pour lesquels la protection d'une marque est revendiquée, y compris la ou les classes correspondantes prévues par

¹¹ L'anglais est la seule langue de travail de l'ARIPO bien que certains de ses États membres ne soient pas des États anglophones comme le Rwanda, la Sao Tome et Principe et le Mozambique.

¹² V. Annexe I Taxes : Partie B Structure des taxes régionales. Selon le Rapport annuel de l'ARIPO de 2014, une étape mémorable dans le fonctionnement du Protocole de Banjul et sa capacité à attirer plus d'adhésion par les États membres de l'ARIPO et au-delà a été atteinte lors de la trente-huitième session du Conseil administratif de l'ARIPO qui s'est tenue du 17 au 21 novembre 2014. Cet organe a pris une décision très importante en approuvant une politique selon laquelle tout Etat contractant en vertu du Protocole peut communiquer à l'Office de l'ARIPO une déclaration qu'il a l'intention d'adopter une structure des taxes individualisées différente de la structure régionale des taxes instaurée en vertu du Protocole de Banjul sur les marques. Jusqu'à la fin de l'année 2014, seule la République Unie de Tanzanie avait communiqué une déclaration en ce sens. L'un des obstacles qui empêchent la signature du Protocole de Banjul comme souvent déclaré par les États membres de l'ARIPO est la perte probable de leur revenus provenant de l'exploitation des marques en vertu de leurs législations nationales qui, expliquent-ils, sont plus élevés que les revenus attendus de la structure régionale des taxes instaurée en vertu du Protocole de Banjul. L'introduction de la structure de la taxe individuelle vise à libéraliser les frais pour permettre aux Etats contractants d'instaurer les tarifs qu'ils jugent être plus attractifs.

⁹ V. Art. III bis (iv).

¹⁰ V. Règlement d'exécution du Protocole de Banjul, art. 7.

l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. À cet effet, l'Office de l'ARIPO vérifie l'indication et l'exactitude de la classe ou des classes par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection d'une marque est demandée. Si le demandeur ne fournit pas cette indication ou si l'indication n'est pas correcte, l'Office de l'ARIPO doit classer les produits ou services sous la classe ou les classes appropriée(s) de la dernière édition de la classification de Nice moyennant paiement d'une taxe de classification.

Le contenu de la demande prévu par l'article 3 du Protocole de Banjul doit comporter les éléments suivants :

- Une demande d'enregistrement de la marque ;
- Le nom et l'adresse du demandeur ;
- La désignation d'un ou plusieurs États dans lesquels la protection est demandée ;
- Quatre copies de la représentation de la marque ;
- Une liste de produits ou services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé, accompagnée de l'indication de la classe ou des classes correspondante(s) dans la classification internationale.

La demande doit par ailleurs contenir une déclaration d'usage effectif de la marque ou de l'intention d'utiliser la marque, ou être accompagnée d'une demande d'enregistrement de la personne utilisatrice de la marque enregistrée. Cette disposition semble exclure l'enregistrement des marques de complaisance que les titulaires peuvent s'approprier sans avoir l'intention de les exploiter.

Conformément à l'article 3 *bis* du Protocole de Banjul, l'ARIPO accorde comme date de dépôt d'une demande la date à laquelle les indications ou éléments suivants ont été reçus par l'État contractant dans lequel la demande

a été déposée ou reçue par l'office national de la propriété intellectuelle :

- une indication expresse ou implicite que l'enregistrement d'une marque est demandé ;
- une indication permettant d'établir l'identité du demandeur ;
- des indications suffisantes pour contacter le demandeur ou son représentant, le cas échéant, par la poste ;
- une reproduction claire de la marque ;
- une liste des produits et/ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, à condition que l'Office puisse accorder comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il a reçu les indications ou éléments visés.

Cette disposition traduit la règle « premier arrivé, premier servi » selon laquelle la demande qui a été déposée la première sera enregistrée la première, à condition bien évidemment qu'elle réponde à toutes les conditions requises.

La demande par voie électronique doit, quant à elle, suivre les instructions administratives établies par le Directeur Général l'Office de l'ARIPO¹³. Ces instructions doivent mettre en place des dispositions nécessaires permettant de déposer et de traiter une demande d'enregistrement par voie électronique. Néanmoins, aucun État membre ne peut être obligé de recevoir ou de traiter une demande d'enregistrement d'une marque déposée par voie électronique par l'Office de l'ARIPO à moins que cet État n'ait notifié audit Office qu'il est préparé à le faire conformément aux

¹³ En vertu de l'article 15.4 du Règlement le Directeur Général de l'Office peut édicter des instructions administratives destinées à expliciter la mise en œuvre du Règlement. Ces instructions ne seront en aucun cas en conflit avec le Protocole de Banjul ou son règlement.

dispositions applicables des instructions administratives¹⁴.

En revanche, l'État membre ayant notifié à l'Office de l'ARIPO qu'il est disposé à recevoir et traiter une demande électronique ne peut refuser de traiter une telle demande du moment qu'elle satisfait aux exigences des instructions administratives¹⁵.

L'article 13 du Règlement d'exécution du Protocole de Banjul autorise le déposant, moyennant paiement d'une taxe, à effectuer des changements de renseignements fournis dans la demande d'enregistrement, tels que l'extension de la protection à d'autres États parties au Protocole de Banjul, le retrait d'un État désigné, la limitation de la liste de biens ou services pour lesquels la protection est revendiquée, etc. Ceci s'applique tant à la demande sur papier qu'à la demande par voie électronique. Le tableau ci-après fournit les statistiques des demandes de protection des marques ARIPO dans les États désignés jusqu'au 20 juillet 2016.

Demande de protection des marques ARIPO dans les États désignés jusqu'au 20 juillet 2016

	BW	LR	LS	MW	NA	ST	SZ	TZ	UG	ZW	Total
1997	0	0	3	97	0	0	98	3	0	70	271
1998	0	0	9	19	0	0	25	0	0	25	79
1999	0	0	10	15	0	0	15	2	0	15	57
2000	0	0	17	18	0	0	17	19	6	17	94
2001	0	0	19	18	0	0	20	16	15	19	107
2002	0	0	15	14	0	0	16	18	19	16	98
2003	1	0	13	16	0	0	11	17	17	18	93
2004	31	0	30	38	30	0	30	45	39	40	283
2005	49	0	44	49	43	0	43	51	43	48	370
2006	112	0	89	94	91	0	89	98	88	93	754
2007	81	0	81	75	77	0	79	84	72	81	630
2008	167	0	166	192	170	0	164	2013	178	185	1435
2009	71	0	63	66	65	0	63	69	67	87	541
2010	112	65	105	107	115	0	105	114	109	143	975
2011	142	72	96	123	126	0	92	140	115	193	1099
2012	124	74	94	118	100	0	113	128	125	233	1109
2013	220	177	179	224	211	0	175	217	203	268	1874
2014	197	141	146	214	175	0	146	209	187	306	1721
2015	169	125	136	137	134	0	130	131	138	205	1305
2016	86	56	71	95	78	24	74	90	86	107	767
Total	1562	710	1386	1729	1415	24	1505	1664	1497	2170	13662

Source : ARIPO

¹⁴ V. Règlement d'exécution du Protocole de Banjul, art. 5 bis (4) Règlement d'exécution du Protocole de Banjul.

¹⁵ V. Règlement d'exécution du Protocole de Banjul, art. 5 bis (5).

3. Droit de priorité

Le Protocole de Banjul crée un droit de priorité de six mois, similaire au droit de priorité de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après «la Convention de Paris »).

Le droit de priorité ne subsiste que lorsque la demande est faite dans les six mois à compter de la date de la demande antérieure. Le Règlement d'exécution du Protocole de Banjul précise en outre que le demandeur d'enregistrement d'une marque qui souhaite se prévaloir de la priorité d'une demande antérieure déposée dans l'un des pays de la Convention, doit, dans un délai de 3 mois à compter de la date de dépôt, joindre à sa demande une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de la demande antérieure, le nom du demandeur et le pays dans lequel lui-même ou son prédécesseur en titre a déposé cette demande et fournir une copie de la demande antérieure certifiée conforme par l'autorité compétente auprès de laquelle la demande a été déposée¹⁶.

Le droit de priorité institué par la Convention de Paris peut être avantageux dans la mesure où le demandeur qui dépose une demande d'enregistrement de la même marque dans un autre pays partie au Protocole de Banjul, dispose, dans les 6 mois suivants la date de dépôt de la première demande d'enregistrement, du droit de déposer sa marque dans d'autres États membres sans qu'une antériorité ne puisse lui être opposée pendant ce délai, tout en bénéficiant des droits rétroactifs à la date du premier dépôt¹⁷. Le droit de priorité permet ainsi au déposant de défendre sa marque à l'étranger.

¹⁶ V. Règlement d'exécution du Protocole de Banjul, Art. 8.

¹⁷ V. N. Moya Fernandez, « Condition de revendication d'un droit de priorité », <http://www.fidal-avocats-leblog.com/2015/07/condition-revendication-dun-droit-priorite-droit-priorite-conditions-attendantes-revendication/>, consulté le 4 juillet 2016.

4. Formalités d'examen de la demande et enregistrement de la marque

Les formalités d'examen de la demande d'enregistrement de la marque sont prévues par le Règlement d'exécution du Protocole de Banjul. Elles sont accomplies en complétant un certain nombre de formulaires¹⁸.

Selon les articles 5 du Protocole de Banjul et 6 du Règlement d'exécution dudit protocole, l'Office de l'ARIPO examine si les conditions formelles d'une demande ont été respectées.

Si la demande est conforme à toutes les exigences de forme, l'Office de l'ARIPO en informe chaque État désigné dans le délai prescrit.

S'il constate que la demande ne se conforme pas à ces exigences, il en informe le demandeur, en l'invitant à la compléter dans un délai de deux mois. Cette notification doit être faite sur le formulaire prévu à cette fin¹⁹. Si le demandeur ne se conforme pas aux exigences dans le délai imparti, l'Office rejette la demande.

Lorsqu'une demande est déposée auprès de l'office de propriété industrielle d'un État contractant, cet État transmet dans le délai d'un mois la demande à l'Office de l'ARIPO.²⁰ La transmission de la demande à l'Office doit être faite sur le formulaire n° M 5. Le demandeur est informé de la transmission sur le formulaire n° M 6.

Si l'Office rejette une demande, le demandeur peut, dans un délai de 3 mois à compter de la date du refus, demander que la demande soit traitée dans un État désigné conformément à la loi nationale de cet État. La demande de conversion de la demande ARIPO en une demande nationale doit être faite sur le formulaire n° M 7.

S'agissant de l'enregistrement de la demande, une demande d'enregistrement jugée conforme aux conditions de forme doit, sans

délai, être communiquée par l'ARIPO à tous les États désignés pour examen de fond conformément à la législation nationale de chaque État. La transmission de la demande doit être faite sur le formulaire n° M 8. Le demandeur est informé d'une telle transmission aux États désignés sur le même formulaire²¹. L'État désigné dispose alors de deux mois pour répondre à la communication, faute de quoi l'ARIPO procède à l'enregistrement de la marque.²²

La marque enregistrée à l'Office de l'ARIPO prend effet sur les territoires des États désignés à l'expiration d'une période de neuf mois à compter de la date de notification de l'enregistrement. En effet, si l'Office de l'ARIPO enregistre une marque, chaque État désigné peut déclarer que l'enregistrement n'a pas d'effet sur son territoire parce qu'il ne respecte pas les exigences de forme et de fond de sa législation nationale.²³ Comme souligné précédemment, l'État désigné n'accepte la demande d'enregistrement d'une marque que pour autant qu'elle soit conforme à sa législation nationale. En cas de refus de la demande, l'État désigné doit, endéans un mois à compter de la décision de refus, en fournir les raisons à l'Office de l'ARIPO qui les communique à son tour au demandeur²⁴. Ce dernier a ainsi la possibilité de faire un recours devant cet Office en expliquant pourquoi sa demande n'aurait pas dû être rejetée.

Le système de Banjul présente l'avantage que le rejet de l'enregistrement d'une marque par un ou plusieurs États désignés n'affecte pas la poursuite de la procédure d'enregistrement dans les autres États membres du Protocole de Banjul initialement désignés.²⁵

¹⁸ V. ANNEXE II, Partie A : Liste des formulaires et Partie B : Description des formulaires.

¹⁹ Il s'agit du Formulaire N° M4.

²⁰ V. Protocole de Banjul, art. 2:4.

²² V. Règlement d'exécution du Protocole de Banjul, art. 11:3.

²³ V. Protocole de Banjul, art. 6:2.

²⁴ V. Protocole de Banjul, art. 6:3. Les raisons de refus d'enregistrement peuvent, par exemple, être l'existence de droits antérieurs appartenant aux tiers sur la marque.

²⁵ V. Inventa International, « The Protection of Trademarks through ARIPO »,

Il faut noter que l'Office de l'ARIPO est également habilité à enregistrer les cessions de droits sur les marques, les licences et autres droits relatifs aux marques enregistrées.²⁶

5. De l'opposition et de la publication de la marque

Toute personne peut s'opposer à la demande d'enregistrement d'une marque dans un État désigné. L'avis d'opposition peut être introduit à tout moment après la publication de la demande dans le Journal des marques, mais avant que l'enregistrement la marque ne soit accepté par l'État désigné ou les États désignés.²⁷

Le Protocole de Banjul ne fournit pas les moyens susceptibles d'être soulevés dans le cadre d'une opposition. Il prévoit que la demande doit être traitée selon les procédures d'opposition prévues dans la législation nationale de l'État désigné ou les États désignés.²⁸ Cela semble logique dans la mesure où le Protocole prévoit que toute demande d'enregistrement doit être examinée selon la loi nationale de l'État désigné. Il est donc logique que l'opposition à l'enregistrement soit également examinée à la lumière du droit de l'État désigné.

Une demande d'enregistrement d'une marque qui a été acceptée par l'État désigné ou à l'égard duquel l'État désigné n'a pas formulé d'objection doit être publiée dans le Journal des marques comme ayant été acceptée par l'État désigné.

Si aucune opposition à l'enregistrement n'est reçue dans les 3 mois à compter de la publication de la marque, l'Office de l'ARIPO enregistre la marque dans le registre des marques moyennant paiement de la taxe d'enregistrement. L'Office de l'ARIPO doit

alors délivrer au demandeur un certificat d'inscription avec copie à chaque État désigné.²⁹

Le tableau reproduit en annexe (p. 32) fournit les statistiques des marques enregistrées par l'Office de l'ARIPO depuis le 1er janvier 1997 jusqu'au 20 juillet 2016.

II. Effets de l'enregistrement de la marque

Une marque enregistrée par l'Office de l'ARIPO, en vertu du Protocole de Banjul, aura le même effet et la même protection dans chaque État désigné en tant que marque enregistrée en vertu de la législation nationale de cet État, sauf si le Registraire national communique à l'ARIPO, conformément aux dispositions de ce protocole, que cette marque n'a pas d'effet dans l'État concerné³⁰.

A. Durée et renouvellement

La marque enregistrée par l'Office de l'ARIPO est protégée dans chaque État désigné pour une durée de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande³¹. L'enregistrement peut être renouvelé par périodes de dix ans, moyennant paiement de la taxe prescrite³². Le renouvellement de l'enregistrement doit être effectué au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de l'enregistrement. Le titulaire de la marque enregistrée bénéficie néanmoins d'une période de grâce de six mois pour demander le renouvellement de sa marque. Si, à l'expiration de la période de grâce, le titulaire d'une marque n'a pas renouvelé l'enregistrement, sa marque perd la protection et elle est radiée du registre des marques³³.

<https://inventa.com/en/news/article/225/the-protection-of-trademarks-through-aripo#.Wa5XvM7lg4I.linkedin>, consulté le 14 août 2017.

²⁶ V. Règlement d'exécution du Protocole de Banjul, art. 14.

²⁷ V. Protocole de Banjul, art. 6bis:4.

²⁸ V. Protocole de Banjul, art. 6bis:4.

²⁹ V. art. 6bis:2 Protocole de Banjul.

³⁰ V. Protocole de Banjul, Section 8.

³¹ V. Protocole de Banjul, art. 7:1.

³² V. Protocole de Banjul, art. 7:2 et Règlement d'exécution, art. 12.

³³ V. Protocole de Banjul, art. 7:3.

Une marque radiée du registre pour non-paiement des frais de renouvellement peut être rétablie à la demande du propriétaire moyennant paiement de la taxe de restauration. La demande de restauration de la marque doit être introduite dans les six mois qui suivent la date de suppression de la marque du registre des marques³⁴. Nous pensons que la restauration de la marque n'est possible que dans la mesure où aucune autre personne ne l'a, entre-temps, déposée pour la même classe de produits ou services³⁵.

Ni le Protocole de Banjul, ni son règlement d'exécution ne prévoient la date de prise d'effet du renouvellement, mais il nous semble normal que la marque renouvelée prenne effet à la date d'expiration de l'enregistrement précédent.

Bien que l'enregistrement de la marque ne soit pas soumis à son usage par son titulaire, le renouvellement, quant à lui, est conditionné à l'usage de la marque³⁶.

B. Étendue de la protection

La marque enregistrée par l'Office de l'ARIPO est protégée dans tous les États désignés comme si elle avait été déposée et enregistrée en vertu de la législation nationale de chacun de ces États. La Haute Cour de l'Uganda a ainsi jugé qu'elle reconnaît les marques enregistrées en vertu des protocoles internationaux comme le Protocole de Banjul, auquel l'Uganda est partie, à condition que l'Uganda ait été désigné aux fins de l'enregistrement³⁷.

³⁴ V. Règlement d'exécution du Protocole de Banjul, art. 13 bis.

³⁵ En effet, le défaut de renouvellement entraîne la déchéance du droit à marque. Il s'ensuit que la marque devient disponible et toute personne intéressée peut la faire enregistrer pour la même classe de produits ou services.

³⁶ V. A. Adewopo, « Trademark Systems in Africa: A Proposal for the Harmonization of the ARIPO and the OAPI Agreements on Marks », *J.W.I.P.*, vol. Issue 3, May 2003, p. 480.

³⁷ V. *Anglo Fabrics (Bolton) Ltd & Anor v. African Queen Ltd & Anor* (Commercial Court Division) HCT-00-CC-CS-0632-2006.

En conséquence, la marque enregistrée par l'Office de l'ARIPO confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant d'interdire à tout tiers non autorisé l'usage commercial de la marque, sur le territoire de tout État désigné.

Le droit exclusif prend effet à partir de la date de publication de l'enregistrement de la marque dans le Journal des marques de l'ARIPO.

Le Protocole de Banjul ainsi que son règlement d'exécution restent toutefois silencieux sur la question des droits antérieurs qui peuvent exister sur l'un ou l'autre des territoires des États désignés. Comment alors régler le conflit qui pourrait naître de l'enregistrement d'une marque qui porte atteinte aux droits antérieurs de portée locale? Devant le mutisme du Protocole de Banjul, on peut penser que la question est laissée au droit national de l'État devant lequel la question est posée. Au Botswana par exemple, selon l'article 75 de la Loi sur la propriété industrielle (2010) (*Industrial Property Act, 2010*), il est prévu que lorsqu'une marque a été enregistrée de bonne foi, ou que les droits de la marque ont été acquis par l'usage de bonne foi, soit avant le 1er Janvier 2000, ou avant que l'indication géographique ne soit protégée au Botswana, rien dans la présente loi ne doit empêcher l'enregistrement de cette marque ou interférer avec l'utilisation d'une telle marque au motif que la marque est identique ou similaire à une indication géographique³⁸.

III. Protection de la marque notoire ou renommée

Il convient de prime à bord de lever l'équivoque qui existe au sujet de la différence entre la marque notoire et la marque renommée. Certains auteurs soutiennent que la marque notoire est une marque d'usage, c'est-à-dire une marque non enregistrée tandis que la marque renommée est une marque enregistrée³⁹. La différence entre les deux ne

³⁸ Traduit par nous.

³⁹ Voir *J.Cl. Commercial*, Fasc. 600, Marques, 15 juillet 2001.

serait que fonctionnelle dans la mesure où la marque notoire permet de pallier l'absence d'enregistrement, tandis que la marque renommée permet d'échapper au principe de spécialité⁴⁰. D'autres trouvent que la différenciation des deux notions complique inutilement la matière, car le régime qui leur est applicable est le même⁴¹. Nous considérons donc que les deux notions sont équivalentes.

Il faut noter également que le Protocole de Banjul ne prévoit aucune disposition relative à la protection des marques notoires ou renommées. Cela signifie que cette question est traitée dans le cadre des législations nationales des États membres de l'ARIPO. La protection de la marque renommée, non seulement dans l'espace ARIPO, mais aussi ailleurs dans le monde, suscite beaucoup d'interrogations. Cela est surtout dû au fait que les principaux instruments internationaux de protection de la marque que sont la Convention de Paris et l'Accord de l'OMC sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord ADPIC), ne fournissent pas de définition de la marque notoire ou renommée, laissant l'interprétation de la renommée ou la notoriété au droit interne des États.

A. La marque notoire dans la convention de Paris

En vertu de l'article 6bis de la Convention de Paris, une marque qui crée la confusion avec une marque notoirement connue sur le territoire d'un État de l'Union doit être refusée à l'enregistrement ou invalidée. Pour que cette disposition puisse s'appliquer, la marque qui porte atteinte à la marque notoire doit

⁴⁰ V. P. Vivant, « Marque notoire et marque renommée : une distinction à opérer », *JCP E* 2008, n° 30, p. 15; v. aussi T. Lachacinski et F. Fajgenbaum, « Quelle marque notoire ou renommée au XXIe siècle ? », *Légicom* 2010/1, n° 44, p. 40.

⁴¹ J. Canlorbe, *L'usage de la marque d'autrui*, Litec, Coll. de l'IRPI : Le droit des affaires et la propriété intellectuelle, 2007, p. 114 ; *RTD eur.*, 2000, p. 136, obs. G. Bonet ;

cependant concerner des produits identiques ou similaires.

Cette disposition comporte deux limitations. Elle ne s'applique pas aux services⁴² et permet en outre à d'autres opérateurs économiques d'adopter le même signe pour désigner des produits différents. L'article 6bis de la Convention de Paris obéit ainsi au principe de spécialité qui veut qu'une marque ne soit protégée que dans sa relation avec les produits que le titulaire a désignés au moment du dépôt en vue de l'enregistrement⁴³.

Comme nous l'avons déjà mentionné ci-dessus, tous les États parties au Protocole de Banjul sont membres de l'Union de Paris et, en cette qualité, ils sont tenus de respecter l'obligation internationale découlant de l'article 6bis susmentionné. Mais le problème qui se pose est celle de déterminer la notoriété ou la renommée d'une marque sur chacun des territoires désignés. La Convention de Paris ayant consacré la protection de la marque notoire sans la définir⁴⁴, il nous semble que la notoriété ou la renommée d'une marque est une question de fait qui est laissée à l'interprétation souveraine de chaque État membre⁴⁵.

⁴² WIPO, *The Enforcement of Intellectual Property Rights: A case Book*, Second Edition, 2008, pp. 128-129.

⁴³ F.X. Kalinda, *op. cit.*, p. 226.

⁴⁴ La disposition se contente d'autoriser un État à « refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires ».

⁴⁵ V. T. Kongolo, « Are Well-Known Marks Well Known in African Countries? », *J.W.I.P.*, vol. 5, Issue 2, March 2002.

B. La marque renommée dans l'Accord ADPIC

Il convient de souligner d'abord que l'article 2.1 de l'Accord ADPIC prévoit que les membres de l'OMC doivent se conformer aux articles 1 à 12 et 19 de la Convention de Paris. Il s'ensuit que le régime de protection des marques, y compris la marque renommée, est en principe le même que celui de la Convention de Paris. L'Accord ADPIC apporte néanmoins des éléments innovants dans la protection de la marque renommée.

L'article 16.2 étend l'application de l'article 6*bis* de la Convention de Paris aux services⁴⁶. Il fournit également quelques éléments d'appréciation de la marque renommée. Ainsi, « Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque ».

Ensuite, l'article 16.3 introduit une protection renforcée qui s'étend au-delà du principe de spécialité⁴⁷. Cette disposition étend l'application de l'article 6*bis* de la Convention de Paris⁴⁸ « aux produits ou services qui ne

⁴⁶ En effet l'article 6*bis* de la Convention de Paris ne s'applique qu'aux produits.

⁴⁷ Le principe de spécialité tempère l'utilisation exclusive de la marque enregistrée par son titulaire en admettant que d'autres opérateurs puissent adopter le même signe, mais pour désigner des produits ou services différents. Conformément au principe de spécialité, la marque n'est donc protégée que dans sa relation avec les produits ou les services que le titulaire a désigné au moment du dépôt en vue de l'enregistrement.

⁴⁸ L'article 6*bis* de la CUP oblige les pays membres de l'Union à « refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires ».

sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée », mais « à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée ».

En guise de conclusion, rappelons que le Protocole de Banjul vise principalement à l'harmonisation des procédures d'enregistrement et d'administration des marques enregistrées et laisse les questions de fond comme la protection des marques renommées aux soins des législations internes des États membres. Par exemple au Botswana, une marque ne sera pas enregistrée si elle constitue une imitation d'une marque renommée dans ce pays, la renommée étant appréciée compte tenu de la connaissance de la marque par le public dans le secteur concerné, y compris la connaissance qui a été acquise par ce public par suite de la promotion de cette marque⁴⁹. De même au Sao Tome et Principe, une marque ne sera pas enregistrée si elle est identique ou similaire à une marque renommée dans ce pays de manière à causer la confusion quant à l'origine des produits ou si la marque dont l'enregistrement est demandé constitue une traduction de la marque renommée⁵⁰.

IV. Les voies de recours à l'encontre des décisions de l'Office de l'ARIPO

La décision de l'Office de l'ARIPO de ne pas enregistrer la marque déposée par un ressortissant d'un État membre peut faire l'objet d'un recours devant ce même office et en cas de rejet, le demandeur peut introduire

⁴⁹ V. Botswana, Industrial Property Act, 2010, S. 74.2(h) and 3(c).

⁵⁰ V. Sao Tome et Principe, Law No 4/2001 of 31 December 2001 on the Protection of Intellectual Property, http://www.juristep.com/legis/intellectual_property_law.pdf, consulté le 21 septembre 2017.

un recours devant de la chambre de recours de l'ARIPO.

A. Procédure de recours administratif devant l'Office de l'ARIPO

Lorsque l'Office refuse une demande d'enregistrement ou un réexamen de la demande, le demandeur peut, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il reçoit notification de ce refus, requérir que sa demande soit considérée dans tout État désigné, comme une demande d'enregistrement conformément à la législation nationale de cet État⁵¹.

Si l'Office refuse de considérer la demande d'enregistrement en tant qu'une demande en vertu de la législation nationale de l'État désigné, le demandeur peut, dans le délai prescrit, demander à l'Office de l'ARIPO de réexaminer la question⁵².

Comme le prévoit l'article 6.4 du Protocole de Banjul, il faut remarquer que le rejet de la demande d'enregistrement d'une marque par un État désigné n'empêche pas l'Office de l'ARIPO de délivrer le certificat d'enregistrement ayant un effet dans les autres États désignés qui n'ont pas fait de communication selon laquelle l'enregistrement n'a pas d'effet sur leurs territoires.

B. Procédure de recours judiciaire devant la Chambre de recours de l'ARIPO

Si l'Office a réexaminé la demande d'enregistrement, mais a conclu à son rejet, le demandeur peut introduire un recours devant de la chambre de recours de l'ARIPO mis en place en vertu de l'article du Protocole relatif aux brevets, dessins et modèles industriels communément appelé « Protocole de Harare »⁵³.

Le Protocole de Harare institue une chambre de recours chargée, entre autres, d'examiner toute décision administrative définitive de l'Office en rapport avec la mise en œuvre des dispositions du Protocole de Harare, du Protocole de Banjul sur les marques ainsi que tout autre protocole dans le cadre de l'ARIPO.

Dans la seule affaire examinée par la Chambre de recours de l'ARIPO et publiée sur le site web de l'ARIPO, Langton Nyatsambo (ci-après appelé l'appelant) a interjeté appel contre la décision du Directeur Général de l'ARIPO (ci-après dénommé le défendeur) rejetant sa demande d'enregistrement de la marque *FONES 4 U*.

L'appelant a demandé un enregistrement de la marque *FONES 4 U* en vertu du Protocole de Banjul (le Protocole) désignant le Zimbabwe. La demande de l'appelant a été déposée et reçue au bureau de l'ARIPO le 4 Juillet 2005. La demande a été rejetée en date du 4 Juillet 2006 au motif qu'elle n'était pas nouvelle, c'est-à-dire qu'elle était devancée par une autre demande d'enregistrement d'une marque similaire. En effet, l'ARIPO a informé l'appelant que Sebege Sharma & Co. attorneys basé à Gaborone, Botswana, avaient déposé une demande d'enregistrement d'une marque similaire *FONES 4 U*. La demande a été reçue par le registraire des entreprises, brevets et marques de Gaborone, Botswana, le 8 novembre de 2004.

Bien que la lettre de transmission de la demande à l'ARIPO soit datée du 23 mars 2005, la demande a été reçue par l'ARIPO le 27 septembre 2005, c'est-à-dire six mois après la date de transmission, et dix mois après la date de dépôt de la demande. En réponse, le bureau de l'ARIPO a informé le Registraire du Botswana que la recherche avait été effectuée dans le registre des marques de l'ARIPO et qu'il appert que l'appelant avait déposé une marque similaire auprès l'ARIPO le 4 juillet 2005 désignant un seul État, le Zimbabwe.

L'appelant a interjeté appel contre le rejet de sa demande et a requis un réexamen de l'enregistrement de la marque. Les principaux arguments de l'appelant étaient les suivants :

⁵¹ V. Protocole de Banjul, art. 5:4.

⁵² V. Protocole de Banjul, art. 5bis 1.

⁵³ V. Protocole de Banjul, art. 5bis 2.

1. Qu'étant donné qu'il a déposé sa demande le 4 juillet 2005 et que la demande déposée par Sebege Sharma a été reçue par l'Office de l'ARIPO le 27 septembre 2005, cette dernière date devrait être considérée comme la date de dépôt de la demande d'enregistrement déposée par Sebege Sharma auprès de l'office de la propriété industrielle du Botswana [ci-après dénommé Office du Botswana]. La demande déposée par Langton Nyatsambo étant antérieure, elle confère la priorité sur celle déposée par Sebege Sharma & Co. Attorneys ;
2. que la demande déposée auprès de l'Office du Botswana n'est pas conforme au Protocole de Banjul parce que ledit office ne s'est pas conformé à l'article 2.4 du Protocole qui prévoit que lorsqu'une demande d'enregistrement est déposée auprès de l'office de la propriété industrielle d'un État contractant, celui-ci doit, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la transmettre à l'Office de l'ARIPO ;
3. que, dès lors que la demande d'enregistrement a été déposée auprès de l'Office du Botswana et non directement auprès de l'ARIPO, il était censé revendiquer la priorité conformément aux articles 4 et 8 du Protocole portant sur le droit de revendiquer la priorité d'une demande antérieure ;
4. qu'en outre, par sa lettre du 14 octobre 2005, l'Office de l'ARIPO avait rejeté la demande déposée auprès de l'Office du Botswana, et de ce fait il n'était plus nécessaire de revenir sur la question.

En effet, conformément à l'article 2.1 du Protocole de Banjul, le demandeur peut déposer une demande d'enregistrement d'une marque soit directement auprès de l'Office de l'ARIPO, soit auprès de l'Office de la propriété industrielle d'un État contractant audit Protocole. Dans les deux cas, au moment de

l'examen de la demande en vue de l'enregistrement de la marque, l'Office de l'ARIPO applique la règle du « premier arrivé, premier servi » (*the first to file principle*).

Se basant sur le principe ci-dessus, la Chambre de recours de l'ARIPO a retenu la date du 4 juillet 2005 comme date de dépôt de l'appelant et a considéré que la date de dépôt de la demande de Sebege Sharma devrait être le 8 novembre 2004, qui est la date à laquelle la demande a été reçue par le registraire du Botswana, et non la date à laquelle elle est arrivée à l'Office de l'ARIPO.

La Chambre de recours abonde dans le sens de l'appelant. En effet, l'Office de propriété industrielle du Botswana ne s'est pas conformé à l'article 2.4 du Protocole qui oblige cet office à transmettre toutes les demandes d'enregistrement de marques ARIPO à l'Office de l'ARIPO dans un mois à compter de la date de réception de la demande. La Chambre de recours est cependant en désaccord avec l'appelant qui prétend que la non-conformité à l'article 2.4 rend le dépôt non conforme au Protocole.

La Chambre de recours est également d'accord avec l'Office de l'ARIPO sur le fait qu'indépendamment de l'endroit où une demande a été déposée, la date de dépôt est déterminée par sa conformité à l'article 3*bis* du Protocole. La Chambre de recours est d'accord en outre avec l'ARIPO s'agissant du fait que la lettre adressée au Registraire du Botswana en date du 14 octobre 2005 n'était pas une lettre de rejet de cette demande. Cependant, la Chambre de recours s'interroge sur le fait que la même information n'a pas été transmise aux autres États désignés dans cette demande d'enregistrement.

La Chambre de recours donne en tout état de cause raison à l'Office de l'ARIPO sur les douze mois de la période d'attente prévus à l'article 6.2 du Protocole de Banjul, mais lui reproche d'avoir procédé à l'examen de la marque quant au fond et rejeté la marque au motif qu'elle n'était pas nouvelle.

S'agissant de l'examen de la marque, l'article 6 du Protocole de Banjul et l'article 11 du

Règlement d'exécution dudit protocole réservent la compétence d'examen de fond d'une marque aux États désignés. Selon le protocole, l'ARIPO est seulement habilité à mener l'examen de forme. L'Office de l'ARIPO est guidé par les articles 6.3 et 6.4 du Protocole de Banjul selon lesquels les États désignés doivent justifier leur refus d'enregistrer une marque. Dans une telle hypothèse, le demandeur a le droit de traiter directement avec un État désigné.

Il en résulte que l'Office de l'ARIPO ne peut refuser qu'une demande non conforme aux formalités de dépôt et d'enregistrement. À ce sujet, la Chambre de recours s'oppose à l'Office de l'ARIPO qui a décidé que, dans la présente espèce, l'appelant ne s'est pas conformé aux exigences de l'article 5.4 du Protocole de Banjul.

La Chambre de recours fait en outre remarquer que la nouveauté ne constitue pas une condition d'enregistrement d'une marque. L'office de l'ARIPO n'a donc pas raison d'utiliser la mesure de la nouveauté pour rejeter la marque de l'appelant.

La Chambre de recours conclut que :

1. La demande d'enregistrement de la marque *FONES 4 U* déposée par Sebege Sharma est jugée conforme aux exigences du Protocole et a donc droit à la date de dépôt du 4 novembre 2004 ;
2. L'Office de l'ARIPO n'a pas le pouvoir d'examiner une marque quant au fond ; ce pouvoir est laissé aux offices de propriété industrielle des États désignés. Par conséquent, l'ARIPO a commis une erreur en rejetant la demande de l'appelant au motif qu'elle n'était pas nouvelle ;
3. En conséquence, la Chambre de recours donne droit à la demande de l'appelant avec une variation. La variation est que les deux demandes soient autorisées à coexister dans le registre des demandes d'enregistrement des marques de l'ARIPO ;
4. L'office de l'ARIPO n'a pas besoin de prendre les pouvoirs des États désignés. Son devoir est de fournir les informations

nécessaires pour les États désignés pour leur permettre de prendre une décision éclairée.

Conclusion

Le système de l'ARIPO est essentiellement procédural ; il tend à promouvoir l'harmonisation des lois sur les marques au sein des États parties au Protocole de Banjul et non l'unification du droit des marques⁵⁴. Le système ARIPO coexiste avec les systèmes nationaux des États membres et, en cette qualité, il est moins favorable à l'intégration régionale en matière de propriété intellectuelle⁵⁵.

Ce système présente néanmoins l'avantage d'être plus souple et attractif pour les pays membres et non membres dans la mesure où, d'une part, il offre la possibilité d'enregistrer les marques étrangères selon la législation nationale et, d'autre part, le rejet de l'enregistrement d'une marque, par un ou plusieurs États désignés, n'affecte pas la poursuite de la procédure d'enregistrement dans les autres États membres du Protocole de Banjul initialement désignés. La procédure de demande d'enregistrement est par ailleurs simple et relativement peu onéreuse.

Bien que dans le règlement d'exécution du Protocole de Banjul, les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques soient déterminées par la législation nationale de chaque État désigné, le principe d'indépendance de la protection défini par l'article 6 de la Convention de Paris s'applique. Selon ce principe, une demande d'enregistrement d'une marque ne peut être refusée, de même aucun enregistrement ne peut être invalidé, au motif que le dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement n'a pas été effectué dans le pays d'origine. De même, « une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays

⁵⁴ V. L. N. Sheldon, *op. cit.*, p. 18.

⁵⁵ V. E. S. Nwauche, « An Evaluation of the African Regional Intellectual Property Right Systems », *J.W.I.P.*, Vol. 6, Issue 1, January 2003, p.138.

d'origine⁵⁶ ». Du reste, tous les États parties au Protocole de Banjul sont également membres de l'Union de Paris ainsi que de l'OMC. En cette qualité, ils sont tenus de mettre en œuvre dans le cadre de leur législation nationale les normes minimales de protection du droit des marques.

F.-X. K.

⁵⁶ Aux termes de l'article 6quinquies de la Convention de Paris, « Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement dans l'Union, le pays de l'Union où il a son domicile, et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union ».

Marques enregistrées par l'Office de l'ARIPO depuis le 1er janvier 1997 jusqu'au 20 juillet 2016

Classification de Nice	Nombre de marques
Classe 1	58
Classe 10	13
Classe 11	55
Classe 12	65
Classe 13	1
Classe 14	24
Classe 15	3
Classe 16	138
Classe 17	12
Classe 18	38
Classe 19	31
Classe 2	12
Classe 20	18
Classe 21	15
Classe 22	3
Classe 23	3
Classe 24	16
Classe 25	70
Classe 26	19
Classe 27	6
Classe 28	34
Classe 29	165
Classe 3	106
Classe 30	169
Classe 31	43
Classe 32	91
Classe 33	33
Classe 34	93
Classe 35	122
Classe 36	61
Classe 37	55
Classe 38	81
Classe 39	38
Classe 4	25
Classe 40	16
Classe 41	150
Classe 42	64
Classe 43	113
Classe 44	15
Classe 45	17
Classe 5	324
Classe 6	25
Classe 7	53
Classe 8	16
Classe 9	165
Total des marques enregistrées	2674

Source : ARIPO

Amérique Latine



Comité Régional Amérique Latine

Cynthia SOLIS

Avocate

Lola KANDELAFT

Avocate

PM PEÑA MANCERO ABOGADOS

Protection de Données Personnelles
et de la Vie Privée

Protection du consommateur

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Droit de la Concurrence

Droit Commercial

CONTENTIEUX

VOTRE ALLIÉ
LÉGALE EN

COLOMBIE

Droit de
la Concurrence

Protection de Données Personnelles
et de la Vie Privée

Protection du consommateur

Technologies de l'Informations
et des Télécommunications

CONTENTIEUX

Propriété Intellectuelle

Protection de Données Personnelles
et de la Vie Privée

Fusions et Acquisitions

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Droit de la Concurrence

Technologies de l'Informations
et des Télécommunications

www.pmabogados.co



Cra. 11 # 86-32

Ofc. 301

+(57) 1 3000222

info@pmabogados.co

BOGOTÁ - COLOMBIA

La Protection des Jeux vidéo en France et au Mexique Une Protection homogène

Cynthia SOLIS

Partner chez LEX INFORMÁTICA
Chercheur associée au CERDI, Université Paris Sud

Avec la collaboration d’Alice OLIVA

Counsel chez LEX INFORMÁTICA

Eu égard à l’importance du marché des jeux vidéo, à la multiplicité des créateurs et intervenants techniques engagés dans leur développement et à la nécessité d’assurer la protection des consommateurs, en France et au Mexique, cet article argumente l’importance d’améliorer les lois les concernant.

« *Nothing is true, everything is permitted* »¹

Ezio Auditore, *Assassin’s Creed 2*

Comme le souligne Ezio Auditore, personnage principal de la série de jeux vidéo *Assassin’s Creed* d’Ubisoft créé en 2009, le jeu vidéo nous plonge dans un environnement qui n’existe pas, où rien n’est vrai, mais où tout semble possible. Bien que juste, la définition d’Ezio du jeu vidéo mérite quelques précisions.

Le jeu vidéo est un jeu électronique doté d’une interface utilisateur permettant une interaction humaine ludique en générant un retour visuel sur un dispositif vidéo. Le joueur de jeu vidéo dispose de périphériques pour agir sur le cours du jeu et percevoir les conséquences de ses actes sur un environnement virtuel².

Le jeu vidéo est en fait un espace virtuel où l’utilisateur peut faire ou vivre des aventures que la réalité ne lui offre pas. Il représente une échappatoire, mais n’est d’ailleurs pas forcément mauvais pour la santé, quoiqu’il n’existe pas de consensus sur ce point entre les spécialistes. Selon certains, il permettrait d’améliorer différentes capacités cognitives en fonctions du type de jeu. Jouer à Tetris optimiserait selon certains spécialistes les réflexes et la sensation de bien-être chez les personnes âgées entre 69 et 90 ans³. Il est toutefois probable qu’une exposition prolongée à des jeux vidéo violents (comme *Carnageddon* ou *Duke Nukem*) favoriserait un comportement agressif induit par une désensibilisation à la violence présente dans la vie réelle⁴.

Quels qu’en soient les effets en fonction des caractéristiques des utilisateurs c’est parce qu’ils sont ludiques et qu’ils répondent aux attentes des consommateurs que les jeux

¹ Rien n’est vrai, tout est permis : traduction de la citation du célèbre jeu *Assassin’s Creed 2*.

² Wikipédia (2018) « Jeu vidéo » sur le site Wikipédia : consulté le 1/7/2018 https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeu_vidéo&action=history

³ J. Goldstein et al., « Video games and the elderly », *Social Behavior and Personality* 1997, vol. XXV, n° 4.

⁴ N. L. Carnagey, C.A. Anderson et B. J. Bushman, « The effect of video game violence on physiological desensitization to real-life violence », *Journal of Experimental Social Psychology*, Vol. 43, Issue 3, May 2007, p. 489.

vidéo constituent un marché en constante progression. L'industrie du jeu vidéo a atteint des records avec la sortie de la Nintendo (NES), hors des frontières du Japon, en 1985. Elle a donné naissance à une industrie dont les ventes sont estimées aujourd'hui à 65 milliards de dollars aux États-Unis⁵. De son côté, le Mexique, avec ses 60 millions de consommateurs, occupe la quatorzième place dans le monde et représente un marché de 1.125.8 millions de dollars. La France, quant à elle, enregistre un chiffre d'affaires record de 4,3 milliards⁶ d'euros.

Néanmoins, leur complexité et leur caractère particulier font des jeux vidéo des œuvres dont la qualification juridique est délicate à cerner. Or, de cette qualification juridique dépend pourtant le régime juridique applicable aux jeux vidéo, permettant de déterminer les droits et obligations attribués à chaque intervenant, à chaque créateur du jeu vidéo, à chaque intervenant, mais aussi aux consommateurs principalement non adultes.

Il est donc intéressant d'envisager les différentes étapes de qualification juridique du jeu vidéo pour ensuite s'interroger sur les conséquences en termes de protection des jeux vidéo, notamment au Mexique et en France. Dans un premier temps nous aborderons, « La protection des créateurs des jeux vidéo » (I) en incluant dans la catégorie créateurs tant les éditeurs que les personnels techniques. Dans un second temps, nous nous intéresserons à celle « des utilisateurs de jeux vidéo ; notamment les mineurs » (II), en centrant notre attention sur la protection des données personnelles. Nous effectuerons un bilan de la situation en considérant d'abord le droit international, puis les situations nationales, au Mexique et en France, en essayant de caractériser les différentes réponses apportées par chacun de ces deux pays à des

problématiques communes, principalement à celles dérivées de l'application de la catégorie œuvre de l'esprit au jeu vidéo.

Notre point de départ est en effet que, malgré une industrie colossale et une croissance exponentielle du marché, la protection du jeu vidéo et des droits de ses auteurs et consommateurs reste encore insuffisante. Ce déficit de protection s'explique par le fait que les jeux vidéo diffèrent des autres œuvres de l'esprit. Rappelons que, en France par exemple, l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle n'envisage pas expressément les jeux vidéo comme une œuvre de l'esprit, alors même que celle-ci est définie comme une création intellectuelle originale réalisée sous une forme particulière, conformément à des règles préétablies et à trois critères :

- Une création intellectuelle : sans prendre en compte le type spécifique de création, l'article L. 112-2 dresse une liste non exhaustive d'œuvres de l'esprit.
- Une forme : l'œuvre de l'esprit n'est protégée par des droits d'auteur que si elle est matérialisée. Une idée n'est donc pas protégée.
- L'originalité : l'œuvre est marquée par la personnalité de son auteur⁷.

I. La protection des créateurs des jeux vidéo

Au vingt-et-unième siècle, l'industrie du jeu vidéo a connu un tournant essentiel dans son évolution. L'intérêt du public s'est amplifié, provoquant une offre de jeux vidéo plus diversifiée et ce faisant plus complexe, mieux élaborée avec un rendu de plus en plus proche de la réalité. PlayerUnknown's

⁵ OMPI Magazine (2014) (Organisation Mondiale de la Propriété Internationale) consulté le 1/7/2018 sur le site http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2014/02/article_0002.html

⁶ Source : données SELL, à partir des panels GSD / GameTrack / App Annie Intelligence à fin 2017.

⁷ Bibliothèque Nationale de France (BnF) « Les Grands Principes du Droit D'auteur, consulté le 1/7/2018, https://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/referenc/cite_txt.htm

Battlegrounds obtient par exemple 30 millions de vente en 2017⁸.

La complexité du jeu vidéo nécessite parfois l'intervention de plusieurs centaines d'intervenants techniques et de ce fait implique la mise en place d'un budget élevé. La multiplication et la variété des intervenants posent la question de la protection de leurs droits et *in fine* celle de l'œuvre finale mise en vente. Nous analyserons donc la protection des créateurs au niveau du droit international (1), puis du droit mexicain (2) et enfin du droit français (3) :

1. La protection de la création du jeu vidéo en droit international :

La Convention de Berne, signée le 9 septembre 1886 et modifiée à maintes reprises jusqu'en 1979, offre une solution efficace à l'international pour la protection des œuvres et, plus particulièrement, celle des œuvres littéraire et artistique. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre. Notons que la France et le Mexique sont deux pays signataires de cette convention.

Encore faut-il que le jeu vidéo soit reconnu comme une œuvre artistique pour rentrer dans le champ d'application du traité et être protégé par celui-ci.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, « l'OMPI », en charge de gérer la Convention de Berne, prend donc le soin de préciser que :

« De par leur complexité et leur nature transversale, les jeux vidéo posent un certain nombre de questions et de défis en termes de droit d'auteur (...). Même si l'article 2 de la Convention de Berne offre une base solide pour déterminer si les jeux vidéo peuvent bénéficier d'une protection par le droit d'auteur, les jeux vidéo n'en demeurent pas

⁸ Wikipédia (2018) « Liste des jeux les plus vendus » consulté sur le site Wikipédia consulté le 1/7/2018 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_jeux_vidéo_les_plus_vendus

moins des œuvres originales complexes qui sont potentiellement composées de plusieurs œuvres protégées par le droit d'auteur. »⁹

D'après l'OMPI, les jeux vidéo modernes comprennent au moins deux éléments principaux : un « élément audiovisuel », c'est-à-dire une image, un enregistrement vidéo et son, etc. ; et « un élément logiciel », qui gère techniquement l'élément audiovisuel pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec les différents éléments du jeu.¹⁰ En ces termes, le jeu vidéo peut être qualifié d'œuvre de l'esprit complexe.

Il est indispensable de qualifier la nature de l'œuvre pour pouvoir la rattacher à un type d'œuvre auquel la création correspond, afin d'en déduire une protection vis-à-vis des tiers.

Les difficultés liées à la qualification des jeux vidéo rencontrées sur le plan international sont également présentes à l'échelle nationale, tant au Mexique qu'en France.

2. La protection de la création du jeu vidéo en droit mexicain :

Le droit mexicain prévoit dans sa Loi fédérale du Droit d'Auteur, publiée au Journal Officiel Fédéral le 24 mars 1997, une protection des œuvres audiovisuelles, des œuvres multimédias et des logiciels. Cette loi a été modifiée le 13 janvier 2016¹¹ et pour la dernière fois, par le décret du 1er juin 2018, pour ajout de l'article 213 et d'un paragraphe

⁹ OMPI MAGASINE (2014) (Organisation Mondiale de la Propriété Internationale) consulté le 1/7/2018 sur le site Magazine « Jeux vidéos », http://www.wipo.int/copyright/fr/activities/video_games.html.

¹⁰ OMPI MAGASINE (2/2014) (Organisation Mondiale de la Propriété Internationale) consulté le 1/7/2018 sur le site Magazine « Jeux vidéos » http://www.wipo.int/copyright/fr/activities/video_games.html.

¹¹ OMPI (Organisation Mondiale de La Propriété Internationale) Mexique (2016) Ley Federal del Derecho de Autor (texto refundido publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2016), Lois principales de PI: adoptées par le pouvoir législatif, MX 160

à l'article 215. Ces deux derniers textes n'explicitent en rien le statut des jeux vidéo¹².

Les références aux jeux vidéo demeurent donc indirectes. On peut citer, à titre d'exemple, l'article 94 relatif aux œuvres audiovisuelles et l'article 101 relatif aux logiciels de la Loi Fédérale du Droit d'Auteur :

L'article 94 dispose que « Par œuvres audiovisuelles il faut entendre les œuvres exprimées au moyen d'une série d'images associées, sonorisées ou non, qui sont rendues perceptibles au moyen de dispositifs techniques, donnant une impression de mouvement ».

L'article 101 énonce qu' « un logiciel désigne l'expression originale sous toute forme, langage ou code d'un ensemble d'instructions qui, en vertu d'une séquence, d'une structure et d'une organisation particulières, est destinée à faire exécuter un travail ou une fonction spécifique. »

En revanche, la loi n'apporte aucune définition propre aux jeux vidéo. Il apparaît dès lors nécessaire de recourir au raisonnement syllogistique pour qualifier et établir une protection du jeu vidéo, du type :

Le jeu vidéo comporte des images et des sons ; l'œuvre audiovisuelle comporte des images et des sons ; le jeu vidéo est une œuvre audiovisuelle et doit être qualifié en tant que tel¹³. De la même manière, « le jeu vidéo comporte principalement un logiciel ; le logiciel est protégé par le droit d'auteur ; le jeu vidéo est un logiciel protégé par le droit d'auteur.

En ces termes, la création du jeu vidéo, qui est presque toujours le produit de l'accomplissement d'un travail collectif a pour finalité non pas une œuvre, mais plusieurs

œuvres. Chacune de ces œuvres doit dès lors être sujette à protection en fonction de ses caractéristiques propres, soit des œuvres rattachées à la qualification de logiciel, soit des œuvres audiovisuelles. Cela signifie aussi que plusieurs auteurs peuvent être identifiés en tant que parties prenantes dans la création de jeu vidéo.

L'article 96 de la même loi précise ensuite le mode d'exercice des droits d'auteur reconnus à une œuvre qualifiée d'audiovisuelle :

« Les titulaires des droits patrimoniaux peuvent disposer de leurs contributions à l'œuvre audiovisuelle en vue de les exploiter de façon isolée, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation normale de ladite œuvre. »

Il est clairement indiqué dans cet article ci-dessus cité que les protagonistes participant à la création du jeu vidéo reçoivent un droit « patrimonial ». Néanmoins, ils ne peuvent intervenir sur l'œuvre finale, ni sur sa diffusion. Ils ne sont protégés par les droits d'auteurs que sur la partie de l'œuvre à laquelle ils ont participé, et ce, seulement si cette protection n'affecte pas l'exploitation « normale » de l'œuvre. Autrement dit, ils ne bénéficient que d'une protection atrophiée des droits d'auteur. Il semble que seul l'éditeur puisse endosser le titre d' « auteur » avec tous les droits que cette qualification implique. Ainsi, en cas de contrefaçon de la musique utilisée dans le jeu vidéo, c'est-à-dire l'œuvre finale, on peut se demander si l'auteur (le compositeur) de cette musique pourra obtenir réparation du préjudice de contrefaçon, lorsque cette action en justice affecte l'exploitation normale du jeu vidéo...

Il apparaît également que ce mode de raisonnement apporte à la protection des jeux vidéo un mode de qualification écartelé et aléatoire, mais il ne permet pas une protection totale des droits d'auteur. Le travail des juges sera donc de déterminer la partie de l'œuvre correspondant à la participation apportée par tel ou tel type d'intervenant. Il en résultera un travail de « titan » qui ne garantit pas une protection infaillible.

¹² SEGO (Secretaria del Gobierno) (01/06/2018) DECRETO por el que se adicionan un Artículo 213 Bis y un segundo párrafo al Artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor, consulté le 1/7/2018: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5524949&fecha=01/06/2018

¹³ B. Cardella. Le droit des jeux vidéo, de la virtualité à la réalité juridique Thèse, Université de Toulon, 2011.

L'article 103 de la même loi précise le régime juridique applicable aux créateurs du logiciel et définit les droits des éditeurs :

« Lorsqu'un logiciel a été créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou selon les instructions de l'employeur, les droits patrimoniaux sur ce logiciel appartiennent à l'employeur, sauf convention contraire ».

La protection des créateurs semble encore plus affaiblie lorsque le jeu vidéo est qualifié de logiciel, puisque le régime juridique applicable aux logiciels ne reconnaît pas de droits patrimoniaux aux acteurs de la création du logiciel. L'éditeur seul, reconnu comme l'employeur, peut tirer profit de la protection des droits d'auteur puisque lui seul est propriétaire de l'œuvre.

Il est toutefois possible d'obtenir une protection par la voie du brevet et ainsi de recevoir un droit sur un certain nombre d'éléments du jeu vidéo sans passer par la qualification du juge. Tel est le cas, notamment, d'un brevet « hardware ». Pour autant, encore une fois, cette protection apparaît limitée puisque l'œuvre dans son ensemble ne peut être protégée par un brevet.

3. La protection de la création du jeu vidéo en droit français :

En France, c'est en 1984 qu'est pour la première fois octroyée la qualification d'œuvre de l'esprit au jeu vidéo, caractéristique indispensable pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d'auteur.

Dans l'arrêt du 7 mars 1986 « Atari et William electronics », la Cour de cassation admet une qualification de principe des jeux vidéo en tant qu'œuvre de l'esprit seulement si la condition d'originalité (critère principal) est satisfaite.¹⁴

¹⁴ Légifrance, Cour de cassation en Assemblée plénière, Audience Publique du vendredi 7 mars 1986, N°de pourvoi: 85-91465, consulté le 1/7/2018 <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007016536>,

Les juridictions présument l'originalité des jeux vidéo sur la base de celle du logiciel, bien que le jeu vidéo soit composé de plusieurs autres caractéristiques telles que la musique, le graphisme, le scénario etc. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par sa chambre Criminelle le 21 juin 2000, concernant l'affaire dite Midway (arrêt " Mortal Kombat ")¹⁵, réaffirme sa position en qualifiant les jeux vidéo d'œuvre de l'esprit en ce qu'ils sont considérés comme des logiciels. La Cour de cassation opte ainsi pour une qualification unitaire du jeu vidéo.

Malgré ces antécédents, depuis une vingtaine d'années, le secteur d'activité a néanmoins continué à connaître de nombreux aléas quant au régime juridique à lui appliquer, son statut n'ayant pas été défini par le législateur¹⁶. Ainsi, comme dans le droit mexicain, en droit français le jeu vidéo a longtemps été qualifié tantôt d'œuvre audiovisuelle, tantôt de logiciel. La qualification peut également résulter du processus de création, le jeu vidéo pouvant être qualifié d'œuvre collective ou d'œuvre de collaboration.

La Cour de cassation a répondu à la question du statut juridique du jeu vidéo dans son arrêt du 25 juin 2009¹⁷ La Première Chambre civile est venue rejeter un pourvoi contre l'arrêt du 20 septembre 2007, rendu par la cour d'appel de Paris¹⁸ qui proposait la réaffirmation du

¹⁵Légifrance, Cour de cassation en chambre criminelle, Audience Publique du mercredi 21 juin 2000, N°de pourvoi: 99-85154, texte consulté le 1/7/2018 :<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00007605470&fastReqId=1476643638>,

¹⁶ B. Cardella, *op. cit.*

¹⁷Légifrance, Cour de cassation de la Première chambre civile, Audience Publique du jeudi 25 juin 2009, n°du pourvoi 07-20387, texte consulté le 1/7/2018 <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020800632&fastReqId=1676370089&fastPos=1>,

¹⁸ Légifrance, Arrêt du 20 septembre 2007 rendu par la Cour d'appel de Paris est cité dans l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2009 texte consulté le 1/7/2018, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/ premiere_chambre_civile_568/732_25_13124.html,

statut juridique complexe du jeu vidéo, c'est-à-dire ni tout à fait dépendante du régime juridique du logiciel, ni de celui du droit d'auteur. Il était question dans cet arrêt d'un litige entre la société Sesam, organisme de gestion des droits de reproduction mécanique des œuvres musicales incluses dans le répertoire de la SACEM et de la SDRM, et la société CRYO, éditeur de jeux vidéo. L'éditeur se prévalait de l'article L 131-4-5° du Code de la propriété intellectuelle permettant une rémunération forfaitaire en cas de cession des droits sur un logiciel.

Dans l'arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation retint une qualification innovante du jeu vidéo en estimant que « Le jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait se réduire à sa seule dimension logiciel, quelle que soit l'importance de celle-ci ».

La qualification d'œuvre complexe signifie que chaque composante du jeu vidéo est soumise au régime qui convient à sa nature, ce qui conduit à s'interroger sur les différentes composantes du jeu vidéo, à savoir les images, le graphisme, le scénario, la musique, les effets sonores, etc.

La question qui se pose alors est celle de savoir si toutes ces composantes ont été créées uniquement avec le propos de produire un jeu vidéo ou si certaines composantes du jeu préexistaient à celui-ci. Certaines musiques de jeu vidéo peuvent par exemple exister avant la conception du jeu vidéo¹⁹. Dans le premier cas, on admet une qualification d'œuvre collective tandis que dans le deuxième cas on admet une qualification d'œuvre de collaboration. Autrement dit, dans le cas d'une œuvre collective, l'éditeur détient tous les droits d'auteur, tandis que dans le cas d'une œuvre de collaboration, les droits d'auteur sont partagés entre tous les contributeurs et font l'objet d'une indivision.

Dans ce même arrêt, la Cour de cassation fit le choix de retenir la qualification d'œuvre collective, démontrant ainsi sa volonté de

garantir les droits des sociétés de gestion collective comme la SESAM.

Il convient toutefois de s'interroger sur les effets réels d'une telle qualification - œuvre complexe. En réalité, elle conduit à cumuler plusieurs régimes de protection pour une même œuvre, mais une telle superposition de régimes juridiques rend plus complexe la protection, ainsi que l'exploitation du jeu vidéo.

Il faut également s'interroger sur la conséquence pratique de cette qualification sur le mode de rémunération des différents auteurs. En effet, une juxtaposition de divers régimes juridiques entraîne une possible coexistence de plusieurs types de rémunération concernant une même œuvre : une rémunération proportionnelle et une rémunération forfaitaire, par exemple. Ceci n'est donc pas sans poser un certain nombre de difficultés pratiques²⁰.

Comme le démontre encore un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon, le 8 septembre 2016²¹, il apparaît que les juges favorisent de plus en plus la protection des œuvres complexes, ce qui tourne à l'avantage des créateurs des jeux vidéo. Le créateur du logiciel à l'origine d'un jeu vidéo peut prétendre à ses droits patrimoniaux d'auteur. L'œuvre n'est donc pas considérée comme une œuvre collective, mais de collaboration. Dès lors, l'éditeur ne détiendrait pas tous les droits d'auteur. Le créateur du logiciel peut se prévaloir non seulement de l'existence de son droit d'auteur, mais également demander réparation pour contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur du jeu vidéo lorsque l'éditeur ne sollicite pas son autorisation pour

¹⁹La musique du film *le Seigneur des anneaux*, composée par Howard Shore, a été reprise dans le jeu vidéo *eponyme*.

²⁰ S. Cadiot, « Jeux vidéo, régime juridique du logiciel ou du droit d'auteur ? », publié sur le site european-legaladvice.com, le 20 juin 2010.

²¹ Décision citée dans l'article de A. Cheron avocat associé du cabinet ACBM: « Frederick Raynal fait reconnaître ses droits sur le jeu vidéo *Alone in the Dark* : une victoire pour les créateurs de jeu », Publié le 16 septembre 2016, https://www.afjv.com/news/6747_f-raynal-fait-reconnaitre-ses-droits-sur-alone-in-the-dark.htm,

l'exploitation et la commercialisation du jeu vidéo. Il en va de même pour l'auteur d'une musique qui préexistait au jeu vidéo : le compositeur peut jouir pleinement de ses droits d'auteur.

Toutefois, si la protection des jeux vidéo et celle de ses créateurs semblent se renforcer progressivement, qu'en est-il de celle des utilisateurs de jeux vidéo, principalement des enfants et des adolescents ?

II. La protection des utilisateurs de jeux vidéo, notamment les mineurs :

Imaginons, un instant, un enfant de 12 ans qui adore les jeux vidéo. Il débute sa journée en allumant son ordinateur pour « chatter » sur le blog « Bob l'éponge Paris » avec tous ses « amis » virtuels. Imaginons encore que, lorsqu'il sort de chez lui, il emporte un Smartphone sur lequel il joue pendant ses heures de pause. Enfin, lorsqu'il revient chez lui, il reprend sa partie qui se déroule en « live » et décide d'acheter un accessoire à son avatar.

Bien que tous ces événements puissent apparaître anodins pour un jeune adolescent de 12 ans au XXI^e siècle, du côté de l'éditeur du jeu vidéo, il s'agit d'une journée enrichissante qui vient de se dérouler. Elle lui aura permis de connaître l'adresse de l'enfant et celle de son école, ses horaires, les noms/pseudonymes de ses amis et, accessoirement, le contenu de leurs discussions, les coordonnées bancaires de ses parents et, pourquoi pas, une première analyse sociale du mode de vie des parents, au regard des horaires de leur enfant, de ses fréquences d'achats et bien évidemment, de la localisation de leur domicile²².

Ces données sont pour certaines dites « personnelles ». Il arrive que dans d'autres circonstances, bien que plus rares, l'éditeur ait accès aux données dites « sensibles » c'est à

dire des données qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, l'état de santé, etc... Ces données personnelles ou sensibles sont délivrées par l'enfant sans que celui-ci ne s'aperçoive des enjeux ou n'y prête une quelconque attention. Son jeune âge et son manque d'expérience ne lui permettent ni de se méfier ni de donner un accord pleinement conscient à la divulgation des informations renseignées.

L'article 4 du Règlement général sur la protection des données, le « RGPD »²³, adopté le 14 avril 2016 et applicable le 25 mai 2018, définit la donnée à caractère personnel comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable [...] ; est réputée être une "personne physique identifiable" une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».

Il est par conséquent impératif que les éditeurs préviennent les utilisateurs de la collecte des données personnelles, et obtiennent un consentement explicite.

Mais cet état de fait pose, en outre une autre question plus cruciale: celle de la protection du mineur.

Bien que les États-Unis disposent depuis longtemps d'une réglementation destinée à protéger les mineurs de moins de 13 ans (le Children Online Privacy Protection Act - COPPA)²⁴, la France et l'Union européenne

²² H.Leben « Dis moi à quoi tu joues, et je te dirai qui tu es », La collecte des Données Personnelles à l'heure du GDPR, https://www.afjv.com/news/8499_dis-moi-a-quoi-tu-joues-et-je-te-dirai-qui-tu-es.htm

²³ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

²⁴ Federal Trade Commission: « Protecting America's Consumers » Children's Online Privacy Protection Rule ("COPPA"), COPPA imposes certain requirements on operators of websites or online

n'avaient pas, jusqu'à 2018, mis en place de dispositifs spécifiques applicables aux enfants.²⁵

Désormais, les professionnels, tels que les éditeurs devront redoubler de vigilance pour un public de moins de 16 ans. Ils devront, en effet, rédiger un formulaire de collecte de données en termes clairs et simples « que l'enfant peut aisément comprendre ». En pratique, l'on recommandera par exemple d'utiliser le tutoiement dans un formulaire français de collecte de données destiné à des enfants. D'autre part, les responsables de traitement devront s'assurer que le titulaire de l'autorité parentale est bien à l'origine du consentement lié au recueil des données de l'enfant. Par ailleurs, ils auront la responsabilité de procéder à cette vérification « compte tenu des moyens technologiques disponibles ». Concrètement, cela implique de mettre en place des mécanismes de contrôle, par exemple des messages d'avertissements mentionnant les sanctions applicables en cas de fausse déclaration, et enfin, de permettre aux enfants devenus majeurs de retirer leur consentement.

Le règlement général sur la protection des données ne concerne pas seulement les pays membres de l'Union européenne puisqu'il est également applicable à toutes entreprises, sociétés ou startup qui collectent des données d'utilisateurs se trouvant dans un des pays membres de l'Union européenne, et ce quelle que soit sa localisation ou l'origine de cette entité.

Le droit n'arrive pas toujours à faire face à aux avancées technologiques et semble « en retard » sur le plan international du fait, par

services directed to children under 13 years of age, and on operators of other websites or online services that have actual knowledge that they are collecting personal information online from a child under 13 years of age. 5 avril 2018.

²⁵ Agence Française pour les Jeux Vidéo : Article de Colbert Avocat D'Affaires « Atelier GDPR et collecte des données des mineurs dans l'industrie vidéo-ludique », publié à Paris le 9 février 2018, consulté le 1/7/2018 https://www.afjv.com/news/8387_atelier-jeu-video-et-collecte-de-donnees-des-mineurs.htm,

exemple, de la longueur des délais pour la mise en place de règlements internationaux, ou des jugements. Même lorsque ces règlements sont entrés en vigueur et s'appliquent aux États membres, beaucoup d'entreprises qui ne les respectent pas. Elles s'exposent toutefois à des sanctions extrêmement dissuasives prévues par le RGDP :

Jusqu'à 10 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 2% du chiffre d'affaires annuel mondial pour des manquements notamment au Privacy By Design, Privacy By Default, en matière de PIA, etc. ;

Jusqu'à 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4% du chiffre d'affaires annuelles mondiales pour manquement notamment aux droits des personnes (droits d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression, droit à l'oubli, etc.).²⁶

De plus, ne pas se mettre en conformité avec le RGPD pourrait se révéler désastreux en termes de réputation pour les entreprises dont l'image de marque serait détériorée et qui risqueraient en conséquence de perdre la confiance de clients de plus en plus attachés à la protection de leurs données personnelles²⁷.

Pour sa part, le Mexique a promulgué également une loi protégeant les données personnelles des particuliers. Cette loi entrée en vigueur le 5 juillet 2012²⁸ est précisée par un règlement fédéral entré en vigueur le 21 décembre 2011²⁹. À l'occasion de la mise en

²⁶ RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données : « Quelles sanctions en cas de non-respect du règlement ? » par Marie D'Auvergne & Frédéric Picard, publié le Octobre 2, 2017,, consulté le 1/7/2018 <https://www.avocat-rgpd.com/single-post/2017/09/27/RGPD-queelles-sanctions-en-cas-de-non-respect-du-reglement>

²⁷ Ibidem.

²⁸ « LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES », Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LF_PDPPP.pdf,

²⁹ REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, Nuevo

application de ces textes légaux a été également créé l'Institut National de Transparence, d'Accès à l'Information et de Protection des Données Personnelles (INAI)³⁰, un équivalent de La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) en France.³¹ L'INAI a pour objectif de garantir le respect optimal des droits d'accès à l'information publique tout en assurant la protection des données personnelles. L'INAI se veut une institution nationale efficace et performante dans la consolidation d'une culture de la transparence, de la responsabilité et du traitement des données personnelles.

Précisons également que le Mexique a adhéré cette année à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (nommée également la "Convention 108") ainsi qu'à son Protocole additionnel³² sur les flux transfrontières de données et les autorités de surveillance.

Rappelons que la Convention 108³³ est le premier instrument international contraignant qui protège l'individu contre les abus qui peuvent accompagner la collecte et le traitement des données personnelles et qui vise à réguler en même temps le flux transfrontalier des données personnelles. Elle fournit des garanties en matière de collecte et de traitement des données personnelles et elle interdit le traitement de données "sensibles"

Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2011, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPDPPP.pdf.

³⁰ INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales)

³¹ Commission Nationale Liberté et Informatique (CNIL)

³² Council of Europe: Chart of the Signature and Ratifications of Treaty No.181

"Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows, entry into force 01/07/2004"

³³ Council of Europe, Convention for the Protection of Individual with regard to Automatic Processing of Personal Data, entry into force 28/01/1985

sur la race, la politique, la santé, la religion, la vie sexuelle, le casier judiciaire, et ce en l'absence de garanties légales. La Convention consacre également le droit de l'individu à savoir que des informations le concernant lui sont stockées et, le cas échéant, de les corriger. La restriction aux droits énoncés dans la Convention n'est possible que lorsque des intérêts supérieurs (par exemple, la sécurité de l'État, la Défense, etc.) sont en jeu. Elle impose certaines restrictions aux flux transfrontaliers de données à caractère personnel vers les États où la réglementation légale n'offre pas une protection équivalente.

La Convention 108 et ses protocoles additionnels sont entrés en force d'application le 1^{er} octobre 2018. Le Mexique est le 6^e pays non européen à adhérer à cette convention. On peut donc est de bon ton de prévoir qu'il ne sera dorénavant plus identifié uniquement comme un pays offrant des opportunités d'investissement facile, mais aussi comme un pays susceptible d'assurer une protection correcte des données personnelles.

Les thèmes envisagés et relatifs aux jeux vidéo nous ont amenés aux conclusions suivantes : le droit d'auteur et en général le droit des jeux vidéo n'assurent pas une protection suffisante à l'égard des créateurs et des intervenants dans la confection des jeux vidéo ni à l'égard des consommateurs. L'industrie des jeux vidéo, qui atteint des chiffres d'affaires record sur le marché mondial, ne saurait se satisfaire d'une protection en demi-mesure, c'est à dire des droits qui ne sont pas immédiatement identifiables et, dès lors, dépendent à chaque fois d'une qualification juridique nouvelle. Les avancées intervenues en matière de protection du droit d'auteur révèlent l'ampleur du problème et l'urgence de le résoudre. S'engager sur le chemin de la création d'un droit nouveau consacré uniquement aux jeux vidéo, en parallèle des dispositions relative au droit d'auteur, ne semble pas une solution adéquate puisque ce droit risquerait d'être trop restrictif et de ce fait inapplicable. En effet, chaque avancée technologique et chaque évolution des techniques imposeraient des réformes et nuiraient à l'harmonie initialement instaurée.

Étant donné que la principale raison du problème d'application du droit d'auteur aux jeux vidéo est qu'il représente une plateforme en constante évolution sur son temps par rapport aux autres œuvres artistiques bien établies (tels les livres, les œuvres musicales, etc.), Il faudrait envisager des solutions, telles qu'une réforme du droit d'auteur, ce qui semble être la voie empruntée par les spécialistes.

À l'inverse, les droits des consommateurs ont été l'objet de peu d'attention jusqu'à maintenant, mais l'intérêt croissant pour une protection efficace des données (nettement souligné par la législation européenne) et pour l'information des consommateurs y compris les enfants laissent augurer des modifications. Certaines se sont traduites sur le plan organisationnel (création de la CNIL et de l'IFAI dans nos études de cas), mais des progrès restent à faire en termes de réformes légales et d'application des textes mis en vigueur.

C. S. et A. O.

Marques et réseaux sociaux – aspects juridiques

Daniel PEÑA VALENZUELA

*Avocat, associé Cabinet Peña Mancero Abogados, Bogotá
Professeur Titulaire et Directeur de Recherche à l'Universidad Externado de Colombia.*

Mathilde BOISNARD

*Praticien en droit dans le Cabinet Peña Mancero Abogados
Étudiante, UVSQ, France.*

Dans la relation entre les réseaux sociaux et les droits fondamentaux, les restrictions à la liberté d'expression sur Internet ne sont acceptables que si elles sont conformes aux normes internationales. De même, les réseaux sociaux doivent contribuer au respect du droit des marques en coopération avec les autorités, mais sans compromettre le respect des droits des utilisateurs.

Le phénomène des réseaux sociaux est apparu et s'est consolidé il y a une décennie à peine, dans le cadre de la révolution numérique.

Le réseau social Facebook a notamment été fondé en 2004, Twitter en 2006, LinkedIn en 2003 et Instagram en 2010. En raison du nombre considérable d'utilisateurs qui manient ces réseaux quotidiennement dans le monde, ces derniers ont pris une telle importance qu'ils sont aujourd'hui une référence au sein du Web 2.0, terme qui tend aujourd'hui à être remplacé par la formule « médias sociaux »¹.

Le terme de médias sociaux désigne les plateformes digitales accessibles par Internet, comprenant différentes activités qui intègrent la technologie, l'interaction sociale et la création de contenus. Les smartphones et les applications permettent d'accélérer l'accès à ces médias sociaux et, donc, de consolider les réseaux sociaux en tant que source de diffusion et de réception de l'information et des connaissances.

Le Web 2.0 ainsi que l'environnement dans lequel les réseaux sociaux apparaissent et se consolident sont de nature interactive, c'est-à-dire que les utilisateurs profitent des

plateformes fournies par les entreprises ayant une portée mondiale pour générer du contenu numérique, les publier et les mettre à disposition d'un groupe indéterminé ou les publier pour un groupe fermé.

Bien qu'il y ait des utilisateurs des réseaux sociaux de toute génération, « les natifs du numérique »² sont ceux qui ont le plus grand impact dans l'emploi de ceux-ci. L'usage qu'ils en font est quasi permanent. Les réseaux sociaux représentent désormais l'évolution générationnelle de la société. Certains segments de la population préfèrent des réseaux généraux tel que Facebook, alors que d'autres privilégient l'échange de contenus comme Instagram, Google+, Vine et YouTube. Les réseaux sociaux sont devenus, pour beaucoup de jeunes, le moyen par lequel ils socialisent, s'informent et communiquent leurs idées et opinions.

Le phénomène ne s'arrête toutefois pas là. Les entreprises, de toutes tailles et origines géographiques, ont progressivement trouvé dans le Web 2.0 un nouvel écosystème permettant de déployer leurs stratégies marketing, ainsi qu'une forme innovante pour

¹ Aux Etats-Unis est utilisé le terme Social Media et en Colombie, la formule Internet Social.

² Individus nés en même temps que le développement d'Internet, nommés nativos digitales en Colombie.

le positionnement de leurs marques, produits et services.

La présente étude se propose d'aborder par conséquent le phénomène des réseaux sociaux (I), les relations entre les réseaux sociaux et le droit (II), l'utilisation des réseaux sociaux par les titulaires des marques de produits et de services (III), les violations du droit des marques dans les réseaux sociaux (IV).

I. Le phénomène des réseaux sociaux

Chaque jour, des centaines de millions d'utilisateurs manient les réseaux sociaux, à travers le monde. Tous les réseaux ont en commun la mise à disposition de plateformes en ligne contenant divers outils dans le but de partager efficacement des contenus numériques. Le réseau social le plus utilisé, à l'échelle mondiale, est Facebook avec plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels en 2017³. Outre ce réseau social général, sont apparus également des réseaux plus spécifiques dans lesquels les contenus publiés pourront être des photographies notamment sur Instagram ou Pinterest. Les réseaux sociaux tels que LinkedIn, quant à eux, permettent la mise en relation (networking) avec des professionnels du même secteur. Il existe également des réseaux sociaux associés à l'expression d'idées et d'opinions, tels que Twitter, qui permettent l'échange de publications entre utilisateurs du monde entier.

Les réseaux sociaux occupent une fonction fondamentale dans la Société de l'Information. Ils permettent le partage d'informations, la publication de contenus, l'expression d'idées, la publicité de produits et de services à travers des plateformes numériques mondiales sur lesquelles les usagers sont les premiers protagonistes. L'objectif des utilisateurs est varié : montrer leurs réalisations et expériences ; partager celles de leurs connaissances ou de tiers. C'est une forme de narcissisme qui les incite à relater tout

événement vécu, pertinent ou non. Les réseaux sociaux ne cessent donc de s'adapter aux diverses évolutions, liées notamment aux paradigmes électroniques en se conformant par exemple aux applications mobiles, et combinent ainsi les vertus du Web 2.0 et de l'Internet Mobile.

Dans le cadre du phénomène des réseaux sociaux, il est nécessaire de définir ses différents éléments fonctionnels. Il est ainsi possible d'identifier :

- le profil de l'utilisateur qui contient des informations réelles ou fictives sur l'identité de celui-ci, des données publiques qui correspondent à l'enregistrement, l'inscription auprès du réseau social ;
- le nom d'utilisateur : fonction de contrôle et d'enregistrement des données, mais également défini la véritable identité ou le pseudonyme que l'utilisateur va utiliser au sein de l'interface du réseau social ainsi que dans le cadre de son identification par des tiers.
- les *hashtags* ⁴ : chaîne de caractères formée par un ou plusieurs mots regroupés et précédés par un dièse (#). Il s'agit d'une « étiquette » de métadonnées précédée d'un caractère spécial afin que le système et l'utilisateur l'identifient rapidement.
- Le contenu : mis à jour par l'utilisateur, il se compose de textes, d'images, de photographies et de vidéos.
- Le mécanisme d'approbation, de désapprobation des commentaires sur les contenus.
- Le menu pour partager les informations publiées et pour identifier, indiquer ou préciser les lieux visités ou les personnes rencontrées (*tagger*).
- Le mécanisme de signalement, dénonciation pour violation des droits sur les réseaux ou pour bloquer certains utilisateurs.
- Le service de messagerie directe et l'espace de discussion entre utilisateurs.

³

<https://money.cnn.com/2017/02/01/technology/facebook-earnings/index.html>

⁴ De l'anglais hash, dièse et tag, mot

II. Les réseaux sociaux et le Droit

Les réseaux sociaux ne sont ni définis, ni réglementés par la loi colombienne. Cependant, par le biais des décisions judiciaires, les juges colombiens, de manière particulière, examinent la relation entre les réseaux sociaux et les droits fondamentaux. La Cour Constitutionnelle a ainsi statué à plusieurs reprises concernant la portée des droits des utilisateurs et des tiers sur les réseaux sociaux tels que Facebook⁵.

Dans la décision T-260 de 2012⁶, la Cour Constitutionnelle colombienne affirme que le phénomène des réseaux sociaux, qui connaissent une augmentation exponentielle du nombre de ses utilisateurs, permet à ces derniers de partager, échanger des informations, communiquer, diffuser des idées, se divertir, participer et faciliter les relations personnelles. Selon la Cour Constitutionnelle, les réseaux sociaux « numériques » – généralistes, de loisirs ou professionnels – sont considérés comme des espaces où prévalent des normes similaires à celles du monde non virtuel. L'accès à ces réseaux comporte cependant le risque de violation des droits fondamentaux. Les données et les informations personnelles peuvent en effet être rendues publiques et, partant, entraîner la violation de droits tels que la protection de la vie privée, la protection des données personnelles, le droit à l'image, ou bien encore le droit à l'honneur et la réputation.

De plus, les réseaux sociaux sont également utilisés en tant que plateformes pour des actions marketing et de commercialisation de produits et services à destination des utilisateurs de ces réseaux. Pour cette raison, cette pratique doit être conforme aux principes établis par la Loi sur la

consommation et, notamment, l'article 53 de la Loi 1480 de 2011⁷.

III. L'utilisation des réseaux sociaux par les titulaires des marques

Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes en faveur du marketing et de la promotion de biens et services. Les entreprises apprécient l'importance et la force de l'écosystème social numérique et des schémas publicitaires que créent les réseaux sociaux. La présence des marques au sein des réseaux sociaux permet de multiples échanges et discussions sur les produits et services, rendant de ce fait possibles des interactions sans précédent entre les consommateurs et les parties intéressées. Les entreprises utilisent les noms de leurs marques ou de leurs produits et services sur les réseaux sociaux en tant que noms d'utilisateurs et créent donc des profils où sont publiés des contenus numériques faisant la promotion de leurs produits et services. Les contenus publiés par les marques dépendent du type de réseau social. Il peut s'agir de photographies, d'images, de contenus écrits, de vidéos, etc. Ces contenus sont généralement protégés par les droits d'auteur, sous réserve que leur originalité soit reconnue. Les titulaires des marques utilisent également leurs signes distinctifs dans le cadre de leurs campagnes publicitaires, avec notamment des *hashtags* (*trending topics*) afin de créer des sujets d'intérêts et générer davantage de reconnaissance et de réputation.

⁷ Selon l'article 53 de la Loi 1480 de 2011, quiconque met à disposition une plateforme électronique dans laquelle des personnes physiques ou morales peuvent proposer des produits commercialisés et à leur tour les contacter par le même mécanisme, doit exiger de tous les fournisseurs, des informations permettant leur identification et enregistrer au minimum le nom, la raison sociale, le document d'identification, l'adresse et un numéro de téléphone. Ces informations doivent pouvoir être consultés par toute personne qui a acheté un produit afin de pouvoir, si besoin, présenter une plainte ou une réclamation. Ces informations doivent être fournies à l'autorité compétente sur demande.

⁵ T-260 de 2012, T-550 de 2012, T-634 de 2013, T-50 de 2016

⁶<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-260-12.HTM>

IV. L'utilisation légitime des marques déposées par les utilisateurs des réseaux sociaux

La principale utilisation légitime de signes distinctifs par les utilisateurs des réseaux sociaux se produit lorsqu'il est fait référence à une marque pour exprimer une opinion, une critique ou en général pour exercer sa liberté d'expression concernant une entreprise, un produit ou un service. Dans ce cadre, les réseaux sociaux se sont transformés en un environnement qui permet à ses utilisateurs d'exprimer leur satisfaction ou insatisfaction.

La Cour Constitutionnelle colombienne a défini l'étendue de la liberté d'expression sur Internet avec des principes et une portée applicables aux réseaux sociaux dans sa décision T-277 de 2015⁸.

Ainsi, selon la Cour Constitutionnelle, Internet est un espace privilégié pour la manifestation de diverses formes d'expression. Il est par conséquent essentiel de protéger et garantir cette liberté d'expression. Pour autant, bien qu'Internet génère de nombreux avantages pour ses utilisateurs concernant leur liberté d'expression, il crée à l'inverse de nombreux défis pour les gouvernements. L'évolution perpétuelle d'Internet est difficilement contrôlable pour les États dont la capacité de réponse est limitée. Ils se doivent de respecter des lignes directrices strictes⁹ s'ils souhaitent intervenir afin de restreindre, notamment, les libertés sur les réseaux sociaux. La Cour Constitutionnelle ajoute que le Bureau du Rapporteur Spécial pour la Liberté d'Expression de la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme (CIDH) a présenté une série de principes directeurs dans le cadre du fonctionnement d'Internet. L'objectif est de guider les actions des gouvernements à cet égard afin de

préserver les avantages d'Internet, qui est, par principe, un espace favorable pour les individus de partage d'idées, d'informations et d'opinions.

Les principes directeurs pour la Cour Constitutionnelle sont : l'accès à Internet dans des conditions égales, le pluralisme, la non-discrimination et la protection de la vie privée. La Cour Constitutionnelle évoque également diverses organisations expertes en liberté d'expression.¹⁰ Ces dernières ont affirmé que le principe de la liberté d'expression s'applique à Internet comme à tous les médias et que les restrictions à la liberté d'expression sur Internet ne sont acceptables que si elles sont conformes aux normes internationales. Par conséquent, ce principe doit être respecté et protégé par les États contre toute ingérence illégitime de tiers. Enfin, la Cour fait référence au principe de neutralité d'Internet et à la responsabilité des intermédiaires d'Internet concernant le droit de jouissance de la liberté d'expression.

La liberté d'expression apparaît donc, et sans surprise, comme un droit fondamental qui doit prévaloir sur la protection de la propriété privée, y compris la propriété intellectuelle, et ce, tant que l'usage des marques est effectué afin de diffuser une pensée, une opinion, une information.

V. Les limites à l'enregistrement en tant que marque de symboles, signes et expressions sur les réseaux sociaux

Le symbole # qui représente le *hashtag* peut être considéré comme non enregistrable en tant que marque puisqu'il représente un identifiant fonctionnel propre aux réseaux sociaux. Il doit donc être envisagé comme un élément purement descriptif.

⁸V. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-277-15.htm>.

⁹ L'article 4 de la Loi 1341 de 2009 établit des critères d'intervention de l'État dans le secteur de l'information et de la communication.

¹⁰ Le Rapporteur spécial de Nations Unies pour la liberté d'expression, le Représentant pour la liberté de media de l'OCSE, le Rapporteur spécial sur la liberté d'expression et accès à l'information de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

La Décision 486 – Lima, Pérou, 14 septembre 2000¹¹ – établit le régime commun concernant la propriété industrielle, applicable aux pays membres de la Communauté andine (CAN)¹². Selon l'article 135 de la Décision 486, certains signes ne peuvent être enregistrés en tant que marques. Divers critères sont applicables afin de refuser la protection du symbole # en Colombie en tant que marque.

Il est impossible d'enregistrer certains signes en tant que marque lorsque notamment, ils n'ont pas un caractère distinctif (a), ils se caractérisent seulement par la nature ou la fonction du service en question (b), ils consistent exclusivement en d'autres éléments qui donnent un avantage fonctionnel ou technique au service auquel ils s'appliquent (c), ils ne représentent en réalité qu'un signe ou une indication qui est le nom générique ou technique du produit ou du service (d) et enfin, ils ne sont réellement qu'une désignation commune ou usuelle du produit ou du service en question dans la langue utilisée ou dans le cadre des usages du pays (e).

VI. L'infraction au droit des marques sur les réseaux sociaux

L'infraction la plus évidente est l'utilisation d'une marque enregistrée, en tant que nom d'utilisateur d'un profil sur un réseau social. L'infraction par ce tiers, peut ainsi être la reproduction et l'utilisation identique ou en partie du signe verbal constitutif de la marque comme nom d'utilisateur sur le réseau social, ce qui aura pour conséquence de générer une

confusion entre l'espace virtuel officiel de la marque et le profil du tiers.

De plus, l'utilisation de *hashtags* contenant le nom d'une marque enregistrée peut également être considérée comme une infraction au droit des marques.

La Décision 486 de la Commission andine rappelle que les limites à l'exercice des droits dérivés de l'enregistrement sont limitées à des hypothèses spécifiques. L'article 157 de la Décision 486 souligne ainsi qu'un tiers peut, sans le consentement du titulaire de la marque enregistrée, utiliser sur le marché son propre nom, adresse, pseudonyme, nom géographique ou toute autre indication précise relative à la nature, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de production des produits ou de la prestation des services ou autres caractéristiques de ceux-ci. Toutefois, cela est permis à condition que cette utilisation soit faite de bonne foi, que ne constitue pas une utilisation en tant que marque, que l'usage se limite à des fins d'identification ou d'information et qu'il n'est pas en mesure d'induire le public en erreur, sur l'origine des biens ou des services. L'article 157 de la Décision 486 ajoute que l'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers d'utiliser cette marque pour faire de la publicité, y compris de la publicité comparative, offrir à la vente ou indiquer l'existence ou la disponibilité des biens ou services de la marque, ou également pour informer sur la compatibilité ou la conformité des pièces ou accessoires utilisables avec les produits de la marque enregistrée. Encore faut-il que l'utilisation en question soit effectuée de bonne foi, se limite à l'objectif d'informer le public et ne risque pas de créer une quelconque confusion sur l'origine commerciale des biens et services.

Dans le cas des marques notoires, l'utilisation du hashtag peut être considéré comme une infraction selon l'article 226 de cette même Décision 486 si le signe distinctif notoirement connu est utilisé dans sa totalité ou dans une partie qui est essentielle, ou lorsqu'il est

¹¹ Décision N° 486 qui établit le Régime Commun de Propriété Intellectuelle :

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223651

¹² En espagnol « Comunidad Andina », est une communauté de pays qui regroupe quatre pays d'Amérique du Sud, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou et qui a un objectif commun, celui de parvenir à un développement intégral, plus équilibré et autonome grâce à une meilleure intégration andine, sud-américaine et latino-américaine.

reproduit, imité, traduit et est susceptible de créer une confusion en relation avec l'établissement, les activités, les biens ou services identiques ou similaires, auxquels il s'applique.

En effet, s'il est vrai que l'utilisation de *hashtags* a des objectifs fonctionnels sur les réseaux sociaux, le contexte dans lequel un tel symbole, ou l'image de la marque qui l'accompagne, sont utilisés, peut être source de confusion.

Du point de vue du respect du droit des marques, le principal obstacle à l'efficacité de la lutte contre les infractions est le volume d'informations publiées et diffusées sur les réseaux sociaux. Dans le cadre d'actions en contrefaçon, doivent par exemple être respectées des règles applicables à la preuve numérique et à la valeur probante des messages et des échanges de données. De plus, la responsabilité des réseaux sociaux à l'occasion de la violation du droit des marques, commise par leurs utilisateurs via les plateformes en ligne, doit être abordée avec prudence puisque leur rôle d'intermédiaire ne leur permet pas, *a priori*, de contrôler les contenus.

Les réseaux étant le scénario de la liberté d'expression, des opinions et des idées, ils ont pris soin de respecter la liberté de leurs usagers. La censure privée, le contrôle des contenus et la manipulation de ceux-ci risquent de rendre vulnérable la légitimité de ces réseaux.

La plupart des réseaux sociaux disposent de mécanismes et de procédures internes en cas de violation des droits, en particulier en matière de droit des marques. Ces mécanismes d'autorégulation sont un complément nécessaire sur les réseaux sociaux afin de favoriser le respect des droits de la propriété industrielle. Afin d'atteindre cet objectif, il est également nécessaire que ces intermédiaires techniques coopèrent notamment via leurs Conditions générales (Terms and conditions).

Toutefois, tout en sachant que les réseaux sociaux ont une portée mondiale, l'application

effective des lois de propriété industrielle à ces réseaux doit être effectuée par les juges et les autorités juridictionnelles en tenant compte de ce critère essentiel de la portée géographique globale de ces plateformes et, donc, en abandonnant le critère étroit de la territorialité. Les autorités sont en effet amenées à rendre davantage de décisions concernant l'utilisation frauduleuse ou malveillante, sur les réseaux sociaux, de signes distinctifs qui occasionnent des préjudices et dommages sur divers territoires. C'est pour cette raison que les réseaux sociaux doivent contribuer à l'application et au respect du droit des marques en coopération avec les autorités, sans compromettre le respect des droits légitimes que détiennent les utilisateurs, à des fins d'information ou d'exercice de la liberté d'expression.

D. P. V. et M. B.

Un regard sur l'évolution de la protection des indications géographiques au Brésil

Carolina VEIGA SCHUELER

Avocate

Cabinet Luiz Leonardos & Advogados Brasil

La présente contribution se propose de revenir sur l'évolution de la protection des signes de qualités au Brésil : les indications de provenances et les appellations d'origine. Pour ce faire, un bref rappel historique de la question de la protection des indications géographiques au Brésil et, plus globalement, au niveau international sera opéré, avant que soit envisagée, plus en détail, la protection des indications géographiques d'origine étrangère au Brésil.

Au Brésil, les indications géographiques (IG) peuvent être classées en deux grandes catégories: les indications de provenance (IP) et les appellations d'origine (AO).

Tandis que l'indication de provenance désigne le nom d'une région ou d'une ville réputée pour certains produits, sans pour autant que le lieu ait une quelconque influence sur la qualité des produits, l'appellation d'origine est utilisée pour des produits qui présentent une qualité particulière, due exclusivement ou essentiellement au milieu géographique dans lesquels ils sont obtenus.

Ces signes sont envisagés par la Loi sur la Propriété Industrielle brésilienne¹ (LPI) qui consacre la protection des indications géographiques aux articles 176 à 182, et définit l'indication de provenance et l'appellation d'origine de la manière suivante:

« Article 177. On entend par indication de provenance la dénomination géographique d'un pays, d'une ville, d'une région ou d'une localité connu en tant que centre d'extraction, de production ou de fabrication d'un produit donné ou en tant que centre de prestation d'un service donné.

Article 178. On entend par appellation d'origine la dénomination géographique d'un pays, d'une ville, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit ou un service dont les qualités ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »

Les appellations d'origine étrangères déposées au Brésil sont originaires exclusivement de sept pays : Portugal, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Mexique et États-Unis. Les examinateurs de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) brésilien analysent des dizaines de demandes d'enregistrements, parmi lesquelles l'on trouve:

- Padana, Parma, Asti, Chianti Classico, Conegliano, Barbaresco, Barolo, Parmigiano Reggiano, Prosecco, Gorgonzola et Campana (Italie);
- Douro, Aveiro (Portugal);
- Scotch Whisky (Grande-Bretagne); et
- Rioja (Espagne).

À ce jour, les seules appellations d'origine étrangères enregistrées dans le pays sont les suivantes:

- Região dos Vinhos Verdes et Porto (Portugal);

¹ Loi 9.279, du 14 mai 1996 (Loi sur la Propriété Industrielle).

- Champagne, Cognac et Roquefort (France);
- San Daniele et Franciacorta (Italie);
- Napa Valley (États-Unis); et
- Tequila (Mexique).

Il est intéressant de constater qu'il n'existe aucun enregistrement d'indication de provenance étrangère au Brésil, toutefois il convient de noter que deux demandes ont été déposées auprès de l'INPI: l'indication allemande Solingen pour des articles de coutellerie en août 2007 et l'indication italienne Emilia pour des vins en mars 2017.

Les indications géographiques nationales ne rencontrent guère plus de succès. L'INPI a ainsi reconnu la protection à dix appellations d'origine dont les plus connues sont: Litoral Norte Gaúcho (riz) - la première à recevoir cette distinction, en 2010 -, Vale dos Vinhedos (vins), Região do Cerrado Mineiro (café), Costa Negra (crevettes), Pedra Madeira (pierre gneiss) et Manguezais de Alagoas (propolis rouge).

Les autres indications géographiques sont protégées au titre d'indication de provenance. On en dénombre 46, parmi lesquelles: Paraty (l'eau de vie), Canastra (fromage), Vale dos Sinos (cuir), Franca (chaussures), Pampa Gaúcho da Campanha Meridional (viande de boeuf), Cachoeiro de Itapemirim (marbre), Goiabeiras (casseroles en argile), Região das Lagoas Mundaú-Manguaba, et également Vale dos Vinhedos (vins).

Ce constat étant fait, il convient d'effectuer un rappel historique de la question de la protection des indications géographiques au Brésil et, plus globalement, au niveau international, avant d'envisager plus en détail la protection des indications géographiques d'origine étrangère au Brésil.

I. Rappel historique : la question de la protection des indications géographiques au Brésil et au niveau international

La protection des indications géographiques au Brésil n'est pas récente. C'est en 1887 que,

pour la première fois, est établie la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses. L'article 8, paragraphe 3, de la Loi 3.346² de ladite année interdisait l'enregistrement de marque contenant l'« indication d'une localité déterminée ou d'un établissement autre que celui d'où provient l'objet, peu important que soit associé ou non à cette indication un nom réel ou de fantaisie ».

Au niveau international, la Convention d'Union de Paris de 1883³, a prévu une répression équivalente à celle établie par l'Arrangement. Le Brésil étant l'un des pays signataires originaires, c'est en toute logique que des mesures ont été prises depuis en vue de sanctionner l'usage direct ou indirect de fausses indications portant sur la provenance de produits ou l'identité de leurs producteurs, fabricants ou commerçants. La dernière révision de la Convention - la Révision de Stockholm de 1967 - a été promulguée au Brésil en 1965, par le Décret 635, du 21 Août 1992.

Ensuite, l'Arrangement de Madrid⁴, conclu en 1891, est le premier traité international sur la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, et le Brésil y a adhéré en 1896⁵. Encore en vigueur aujourd'hui au Brésil, dans sa forme révisée, l'objectif principal de l'Arrangement était d'assurer une répression plus efficace, notamment s'agissant des indications portant sur des produits viticoles.

Toujours au niveau international, il est à noter qu'un décret a également été signé au Portugal en 1908⁶ afin de réglementer la

² Loi 3.346, du 14 Octobre 1887, établissant des règles pour l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce.

³ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

⁴ Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, du 14 avril 1891.

⁵ Promulgué par le Décret 2390.

⁶ Décret-loi du 27 Novembre 1908, révisé en 1986 (Décret-loi n.º 166/86, du 26 de Juin 1986).

production, la vente, l'exportation et le contrôle du vin de Porto.

Parallèlement à cela, le législateur brésilien s'est chargé, au fil des années, de réglementer la protection des indications géographiques. C'est le cas, notamment, du Décret 16.254⁷, qui a eu pour but de réglementer la législation nationale conformément aux dispositions de la Convention d'Union de Paris et de créer le premier Département National de Propriété Industrielle⁸. À l'époque, l'enregistrement de marques comprenant l'indication d'une origine autre que celle du produit était déjà interdit⁹. Pour la première fois, le concept d'indication de provenance fut envisagé et défini. Il n'en fut pas de même pour les appellations d'origine, sur lesquelles le texte restait silencieux.

Ce silence ne fut pas réparé par le Code de la Propriété Industrielle de 1945, où, une fois de plus, il n'était pas fait mention des appellations d'origine. Le texte mettait toutefois l'accent sur les indications de provenance dans une section spécifique – articles 100 à 103 – sans pour autant que leur soit reconnu le statut de droit de propriété industrielle.

Il faut souligner que le Code de 1945 a élargi le concept légal d'indication de provenance dans son article 100 qui dispose : « On entend par indication de provenance la désignation d'une ville, d'une localité, d'une région ou d'un pays, connue sous le nom du lieu d'extraction, de production ou de fabrication des biens ou des produits ». L'on note que le concept a fait l'objet d'une modification, l'exigence de notoriété du lieu ayant fait son apparition.

Au niveau international, c'est l'Arrangement de Lisbonne, de 1958¹⁰ qui a pour la première fois inscrit en droit positif la protection des appellations d'origine, c'est-à-dire la "dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains". Ce texte n'a toutefois pas été signé par le Brésil, empêchant de la sorte l'enregistrement international d'indications géographiques.

C'est avec la signature de l'accord sur les ADPIC¹¹ et la mise en conformité de la législation brésilienne avec ce texte, que la protection des appellations d'origine est entrée dans une nouvelle dimension au Brésil. Pour ce faire, le législateur brésilien a adopté, en mai 1996, la Loi sur la Propriété Industrielle, toujours en vigueur à ce jour.

On observe que la définition de l'appellation d'origine retenue par l'article 178 de la Loi sur la Propriété Industrielle¹², est identique à celle de l'indication géographique présente dans l'article 22 de l'accord sur les ADPIC qui dispose : "1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique". Il apparaît donc que la valeur économique attribuée aux dénominations d'origine au Brésil est plus importante que celle des indications de provenance.

⁷ Décret 16.254, du 19 décembre 1923.

⁸ Le Département a été créé par le Décret 19.433, du 26 novembre 1930, et faisait partie du Ministère du Travail, Industrie et Commerce. Actuellement, ledit Ministère a été remplacé par le Ministère du Travail et le Ministère de l'Industrie, du Commerce Extérieur et des Services.

⁹ Décret 3.346, du 14 octobre 1887, et Loi 1.236, du 24 septembre 1904.

¹⁰ Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958.

¹¹ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994.

¹² Cf. *supra*.

Une critique doit cependant être formulée : l'article 180 de la Loi établit que "Lorsqu'une dénomination géographique est utilisée couramment pour un produit ou un service donné, elle est réputée ne pas être une indication géographique". Ce dispositif contestable semble entrer en contradiction avec l'article 4 de l'Arrangement de Madrid de 1891 qui garantit une protection spéciale pour les dénominations régionales (c'est-à-dire une dénomination d'origine dans le langage actuel) des produits vinicoles, écartant la possibilité d'une exception à la protection des indications géographiques tout simplement en raison de son usage courant, comme prévoit la Loi brésilienne.

En outre, il est important de rappeler que si l'accord sur les ADPIC a consacré des principes importants sur lesquels les pays signataires doivent s'engager, tels que la garantie de moyens légaux permettant d'empêcher l'usage des indications géographiques protégées par des tiers sans légitimité, il n'a pas indiqué les formalités nécessaires pour le traitement de la protection interne, laissant, ainsi, chaque pays signataire libre d'établir son propre système d'enregistrement.

En conséquence, le législateur brésilien a réglé la question de la procédure d'enregistrement dans un premier temps avec, notamment, l'Acte Normatif No. 134/1997 et plus récemment l'Instruction Normative No. 025/2013. Ces textes ont ainsi consacré la nature déclaratoire de l'enregistrement, comme pour tous les autres droits de propriété industrielle. Toutefois, à la manière du droit d'auteur, l'absence d'enregistrement ne constitue pas un obstacle à la protection d'une indication géographique - qu'elle soit nationale ou internationale.

Pourtant, les négociations récentes en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur - le marché commun sud-américain -, ont bouleversé le scénario de protection des indications géographiques au Brésil, surtout celles concernant le secteur agroalimentaire.

II. La protection des indications géographiques étrangères au Brésil et le traitement national

Au regard du principe du « traitement national », prévu par la Convention de l'Union de Paris et l'accord sur les l'ADPIC, il importe d'accorder aux étrangers, ressortissants de pays membres de la Convention de l'Union de Paris ou de l'OMC, le même traitement que celui qui est appliqué à ses propres nationaux. Appliqué aux signes géographiques, ce principe implique qu'un nom géographique déjà reconnu comme indication géographique dans son pays peut demander son enregistrement au Brésil, dès que les exigences légales spécifiques nationales - applicables à tous - sont respectées.

L'un des objectifs poursuivis par ce principe consiste à éviter une discrimination, en termes de protection, entre les produits nationaux et importés, de façon à atteindre les objectifs de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce - GATT, de 1947¹³, et internalisé au Brésil en 1948¹⁴, qui établit dans son article III: "Les produits originaires de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes les lois, réglementations et exigences affectant leur vente et leur mise sur le marché, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur".

Dès lors, on pourrait supposer que l'enregistrement des indications géographiques au Brésil suit une procédure administrative simple, rapide et libre d'obstacles. La réalité est toute autre comme le démontrent les chiffres des demandes internationales d'enregistrement en cours, aujourd'hui, auprès de l'INPI. Ainsi, selon la

¹³ Accord signé le 30 octobre 1947 par 23 pays, pour harmoniser les politiques douanières des pays signataires.

¹⁴ Loi 313, du 30 Juillet 1948.

base de données de l'Institut¹⁵, plusieurs dénominations d'origine attendent encore une décision conclusive, parmi lesquelles :

- Portugal
 - Douro, déposée en 2010;
 - Aveiro, déposée en 2014;
- Italie
 - Padana, déposée en 2000;
 - Parma, déposée en 1997;
 - Barolo, déposée en 2009;
 - Parmigiano Reggiano, déposée en 2011;
 - Prosecco, déposée en 2013; et
 - Gorgonzola, déposée en 2016.

L'absence de clarté quant aux critères de l'examen, surtout dans les hypothèses où les examinateurs de l'INPI formulent des exigences ne correspondant pas nécessairement aux règles établies par les Instructions normatives, constitue, sans nul doute, une des raisons de la baisse des demandes d'enregistrement d'appellations d'origine et indications de provenance étrangères dans le pays.

Il est donc intéressant de revenir sur un certain nombre de cas d'espèces permettant d'illustrer les difficultés à protéger des indications géographiques au Brésil.

A. Parmigiano Reggiano: le "formaggio" en attente de protection

La demande d'enregistrement de Parmigiano Reggiano comme appellation d'origine a été publiée dans la Revue de Propriété Industrielle en Décembre 2011, huit mois après le dépôt présenté par le Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano (« Consorzio »).

Le dossier de dépôt répondait à toutes les exigences imposées par l'INPI, à savoir, notamment, la présentation de documents officiels : Statut Social du Consorzio ; Extrait de la Chambre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture de Reggio Emilia (Région Émilie-Romagne), où le Statut Social est enregistré ; Règlement de l'Union européenne reconnaissant l'enregistrement de plusieurs indications géographiques, entre autres Parmigiano Reggiano ; Décret Présidentiel italien reconnaissant les appellations d'origine en ce qui concerne la méthode de préparation, caractéristiques du produit et régions de production de fromages, y compris le fromage Parmigiano Reggiano, etc.

Cette documentation, qui s'avérait complète, n'était toutefois pas suffisante pour convaincre l'examineur qui décida, une fois la demande initiale effectuée, que la dénomination Parmigiano Reggiano ne pouvait pas se définir comme « nom géographique » *per se*, mais, seulement, comme « le nom du produit obtenu dans la région comprise par les territoires des provinces de Bologne sur la rive gauche du Reno, Mantova sur la rive gauche du Pô, Modène, Parme et Reggio, en Émilie-Romagne ».

En réponse à cette décision de l'INPI, il a été catégoriquement allégué par le Consorzio que (i) selon le groupe d'experts des Nations Unies sur les noms géographiques, un « nom géographique » peut être qualifié comme un « nom propre (un mot spécifique, une combinaison de mots ou une expression) utilisé sur la surface de la Terre » ; (ii) Parmigiano et Reggiano sont, respectivement, des adjectifs qui font référence aux communes de Parma et Reggio Emilia, dès lors, Parmigiano Reggiano est une expression géographique formée par deux adjectifs géographiques ; (iii) ces communes sont historiquement reconnues pour la fabrication d'un fromage ayant des caractéristiques particulières ; (iv) l'interprétation de l'article

¹⁵ V. mise à jour du 30 janvier 2018.

22¹⁶ de l'accord sur les ADPIC conduit à conclure que le but de l'indication est d'identifier un produit comme originaire d'un territoire, même si l'AO est formée par deux noms géographiques. En d'autres termes, si l'indication crée un lien avec le produit originaire d'un territoire spécifique, l'indication atteint son but.

En 2015, face au silence de l'INPI trois ans après la présentation de ces arguments, et dans une tentative d'accélérer la procédure administrative, les mêmes documents soumis à l'époque de la demande en faveur de la

16 Selon l'article 22, il est établie que : « 1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

2. Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoient les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher:

a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit;

b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967).

3. Un Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine.

4. La protection visée aux paragraphes 1, 2 et 3 sera applicable contre une indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire. »

protection du Parmigiano Reggiano, ont été fournis encore une fois à l'Institut. À ce jour et en dépit d'une protection internationale, l'INPI brésilien continue de « faire mûrir » le formaggio, et ce, depuis sept ans.

B. « Il n'est Champagne qu'en Champagne »

Après la reconnaissance du Champagne comme AO par le décret français du 29 juin 1936 - aujourd'hui réglementée par le décret 2010-1441, le Brésil en tant que signataire de l'Arrangement de Madrid de 1891 devrait permettre la protection de ce signe sur son territoire. Pourtant, la Cour suprême - dernière instance judiciaire nationale - a décidé, en 1974¹⁷, que des producteurs de vin brésiliens pouvaient être autorisés à utiliser la dénomination « champagne » pour identifier leurs produits.

Selon la Cour, conformément au droit positif en vigueur à cette époque, la protection des indications géographiques ne comprenait que les indications de provenance, les appellations d'origine n'ayant pas été consacrées. Les juges mirent également l'accent sur le fait que les producteurs locaux et les consommateurs brésiliens étaient habitués à utiliser le terme « champagne » pour désigner tout type de vin pétillant, sans que cela soit limité aux vins français.

À cette fin, le cadre de protection légale au Brésil a dû s'adapter aux changements.

Cette adaptation s'explique par la hausse considérable de la consommation de vin par le public brésilien, qui, dans le même temps, est devenu plus exigeant s'agissant de la qualité du produit consommé. C'est ainsi qu'au cours des années 1990, les producteurs locaux ont commencé à utiliser la dénomination "pétillante" de façon générique pour identifier les vins produits conformément à la méthode champenoise.

Pour cette raison, en 2011, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), a présenté auprès de l'INPI la

17 Recours Extraordinaire 78835 / GB.

demande d'enregistrement de « Champagne » comme appellation d'origine. Après une procédure « rapide » - si on la compare aux autres demandes étrangères -, le Brésil a rejoint de très nombreux pays, tels que la Chine, l'Inde, l'Australie et l'Afrique du Sud, quand l'INPI enregistra l'appellation d'origine Champagne en décembre 2012. D'après la décision administrative à l'origine de l'enregistrement, la législation nationale sur laquelle s'était fondée la décision rendue par la Cour Suprême n'était plus en vigueur. Dès lors, plus aucun obstacle ne s'opposait à la reconnaissance de la dénomination « Champagne » en tant qu'appellation d'origine.

Évidemment, les enregistrements de marques formées par « Champagne » octroyés avant la reconnaissance de l'AO en référence par l'INPI brésilien ont été maintenus, comme la marque « Guaraná Champagne Antártica»¹⁸, dans la classe nationale 35.10, pour identifier un soda typiquement brésilien.

Depuis 2012, année de l'enregistrement de ce signe comme appellation d'origine, le CIVC a présenté avec succès des oppositions administratives ayant conduit au rejet de demandes d'enregistrement de marques comportant le préfixe « CHAMP »¹⁹. Le CIVC

¹⁸ Enregistrement No. 816192359, octroyé le 12 janvier 1993 ; Enregistrement No. 816633509, octroyé le 07 juin 1994 ; et Enregistrement No. 816633576, octroyé le 03 mai 1994.

¹⁹ A titre d'exemple : Demande d'Enregistrement No. 911971033, pour la marque « MR. CHAMPA CHAMPANHARIA », dans la classe 35, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 07 Août 2018 ; Demande d'Enregistrement No. 911087907, pour la marque « CHAMPAGNE SUNSET », dans la classe 41, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 29 Mai 2018 ; Demande d'Enregistrement No. 910811067, pour la marque « CHAMPANHARIA NATALÍCIO », dans la classe 43, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 21 Août 2018 ; Demande d'Enregistrement No. 910594694, pour la marque « CHAMP'S DA PRAIA », dans la classe 43, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 22 Mai 2018 ; Demande d'Enregistrement No. 907938574, pour la marque « MINI CHAMPA », dans la classe 33, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 06 février 2018 ; Demande d'Enregistrement No. 904861570, pour la marque

a bénéficié dans ce cadre des arguments liés à la protection absolue, la restriction et la prohibition d'enregistrement envisagées respectivement aux articles 181, 182 et 124, IX, de la Loi sur la Propriété Industrielle, qui disposent :

« Article 181. Une dénomination géographique qui n'est ni une indication de provenance, ni une appellation d'origine peut être utilisée en tant qu'élément caractéristique d'une marque de produit ou de service, sous réserve qu'elle n'induisse pas en erreur quant à la provenance ».

« Article 182. L'utilisation d'une indication géographique est réservée aux producteurs et aux prestataires de services établis dans la localité en question, et les conditions à satisfaire quant à la qualité s'appliquent également aux appellations d'origine ».

« Article 124. Ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques :

(...)

IX - les indications géographiques ou imitations de ces indications susceptibles d'induire en erreur ou les signes faisant faussement penser à une indication géographique ».

Comme le souligne Thibaut Le Mailloux, directeur de la communication du CIVC, « Cette reconnaissance est aussi le respect d'un cahier des charges qui lie le lieu et la qualité en précisant les moyens de production qui contraignent l'élaboration du vin de champagne, avec un minimum de 15 mois de mûrissement en cave pour les vins non millésimés, à 3 ans pour les millésimés »²⁰.

« CHAMPA », dans la classe 43, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 30 mai 2017 ; Demande d'Enregistrement No. 903664119, pour la marque « MORANGO COM CHAMPAGNE », dans la classe 03, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 21 février 2017 ; Demande d'Enregistrement No. 903586380, pour la marque « ROSA CHÁ CHAMPAGNE », dans la classe 25, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 09 septembre 2016 ; et plusieurs d'autres.

²⁰ Disponible sur <http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/12/12/20>

À ce titre, ont par exemple été refusées les marques *Champagne Chocolat Cafeteria e Doceria*²¹ (services d'alimentation, buffet, cafétéria), *Champagne*²² (produits cosmétiques et service de vente de ces produits), *Jequití Rosa de Esparta Champagne*²³ (produits cosmétiques et de parfumerie). En plus, même si l'INPI brésilien ne rejette pas d'office les demandes d'enregistrement de marques formées par des IG protégées, les exigences formulées par l'INPI sur certaines marques confirment la protection sur les indications géographiques: les déposants des marques *Louvre Gastronomia Champagne e Arte* (services de bar et restaurant), *Morango com Champagne Máscara Intensive Shine* (produits cosmétiques) et *RER Divino Empório e Champanharia* (services d'alimentation, buffet, cafétéria) ont dû se prononcer sur les expressions formées par le préfixe «CHAMP» et les retirer de leurs marques, sous peine de voir leurs demandes rejetées.

Ce positionnement, s'agissant de la protection des indications géographiques, se traduit également devant les juges, comme l'affaire relative à l'indication géographique Bordeaux.

C. L'indication géographique Bordeaux : non enregistrée, mais toujours protégée

Bien que l'appellation d'origine « Bordeaux » ne soit pas enregistrée au Brésil – elle n'a pas fait l'objet d'une quelconque demande à ce jour –, l'Institut National des Appellations d'Origine et Eaux de Vie (INAO) français a poursuivi²⁴ la société brésilienne Bordeaux

Buffet S.A. en raison des enregistrements²⁵ de la marque « Bordeaux » pour désigner différents produits, tels que des boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que des services d'alimentation et buffet.

L'INAO a demandé l'annulation des enregistrements, l'élément principal de la marque litigieuse renvoyant directement et sans ambiguïté à l'appellation d'origine française. Il alléguait le fait que l'enregistrement de la marque *Bordeaux Buffet* constituait une violation de la loi brésilienne, qui interdit l'enregistrement de marques formées par des appellations d'origine. En outre, l'INAO invoquait l'existence d'actes de parasitisme, la société Bordeaux Buffet tenant de tirer avantage de l'appellation d'origine Bordeaux.

C'est dans ce contexte que dans un arrêt très remarqué d'octobre 2013²⁶, la Cour Supérieure de Justice accueillit favorablement les prétentions de l'INAO. Elle rejeta ainsi les arguments de la société brésilienne selon lesquels la marque litigieuse ne portait pas atteinte à l'appellation d'origine française, dès lors que les produits et services étaient complètement différents de ceux liés à l'appellation Bordeaux. Dès lors, elle ne profitait nullement de la notoriété de ladite appellation.

Selon l'arrêt de la Cour qui a mené à l'annulation des marques auprès de l'INPI, « La législation des marques, qui interdit l'enregistrement d'une indication géographique en tant que marque, constitue une interdiction absolue. En ce qui concerne la confusion, elle réside d'ores et déjà dans l'imitation de l'appellation d'origine. Ainsi, il est absolument interdit pour un tiers d'enregistrer une indication géographique. En outre, même si la protection absolue de

002-20121212ARTFIG00676-1-appellation-champagne-reconnue-au-bresil.php, accès le 08 septembre 2018.

²¹ Demande d'Enregistrement No. 903978865, dans la classe 43, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 06 décembre 2016.

²² Demande d'Enregistrement No. 904718735, dans la classe 03, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 06 avril 2017.

²³ Demande d'Enregistrement No. 905727584, dans la classe 03, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 25 juillet 2017.

²⁴ Action ordinaire n° 90.0001928-1 auprès de la Justice Fédérale de Rio de Janeiro ; Recours n°

96.02.24177-2 auprès du Tribunal Régional Fédéral de la 2ème Région; et Recours auprès du Supérieur Tribunal de Justice n° 1165655.

²⁵ Enregistrements Nos. 811333795, dans la classe nationale 38 :60, et 812495268, dans la classe nationale 35 :30.

²⁶ Recours n° 1165655, auprès du Supérieur Tribunal de Justice.

principe n'était pas admise, l'indication géographique, dans ce cas particulier, créerait une confusion, car l'entreprise fournit des services d'alimentation et de prestation de services associée. Dans ces services, il est certain que des vins seraient concernés. À notre avis il est parfaitement possible que la clientèle puisse éventuellement supposer que les vins fournis par l'entreprise soient de provenance de Bordeaux ».

Outre cette décision remarquable, qui confirme la protection d'une indication géographique non enregistrée, l'INAO a réussi à obtenir l'annulation de marques également constituées par la dénomination « Bordeaux », enregistrées par des entreprises étrangères, telles que : *Petit Château Vins de Bordeaux* (services d'importation et exportation; commerce de sirops et préparations pour faire des boissons; vente de produits alimentaires), *Mostra Bordeaux* (services d'organisation de foires, d'exhibitions, de congrès et d'activités culturelles, artistiques et de sport).

D. L'Instruction Normative No. 79/2017 de l'INPI

Dans le cadre de la négociation d'un accord de libre-échange entre le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Venezuela et Uruguay) et l'Union Européenne, et afin de subventionner le gouvernement brésilien, l'INPI a publié une liste comprenant 347 indications géographiques déjà reconnues en Europe pour être contestées par des nationaux intéressés (entreprises et surtout associations et instituts), le cas échéant. Outre les indications géographiques mentionnées ci-dessus, on en trouve d'autres largement connues, comme "Gorgonzola", "Grana Padano", "Prosecco" et "Mortadella Bologna", dont l'enregistrement comme indication géographique n'est pas seulement une attestation d'origine, mais aussi un certificat de la qualité des produits provenant de certaines régions.

En octobre 2017, la publication de l'Instruction Normative No. 79 par l'INPI brésilien a mené à un nouveau débat relatif aux dommages

éventuels que la reconnaissance d'indications géographiques pour des produits ou services provenant de l'Union européenne pourrait causer au marché national. Il convient à ce titre d'analyser non seulement les intérêts du marché national, mais également et surtout les arguments en défaveur de cette reconnaissance - très contestables, il est vrai - soumis par des nationaux auprès de l'INPI.

Une fois le délai dans le cadre duquel il était possible de présenter des arguments s'opposant à la reconnaissance de ces indications géographiques - le 22 décembre 2017 - la représentation diplomatique de l'Union européenne a été notifiée de chaque opposition, contre lesquelles seulement la représentation elle-même a pu se manifester jusqu'au 16 mars 2018.

Les opposants ont fait valoir que l'octroi de ces indications géographiques au Brésil en ce qu'il reconnaîtrait un droit exclusif au profit des titulaires européens, empêcherait l'identification de nombreux produits qui seraient désignés par des signes identiques ou similaires. À titre d'exemple, l'Institut brésilien du Vin ("IBRAVIN") s'est opposé à l'enregistrement des appellations d'origine françaises Bordeaux et Margaux, alléguant, notamment, l'existence de l'enregistrement des raisins *Bordô* et *BRS Margot* - phonétiquement identiques à Bordeaux et Margaux, quand prononcés en Portugais - auprès du Ministère de l'Agriculture brésilien. Il a toutefois été souligné en défense que l'enregistrement de ces signes est particulièrement ancien après l'entrée en vigueur des législations nationales et l'accueil des provisions internationales au sein du règlement brésilien de protection aux indications géographiques.

Une fois que les arguments soulevés par l'Union européenne seront soumis, l'INPI enverra son rapport technique, favorable ou non à la reconnaissance des indications géographiques opposées, au Ministère des Affaires Étrangères, ainsi qu'au Ministère de l'Industrie, du Commerce Extérieur et des Services. Aucun recours n'est possible contre les rapports techniques de l'INPI, et

aujourd'hui l'Institut analyse les arguments envoyés par la représentation diplomatique de l'Union Européenne.

Dès lors qu'il existe un cadre législatif brésilien relativement clair, il faut espérer que les rapports techniques de l'INPI suivent le sens de la protection historique garantie par le

Brésil. À l'inverse, le fait de poser des obstacles à la reconnaissance des indications géographiques étrangères pourrait jeter le discrédit sur le système national d'enregistrement de cet outil de protection.

C. V. S.

Europe



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

Docteur en droit privé

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Ciprian Raul ROMIȚAN

Maître de conférences,

Université « Roumaine-Américaine » de Bucarest

Viorel ROS

Professeur, Université Nicolae Titulescu de Bucarest

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Votre idée:



Nous cultivons, vous récoltez.



Avenida Rio Branco, 80 | 6ème étage
Rio de Janeiro | Brésil
20040-070

www.llip.com | llip@llip.com

T. +55 21 3514 0400
F. +55 21 3514 0401

L'octroi de la protection sur la dénomination d'un organisme sans but lucratif en Russie

Natalia KAPYRINA

Docteur en droit privé, CEIPI, Université de Strasbourg

La Cour suprême russe a rendu en juillet 2017 une décision établissant l'existence d'un droit exclusif extrapatrimonial sur la dénomination sociale d'un organisme sans but lucratif. Bien qu'elle valide l'exclusion de cet objet des propriétés intellectuelles, elle fait bénéficier son titulaire de moyens de mise en œuvre judiciaires sous le régime commun de la responsabilité civile. La Cour précise par ailleurs les éléments de preuve permettant d'identifier l'atteinte. En cela, la Cour ferme une brèche dans le cadre juridique existant et crée plus de sécurité pour les acteurs du secteur non commercial de bonne foi.

Introduction

La chambre civile de la Cour suprême russe a rendu le 11 juillet 2017 une décision singulière pour le secteur des organismes sans but lucratif¹. Elle a découvert un moyen d'offrir à ces organismes le bénéfice de la protection de leur dénomination par des règles générales de responsabilité civile. Cette clarification était fort attendue dans la mesure où une lecture littérale du cadre législatif en vigueur, qui avait longtemps prévalu, excluait la protection du nom des organismes non commerciaux à l'encontre de l'utilisation par des tiers du même nom, malgré l'évidence du caractère usurpateur de tels agissements.

Il a fallu attendre que l'affaire soit portée en cassation par une fondation caritative renommée venant en aide aux enfants et jeunes adultes atteints d'oncohématologies et

d'autres maladies sévères, pour que l'interprétation juridique vienne à changer.

La demanderesse est un organisme immatriculé au registre officiel commun des personnes morales depuis 2006, alors que la défenderesse l'est depuis 2015. Tels qu'ils apparaissent dans leurs statuts, les deux organismes ont des objectifs de bienfaisance très similaires. Confrontée à l'activité frauduleuse de ce second organisme officiant sous le même nom, la fondation *Podari žizn* (« Offre la vie ») n'avait pas réussi devant le tribunal de première instance et en appel à faire reconnaître son droit exclusif sur son nom².

L'aperçu du cadre juridique et du raisonnement de la Cour permettra d'apprécier les contours et l'impact de cette pleine reconnaissance d'un nouveau droit exclusif sur une propriété incorporelle hors du commun.

¹ Cour suprême de la Fédération de Russie, chambre civile, 11 juillet 2017, aff. n° 53-KG17-12, Fondation caritative d'aide aux enfants atteints d'oncohématologies et autres maladies sévères « PODARI ZIZN » c/ Organisme non-commercial fondation caritative « Podari žizn' ». Pour accéder à la décision en russe : http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1564012.

Pour une traduction et un commentaire de cette décision en anglais par l'auteur, v. *GRURInt* 2018/4, 387. Le présent commentaire, bien qu'il s'appuie sur la publication antérieure, en élargit le contenu.

² L'affaire avait été portée devant la Cour de district de Sverdlovsk, à Krasnoyarsk, qui a rendu une décision le 18 juillet 2016. L'appel fut entendu par la chambre civile de la Cour régionale du Kray de Krasnoyarsk qui délivra sa décision le 23 novembre 2016.

I. Le cadre juridique

A. Généralités

Selon l'article 50 du Code civil russe³, les personnes morales se divisent en organismes commerciaux ou non-commerciaux. La capacité juridique de toutes les personnes morales naît au moment de leur immatriculation dans le registre officiel commun des personnes morales.

L'article 54 du même Code ajoute que toute personne juridique possède un nom qui contient une référence à sa forme légale. Les organismes commerciaux poursuivent l'acquisition de bénéfices comme objectif principal de leur activité. Pour les organismes non commerciaux, il ne peut guère s'agir d'un objectif principal et ils ne peuvent également pas distribuer les bénéfices obtenus parmi leurs membres. L'organisme non commercial est régi par une loi fédérale n° 7-FZ complétant les dispositions du Code civil⁴. En règle générale, l'organisme non commercial peut assurer une activité source de revenus, mais uniquement si ses statuts le permettent, afin de remplir les objectifs figurant dans les statuts et dans la mesure où ces activités sont compatibles avec ces objectifs⁵.

La fondation, forme légale des parties à l'instance, est un type d'organisme non commercial régi par la loi fédérale n° 7-FZ⁶, dont les attributs principaux sont l'absence de membres, la constitution à partir de contributions patrimoniales volontaires autour d'objectifs d'intérêt général, y compris sociaux, caritatifs, culturels ou éducatifs⁷. Le

patrimoine de la fondation lui appartient et est indépendant du patrimoine de ses fondateurs. Elle peut exercer une activité entrepreneuriale en accord avec les objectifs définis par ses statuts.

B. Une dualité de noms distinctifs

Du point de vue des noms des personnes morales, il en existe plusieurs visant à permettre leur identification et l'individualisation de leurs activités. La partie IV du Code civil qui codifie les lois relatives aux propriétés intellectuelles⁸ inclut dans son chapitre § 76 sur les noms distinctifs la dénomination commerciale, les marques commerciales ou de service, les appellations d'origine et les désignations commerciales. Si on laisse de côté les marques et les appellations d'origine, les deux autres signes nécessitent davantage d'éclairage. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle⁹ prévoit parmi les objets de la propriété industrielle et commerciale le nom de commerce¹⁰, qui doit être protégé dans tous les États membres de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement¹¹. Si l'on compare les traductions officielles de la Convention, la dénomination commerciale du Code civil russe correspond au nom de commerce unioniste (« *firmennoe naimenovanie* »). Or, il s'avère qu'en droit russe, la dénomination commerciale correspondrait plutôt à la dénomination sociale d'un organisme commercial¹², alors

droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif ».

⁸ Codifié par la loi fédérale du 18 déc. 2006 n° 230-FZ, modifié.

⁹ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979.

¹⁰ CUP, art. 1.

¹¹ CUP, art. 8.

¹² La dénomination sociale est définie par la jurisprudence française comme le « nom qui individualise la personne morale considérée dans

³ Adopté par la loi fédérale du 30 novembre 1994 n° 51-FZ et révisé depuis à plusieurs reprises.

⁴ Loi fédérale du 12 janvier 1996 n° 7-FZ « Des organisations non-commerciales », modifiée.

⁵ C. civ., art. 50 § 4.

⁶ Loi n° 7-FZ, art. 7.

⁷ Comp. avec la fondation au sens du droit français, telle que définie à l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, modifiée notamment par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 : « La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens,

que c'est la désignation commerciale (« *kommerčeskoe oboznačenie* ») qui serait le véritable avatar du nom de commerce¹³. Si les deux bénéficient d'un statut de signe distinctif¹⁴, ils se distinguent par bien des éléments.

Ainsi, la dénomination commerciale est disponible pour les seuls organismes commerciaux, elle est obligatoire et s'acquiert au moment de l'immatriculation de l'organisme auprès du registre officiel commun des personnes morales¹⁵. Cette dénomination doit comporter l'indication de la forme légale et le nom de la personne morale sans que ce nom soit exclusivement composé des mots décrivant la nature de son activité¹⁶. Est exclu l'usage de certains termes, comme les noms d'États étrangers, les noms des institutions publiques, ou encore les signes contraires aux principes d'humanité et de morale¹⁷. Il s'agit donc d'une forme de dénomination encadrée et obligatoire qui bénéficie d'un droit exclusif en qualité de

l'ensemble de son existence et de ses activités », cité par B. François, « Dénomination sociale », *Rép. Dalloz de droit des sociétés*, § 1. V. notamment l'étude d'E. Le Bihan et L. Julien-Raes, « Etude sur un objet de propriété incorporelle mal-aimé : la dénomination sociale », *Propr. intell.* 2004 n° 12, p. 749-756 ; J. Passa, « Nature et modalités de la protection de la dénomination sociale », *Revue des sociétés* 2004, p. 904. Par ailleurs il convient de distinguer la « raison sociale » qui est l'équivalent de la dénomination sociale pour certains types de sociétés, v. F. Vinckel, « Dénomination sociale », *JCl Sociétés Traité*, fasc. 28-20, § 1. Il est intéressant de noter qu'« en droit positif, les sociétés commerciales ne peuvent être désignées que par une dénomination sociale » (*ibid.*), mais il s'agit d'une règle par opposition à la raison sociale.

¹³ Défini par la jurisprudence française comme « la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle », cité par G. Loiseau, « Nom commercial », *Rép. Dalloz de droit commercial*, § 1.

¹⁴ On remarque que les deux signes distinctifs, conformément aux exigences de l'article 8 de la Convention de Paris, n'exigent pas de dépôt ou d'enregistrement en vue de leur protection.

¹⁵ C. civ., art. 1473.

¹⁶ C. civ., art. 1473 § 2.

¹⁷ C. civ., art. 1473 § 4.

signe distinctif à laquelle s'appliquent par ailleurs les principes d'indisponibilité, d'antériorité et de spécialité¹⁸. Aucune dénomination identique ou similaire portant à confusion ne peut être utilisée par un tiers, qui doit dès lors sur demande du titulaire initial cesser l'emploi des mêmes termes ou modifier sa dénomination, et indemniser le titulaire des pertes subies.

Quant au nom commercial au sens propre¹⁹, c'est-à-dire à la désignation commerciale, il s'agit d'un signe distinctif qui s'acquiert par l'usage en cours d'activités entrepreneuriales, distinct de la dénomination commerciale et qu'il n'est pas nécessaire d'introduire dans les statuts et dans le registre d'immatriculation. Il peut appartenir, sans qu'il soit obligatoire, à la fois aux organismes commerciaux et non commerciaux pour individualiser les entreprises, au sens large, qu'elles exploitent (usines, magasins, cinémas, musées, etc.). Le titulaire bénéficie d'un droit exclusif dans la mesure où le signe est suffisamment distinctif et que son utilisation par le titulaire dans l'exercice de son activité est connue sur un territoire donné. L'atteinte s'apprécie au travers de l'existence d'un risque de confusion et conduit à la cessation de l'utilisation d'un signe similaire et à l'indemnisation des pertes subies. Il peut être exploité en location ou faire l'objet d'une concession. En contrepartie de l'acquisition du droit par l'usage, le titulaire est soumis à l'obligation d'un usage ininterrompu, le délai légal avant expiration étant porté à un an.

Ces deux « noms de commerce » au sens unioniste naissent donc dans des conditions bien différentes et offrent à leur titulaire des régimes qui ne correspondent pas tout à fait. L'un est obligatoire, l'autre facultatif, l'un est acquis au moment de l'acte de naissance de la personnalité juridique, l'autre dans l'exercice d'une activité entrepreneuriale. Ils sont indépendants l'un de l'autre et ainsi que d'autres signes distinctifs.

¹⁸ C. civ., art. 1474.

¹⁹ C. civ., art. 1538 et s.

C. Le caractère composite des dénominations des organismes non commerciaux

Revenons à l'objet du litige. La loi fédérale sur les organismes non commerciaux prévoit qu'un tel organisme possède une « dénomination » qui comporte l'indication de sa forme légale et de la nature de son activité²⁰. À cette partie obligatoire s'ajoutent par ailleurs des mots choisis librement qui permettent d'identifier l'organisme. Lorsque l'organisme est dûment enregistré, il bénéficie d'un droit exclusif sur son nom²¹, qui figure par ailleurs dans ses statuts²². Certains mots sont également exclus pour ce type de dénomination.

Cette loi ne prévoit cependant pas les conditions et les moyens pour la protection de cette dénomination. Or, elle ne peut pas être assimilée à la dénomination commerciale au sens de l'article 1473 du Code civil, qui est exclusivement destinée aux personnes morales exerçant principalement une activité commerciale. Une lecture littérale de la législation en vigueur octroie, d'une part, un droit exclusif aux organismes non commerciaux, mais les prive, d'autre part, des moyens de mise en œuvre de ce droit. Cette incohérence a passablement duré, ce dont témoignent les clarifications successives données par les plus hautes juridictions²³, ayant suscité tardivement des préoccupations au sein de l'équivalent russe du Conseil économique et social²⁴.

²⁰ Loi n° 7-FZ, art. 4.1.

²¹ Loi n° 7-FZ, art. 4.1.1.

²² Loi n° 7-FZ, art. 7.3.

²³ Décision n° 5 de l'Assemblée plénière de la Cour suprême et décision n° 29 de l'Assemblée plénière de la Haute Cour commerciale (Arbitrazh) rendues le 26 mars 2009, § 58.2; Décision de la Cour Constitutionnelle n° 244-O-O du 10 février 2009.

²⁴ En mars 2017 le président de la commission de la politique sociale, des relations de travail et de la qualité de vie des citoyens de la Chambre civique a adressé une demande au Procureur général pour obtenir une vérification de l'application de la loi 7-FZ au problème d'usurpation des noms des organismes non-commerciaux: communiqué de presse du

II. Le raisonnement de la Cour suprême

Afin d'atteindre le résultat qui était finalement socialement souhaitable, la Cour suprême procède en quatre temps: elle identifie tout d'abord les contours du droit exclusif octroyé aux organismes non commerciaux, ainsi que les mesures de mise en œuvre correspondants, puis elle clarifie la notion d'atteinte à ce droit, avant de préciser les règles probatoires pour retenir l'atteinte. En toute fin, elle applique ce mécanisme établi au cas spécifique des fondations, statut dont se prévalent les deux parties au contentieux.

A. Attribution du droit exclusif

La Cour constate tout d'abord que toutes les personnes morales possèdent un nom, dont le contenu est partiellement imposé par sa forme légale. En particulier, les personnes non commerciales ont un nom qui comprend à la fois sa forme légale et la nature de son activité. De cela, elle déduit que « l'existence d'une dénomination est une caractéristique obligatoire d'une personne morale participant aux rapports civils et sert pour son identification ».

Elle identifie ensuite dans la loi sur les organismes non commerciaux la norme qui établit un principe d'inadmissibilité de la création d'un tel organisme si un organisme de même nom a été immatriculé antérieurement. Elle explique cette norme par l'entorse portée au fonctionnement normal de la vie juridique à travers l'existence sur le même territoire de deux organismes non commerciaux aux noms identiques. Sans les nommer, elle définit ainsi les principes d'antériorité et de territorialité communs en droit de la propriété industrielle.

Cela l'amène à conclure que « l'existence d'une dénomination unique est un droit civil extrapatrimonial de l'organisme non

Conseil civique, 28 mars 2017 (russe : <https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/39538>).

commercial ». En d'autres termes, « l'organisme non commercial, dont la dénomination est enregistrée dans les formes prescrites, possède un droit exclusif sur son utilisation ».

B. Identification des moyens de mise en œuvre

En l'absence de moyens spéciaux pour la protection des dénominations des organismes non-commerciaux dans la loi n°7-FZ, les moyens généraux de l'article 12 du Code civil ont vocation à s'appliquer, notamment la cessation des actes qui portent atteinte à un droit ou créent la menace d'une telle atteinte. À cela correspond une protection judiciaire mise en œuvre par les juridictions civiles, commerciales ou arbitrales, en fonction des règles de répartition des compétences²⁵.

La Cour suprême s'applique ici à élucider l'erreur de qualification à la source des incohérences antérieures : les juridictions retenaient la qualification du droit exclusif revendiqué par la demanderesse parmi les propriétés intellectuelles. Il était en effet évident que cette revendication ne correspondait pas au critère de la dénomination commerciale de l'organisme commercial. Une fois ce point clarifié, la dénomination de l'organisme non commercial n'appartenant pas aux propriétés intellectuelles, il devient possible d'établir les atteintes envisagées sur le fondement de la responsabilité civile.

C. Définition de l'atteinte

L'atteinte s'ancre donc dans les normes de l'article 10 du Code civil : sont interdits « l'exercice des droits civils uniquement avec l'intention de causer un dommage à une autre personne, les actes contournant la loi et empreints d'un objectif illégal, ainsi que tout autre exercice des droits civils manifestement de mauvaise foi (abus de droit) ». L'article

poursuit en son deuxième paragraphe en précisant que si un tel comportement de mauvaise foi d'une des parties est avéré, « en fonction des circonstances de l'affaire et en tenant compte de la nature et des conséquences d'un tel comportement, le juge est tenu de refuser la défense d'un droit de cette partie entièrement ou partiellement, et d'adopter d'autres mesures, assurant la protection des intérêts de la partie de bonne foi et des tiers contre le comportement frauduleux de l'autre partie ». Il est à noter que le comportement de mauvaise foi d'une partie peut être soulevé d'office par le juge qui « présente alors au débat les éléments factuels pertinents, même si les parties ne les ont pas évoqués ».

D. Contenu de la preuve

Tout en prononçant ces éléments, la Cour suprême prend le temps d'ajuster les aspects probatoires attribués au demandeur à l'action. Elle adopte un régime de preuve favorable, puisqu'il n'est pas nécessaire de prouver le dommage subi. Dans un premier temps le demandeur doit présenter la preuve de l'antériorité de son immatriculation. Ensuite, il est nécessaire de prouver l'usage par le défendeur de la dénomination en question. Enfin, il convient d'apporter des éléments permettant d'établir l'intention du défendeur d'utiliser la dénomination dans l'objectif d'induire en erreur.

Dans le cas d'espèce, la Cour suprême suggère qu'il conviendrait au juge du fond d'apprécier si les actes de la défenderesse, consistant en l'immatriculation sous un nom identique à celui de la demanderesse immatriculée avant, satisfaisaient ou non aux exigences du principe de la bonne foi.

Il appartiendra donc à la Cour d'appel d'apprécier ces éléments puisque sa décision a été cassée et l'affaire renvoyée pour une nouvelle appréciation.

Si l'antériorité de l'immatriculation de la demanderesse et l'usage ultérieur de la dénomination par la défenderesse sont clairs, y compris au regard des inscriptions

²⁵ Sur l'organisation judiciaire en Russie v. R. Legeais, *Grands systèmes de droit contemporains, Approche comparative*, LexisNexis, 3^e éd., 2016, p. 242 et s.

successives au registre officiel commun des personnes morales, la preuve de l'intention pourrait s'avérer plus difficile à établir. C'est bien ce qui différencie l'action en contrefaçon de l'action en responsabilité civile simple. Cependant, au regard des faits de l'espèce, il ressort des allégations de la demanderesse que la fondation poursuivie avait entrepris des activités peu ambiguës : ses fondateurs se présentaient comme appartenant à une filiale de la demanderesse, alors que celle-ci n'a pas de filiales, récoltaient des dons sans que des comptes rendus puissent prouver une utilisation à des fins caritatives²⁶. Par ailleurs, la demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir convaincu des donateurs de prendre des crédits pour verser des donations, tout en se portant garante de ces crédits, sans honorer cet engagement²⁷.

III. Les conséquences de la décision

Refusant une lecture rigide des textes, qui avait pourtant prévalu jusqu'alors, la Cour suprême définit les contours d'un droit exclusif extrapatrimonial sur la dénomination sociale d'organismes sans but lucratif. En soi, la Cour ne fait que tirer les conséquences de l'exclusion des organismes non commerciaux du bénéfice de la protection de leur dénomination sociale octroyée par la loi spéciale sur les propriétés intellectuelles. Il en découle une application du régime général de la responsabilité civile du fait personnel pour la défense du droit incorporel de la personne morale vis-à-vis de son nom. Le moyen choisi est proche de l'action en concurrence déloyale, mais peut également être soulevé d'office par le juge. Le moyen de protection retenu montre cependant la précarité de la réservation d'une telle dénomination, et ce, malgré l'utilisation du terme de « droit exclusif » employé par la loi 7-FZ.

La Cour suprême fait par ailleurs la part des choses en s'interdisant d'utiliser les notions

²⁶ Communiqué de la fondation Podari žizn', 16 février 2016, en russe (<https://podari-zhizn.ru/main/node/25302>).

²⁷ Ibid.

juridiques enracinées dans le droit des signes distinctifs : elle n'évoque pas de principe de spécialité, de critère de distinctivité, pas plus qu'elle ne fait référence à un quelconque risque de confusion. Alors que les noms des deux fondations ne sont pas entièrement identiques, bien que les termes les plus significatifs se superposent, la Cour suprême vise l'usage d'une dénomination identique, sans différencier l'identité et la similitude. Il s'agira alors de voir à l'avenir l'application de cette interprétation par les juridictions. Aussi, la Cour suprême ne se réfère explicitement qu'à la cessation de l'utilisation de la dénomination par la partie qui succombe. Il faudra suivre l'actualité pour découvrir les spécificités de l'application d'autres conséquences civiles de l'atteinte à ces objets composites.

Il convient de relever que la qualification retenue prête à confusion et met en évidence un problème de classification du droit russe de la propriété intellectuelle. Pour une importante partie de la doctrine russe, les droits exclusifs (« *isključitel'nye prava* ») sont un sous-ensemble autonome des droits civils. Ils portent spécifiquement sur les objets de propriété intellectuelle, y compris les signes distinctifs. La grande catégorie des droits civils inclut donc les droits exclusifs, le droit des biens, le droit des obligations, de droit de la famille, le droit des successions ou encore le droit des affaires²⁸. Mais la lecture de la Partie IV du Code civil consacrée à la propriété intellectuelle, et notamment de son l'article 1226, permet de conclure que les droits exclusifs ne sont que les droits patrimoniaux sur ces objets immatériels, auxquels s'ajoutent « les autres droits » (le droit de suite, le droit d'accès) ou encore le droit extrapatrimonial

²⁸ Y. N. Andreev, *Sudebnaâ zašita isključitel'nyh prav: civilističeskie aspekty* (La protection judiciaire des droits exclusifs : aspects civilistes), Norma, Infra-M, Moscou, 2011, Chapter I, § 3. V. Aussi Aleksandr L. Makovsky, « *Isključitel'nye prava i koncepcia časti četvertoj Graždanskogo kodeksa* » (Les droits exclusifs et la conception de la quatrième partie du Code civil, in O.M. Kozyr, A.L. Makovsky (dir.), *Graždanskoe pravo sovremennoj Rossii* (Droit civil de la Russie contemporaine), Statut, Moscou, 2008, p. 108.

personnel de l'auteur. Ce dernier est une sorte de droit de la personnalité qui est également octroyé aux principaux titulaires de droits voisins²⁹. L'ensemble de ces droits forme au sens du Code civil la catégorie des droits intellectuels (« *intellektual'nye prava* »). Face au contenu disparate de cette catégorie, un « droit exclusif extrapatrimonial » sur la dénomination sociale d'un organisme non commercial relève de la contradictiction³⁰.

Le fait est cependant que le droit des dénominations commerciales, incluses en droit russe parmi les signes distinctifs, est déjà atypique au sein de la famille des droits intellectuels. Il est en effet privé de la prérogative du droit de disposer, commune aux autres droits intellectuels, allant de pair avec le droit d'utiliser³¹. L'indisponibilité qui le définit est par ailleurs caractéristique du droit sur les appellations d'origine. Il s'agit de deux catégories juridiques à la marge du droit de la propriété intellectuelle, dont la spécificité est déterminée par des considérations davantage publicistes : l'attachement au terroir³² ou la fonction de police³³. Il faut comprendre que le droit sur les dénominations des organismes non commerciaux présente un caractère encore plus spécifique pour être exclu des propriétés intellectuelles, en tout cas en l'état du droit positif. En tout état de cause, ce droit n'entre pas dans la systématisation voulue au moment de la codification des différentes lois sur les objets épars des propriétés intellectuelles. Cette spécificité s'explique par

la difficulté de trouver un équilibre entre les considérations d'ordre privé et public, ainsi que par le débat inépuisable portant sur la nature des droits de propriété intellectuelle.

Bien que les interrogations soient persistantes, cette décision de la chambre civile de la Cour suprême contribue localement à la cohérence du droit civil russe et ne peut être que positivement reçue en ce qu'elle offre une reconnaissance juridique, gage d'une sécurité juridique accrue, à des acteurs opérant dans un environnement où la réussite se bâtit sur la confiance.

N. K.

²⁹ Y. N. Andreev, *ibid.*

³⁰ Le Code civil prévoit en effet des articles séparés pour la protection des droits extra-patrimoniaux (art. 1251) et des droits exclusifs, patrimoniaux (art. 1252).

³¹ Sur les spécificités de la dénomination sociale en droit français : v. notamment F. Vinckel, « Dénomination sociale », *JCl Société Traité*, fasc. 28-20, 2012. L'auteur qualifie le régime de la dénomination sociale de « hybride et complexe » (§ 4).

³² C. Le Goffic, *La protection des indications géographiques, France – Union européenne – Etats-Unis*, LexisNexis/Litec, Paris, 2010, p. 233-272 et spéc., p. 259 sqq.

³³ F. Vinckel, « Dénomination sociale », *JCl Société Traité*, fasc. 28-20, 2012, n° 11.

Le droit de citation et ses limitations

Ciprian Raul ROMIȚAN

*Maître de conférences associé Dr. Université roumaine-américaine de Bucarest
Rédacteur en chef de la Revue Roumaine du Droit de la Propriété Intellectuelle
Avocat associé auprès de la SCA « Roș și asociații » Bucarest*

La loi roumaine sur le droit d'auteur, comme, la majorité des législations modernes en la matière, permet, sans le consentement de l'auteur et sans l'obligation de payer une rémunération, d'utiliser certains ouvrages rendus accessibles au public, sous réserve de respecter certaines conditions : l'exploitation doit être conforme aux bons usages, ne doit pas contrevenir à l'utilisation normale de l'ouvrage et ne doit pas porter préjudice à l'auteur ou aux droits. À ces conditions générales s'ajoutent, comme le démontre la présente étude, d'autres conditions, certaines étant prévues par les textes en vigueur ou déduites de la jurisprudence et d'autres exprimées par la doctrine roumaine ou internationale – notamment française.

I. Préliminaires

Dans l'intérêt du progrès et de la science, les lois sur le droit d'auteur de la majorité des États incluent des dispositions permettant la reproduction, sans le consentement des auteurs, de courtes citations tirées d'œuvres préexistantes déjà rendues accessibles au public. À cet égard, dès 1838, dans son Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, le juriste français Renouard exposait qu'« interdire aux écrivains de citer leurs prédécesseurs, refuser le progrès de la science et des discussions publiques et utiliser tout passage d'un ouvrage se retrouvant dans le domaine privé est, sans doute, une exagération »¹.

Il est important de préciser, à titre préliminaire, qu'il est impossible de « parler d'un droit subjectif de citation de utilisateurs ». En réalité, il s'agit d'une exception au droit exclusif de reproduction de l'auteur d'un ouvrage, exception que la doctrine roumaine décrit toutefois comme « le

droit de citation² », une expression qui sera utilisée dans le cadre de cette étude.

Le droit de citation a été consacré par l'art. 10 alinéa (1) de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, adoptée en septembre 1886³. Il y est disposé : « Sont licites les citations tirées d'une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse ». Ces dispositions sont complétées par l'alinéa (3) de la Convention qui ajoute que « les citations et les utilisations doivent mentionner la source et le nom de

² V. Roș, « Dreptul de citare », Revista Română de Dreptul Proprietății Intellectuale no 3/2009, p. 18; Y. Eminescu, *Opera de creație și dreptul. O privire comparativă*, Imprimerie de l'Académie, Bucarest, 1987, pp.125-128.

³ La convention est entrée en vigueur le 5 déc. 1887 et a fait l'objet de plusieurs révisions successives: acte de Berlin de 13 nov. 1908, complété à Berne le 30 mars 1914, acte de Rome de 2 juin 1928, acte de Bruxelles de 26 juin 1948, acte de Stockholm de 14 juill. 1967, acte de Paris de 14 juill. 1971, modifiée le 28 sept. 1979. La Roumanie a adhéré à Convention révisée par l'Acte de Paris de 1971 et modifiée en 1979, par la Loi n° 77/1998 (publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, no 156 de 17 avril 1998).

¹ F. Pollaud - Dulian, *Le droit d'auteur*, Economica, Paris, 2005, p.508.

l'auteur, si celui-ci ne figure pas dans la source utilisée ».

Les exceptions et les limitations mentionnées ont été ultérieurement reprises dans d'autres conventions internationales ou directives européennes : l'accord sur les ADPIC reproduit à l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce⁴ (art.13), le traité de l'OMPI relatif aux droits d'auteur⁵ (art.10) et la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information⁶ (art.5 alinéa (5) selon lequel « les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit »).

Suite à cette consécration dans la Convention de Berne, le droit de citation a ensuite été repris par la majorité des lois modernes et, notamment, en Roumanie. On le retrouve ainsi dans la Loi n° 126/1923 concernant la propriété littéraire et artistique⁷ qui à son article 20 alinéa (1) prévoyait que « les actes suivants ne portent pas atteinte au droit de propriété : les citations textuelles des passages isolés d'une écriture déjà publiée, des comptes rendus ou des études critiques ou polémiques concernant cet ouvrage » et le Décret n° 321/1956 relatif au droit d'auteur⁸ selon lequel « sont permises sans le consentement de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération tout en observant, les autres droits de celui-ci » : (...) e) « les courtes citations des ouvrages littéraires, musicales, cinématographiques ou scientifiques, ou reproductions, ainsi que les présentations à

l'aide des appareils optiques des œuvres d'art plastique, servant exclusivement de document explicatif pour le contenu écrit ou parlé dans des conférences ou publications à caractère scientifique, dans des ouvrages critiques ou dans les comptes rendus sur les expositions publiques ou afin de populariser les expositions publiques, ou populariser ces ouvrages à la radio et à la télévision » (art.14 lettre e).

Le droit de citation est aujourd'hui réglementé en Roumanie à l'art. 33 alinéa (1) lettre b) du Chapitre VI désigné par la formule laconique « Limitations concernant le droit de l'auteur » de la Loi n° 8/1996 sur le droit d'auteur et les droits voisins⁹, telle que modifiée et complétée¹⁰. Il dispose : « l'utilisation de

⁹ Publié dans le JO n° 60 du 26 mars 1996.

¹⁰ Complétée et modifiée par la Loi n° 285/2004, publiée dans le JO n° 587 du 30 juin 2004; OUG n° 123/2005, publié dans le JO n° 843 du 19 septembre 2005; Loi n° 329/2006 sur l'approbation d'OUG n° 123/2005 modifiant et complétant la Loi n° 8/1996 sur le droit d'auteur et les droits voisins, publiée JO no 657 du 31 juillet 2006; OUG n°190/2005 sur la réalisation des mesures nécessaires dans le procès d'intégration européenne, publiée dans JO n°1179 du 28 décembre 2005, approuvée par la Loi n° 322/2006, publiée dans le JO n° 629 du 20 juillet 2006; Décision de la Cour Constitutionnelle n°571/2010, publiée dans le JO n°430 du 28 juin 2010; Loi n°202/2010 portant sur certaines mesures pour accélérer le règlement des procès, publiées dans le JO n° 714 du 26 octobre 2010; Loi n° 71/2011 pour l'application des dispositions dans la Loi n° 287/2009 sur le Code civil, publiée dans le JO n° 409 du 10 juin 2011; OUG n° 71/2011 modifiant certaines normes pour éliminer les dispositions concernant l'octroi des incitations aux personnel du secteur budgétaire, publiée dans le JO n° 637 du 6 septembre 2011; Loi n° 283/2011 concernant l'approbation d'OUG n° 80/2010 complétant l'art. 11 d'OUG n° 37/2008 concernant la réglementation de certaines mesures financières dans le domaine budgétaire, publié dans le JO n° 887 du 14 décembre 2011; Loi n° 76/2012 portant sur l'application de la Loi n° 134/2010 sur le Code de procédure civile, publiée dans le JO n° 365 du 30 mai 2012; OUG n° 44/2012 modifiant l'art. 81 de la Loi n° 76/2012 sur l'application de la Loi n° 134/2010 concernant le Code de procédure civile, publiée dans le JO n° 606 du 23 août 2012; Loi n° 187/2012 concernant l'application de la Loi n° 286/2009 concernant le Code pénal, publiée dans le JO n° 757

⁴ Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

⁵ Publié dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I n° 609 du 27 novembre 2000 (ci-après le JO).

⁶ Publié dans le JOCE n° L 006 du 10 janvier 2002.

⁷ Publié dans le JO n° 68 du 28 juin 1923.

⁸ Publié dans le Bulletin Officiel n° 18 du 27 juin 1956.

courtes citations d'une œuvre est permise pour l'analyse, le commentaire ou à titre d'exemple dans la mesure où l'utilisation des mêmes justifie l'étendu de la citation »¹¹.

II. La citation - un droit ou une obligation ?

Si la *citation* a été définie dans la littérature spécialisée comme « une partie d'un ouvrage littéraire et scientifique, reproduit à l'identique avec la mention de l'auteur et du titre de l'œuvre respectif »¹², le droit de citation a été défini comme « le droit de reproduction limitée, sans l'accord de l'auteur cité, d'une œuvre déjà rendue licitement accessible au public »¹³ ou « le droit d'utiliser, dans les limites établies par la loi, certains

du 12 novembre 2012; Loi n° 255/2013 sur l'application de la Loi n° 135/2010 concernant le Code de procédure pénale et modifiant et complétant certaines normes comprenant des dispositions sur le procès pénal, publiée dans le JO n° 515 du 14 août 2013; Loi n° 53/2015 modifiant et complétant la Loi no 8/1996 concernant le droit de l'auteur et les droits voisins, publiée dans le JO n° 198 du 25 mars 2015; Loi n° 210/2015 complétant la loi no 8/1996 sur le droit de l'auteur et les droits voisins, publiée dans le JO n° 550 du 24 juillet 2015; Loi n° 261/2015 modifiant et complétant la Loi n° 8/1996 sur le droit de l'auteur et les droits voisins, publiée dans le JO n° 826 du 5 novembre 2015.

¹¹ Pour les détails, voir V. Roș, *Dreptul proprietății intelectuale. Vol. I. Dreptul de autor, drepturile conexe și drepturile sui generis*, Imprimerie C.H. Beck, Bucarest, 2016, pp.369-375 ; T. Bodoașcă, *Dreptul proprietății intelectuale, Ediția a III-a, revizuită și adăugită*, Imprimerie Universul Juridic, Bucarest, 2015, pp.73-87; I. Macovei, *Tratat de drept al proprietății intelectuale*, Imprimerie C.H. Beck, Bucarest, 2010, pp.467-468; B. Florea, *Dreptul proprietății intelectuale*, Imprimerie Universul Juridic, Bucarest, 2011, pp.98-103; G. Gheorghiu, C. Cernat, *Dreptul proprietății intelectuale. Curs universitar*, Imprimerie Universul Juridic, Bucarest, 2009, pp.54-59; S. Florea, « Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor », *Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale*, no 4/2016, pp.123-124.

¹² N. Rodica Dominte, *Dicționar de dreptul proprietății intelectuale*, Imprimerie C.H. Beck, Bucarest, 2009, p.29.

¹³ V. Roș, *op.cit.*, p.372 ; V. Roș, D. Bogdan, O. Spineanu Matei, *Dreptul de autor și drepturile conexe, Tratat*, Imprimerie All Beck, Bucarest, 2005, p.315.

extraits (citations) des œuvres des autres auteurs dans son propre ouvrage »¹⁴.

En l'absence de définition donnée par le législateur, le professeur Bodoașcă définit la courte citation notion comme « un fragment de courtes dimensions d'une œuvre qui, sans dénaturer son contenu, est utilisé, sans l'accord du titulaire des droits par une personne, dans le cadre d'une analyse, commentaire, critique ou à titre d'exemple »¹⁵.

Dans l'opinion récente de certains auteurs¹⁶, la citation, surtout dans le cas des œuvres scientifiques, est non seulement un droit, mais constitue également une réelle obligation qui incombe à la personne reprenant un fragment d'une œuvre préexistante de divulguer la source du texte utilisé pour argumenter ses propres recherches. Pour justifier cette opinion, le professeur Docea cite le sociologue américain H. S. Becker, ancien président de l'American Sociological Association, qui affirmait : « Lorsque l'on s'assoit à une table pour écrire, nous ne sortons pas ce que nous écrivons de nos manches. On ne commence jamais quelque chose à partir de rien, mais on s'appuie sur ce que nos prédécesseurs ont déjà fait »¹⁷.

Sachant que le droit de citation est, en effet, une limitation, à titre exceptionnel, des droits subjectifs de l'auteur, ceux-ci doivent être exercés avec l'observation et l'interprétation stricte des conditions imposées par la loi en la matière. Il est en effet établi que là où le droit de citation est violé commence la contrefaçon

¹⁴ R. Pârveu, C. Raul Romițan, *Dreptul de autor și drepturile conexe*, Imprimerie All Beck, Bucarest, 2005, p.36.

¹⁵ T. Bodoașcă, *Dreptul proprietății intelectuale*, Ediția a II-a, revăzută, Imprimerie Universul Juridic, Bucarest, 2012, p.87.

¹⁶ S. Dorin Șchiopu, « Unele considerații cu privire la dreptul (obligația) de citare », *Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale*, no 1/2017, p. 65 ; V. Doncea, « Citarea: problemă juridică sau academică ? », *Curierul Judiciar*, no 9/2017, p.524.

¹⁷ Pour les détails, voir H. S. Becker, *Die Kunst des professionellen Schreibens*, Campus Verlag, Frankfurt am Main/ New York, 1994, p.185, apud Vasile Doncea, *op.cit.*, p.524.

ou, sous sa désignation alternative, le plagiat¹⁸.

Toutefois, il est important de préciser que concernant la notion de « plagiat », l'écrivaine française M. Darrieussecq, elle-même accusée de plagiat, disait qu'il s'agissait d'« un terme journalistique. La contrefaçon est le terme juridique »¹⁹. En effet, conformément à la doctrine française²⁰, le terme de plagiat n'a pas de valeur juridique. Il n'est pas consacré par les lois en vigueur bien qu'il soit fréquemment utilisé dans les œuvres littéraires²¹.

En Roumanie, même si certains auteurs ou médias utilisent tout aussi fréquemment les notions de « contrefaçon » ou de « plagiat », celles-ci ne sont pas réglementées par la Loi n° 8/1996 sur le droit de l'auteur et les droits voisins. La loi du droit de l'auteur utilise l'expression d'appropriation, l'art. 141 alinéa (1) de la loi précitée prévoyant que l'« appropriation sans titre, en tout ou en partie, de l'œuvre d'un autre auteur et la présentation de celle-ci comme sa propre création intellectuelle » constitue une infraction²².

¹⁸ V. Roș, *Dreptul de citare, op.cit.*, (2009). p.18.

¹⁹ M. Darrieussecq, Rapport de police. Accusations de plagiat et autres modes de surveillance de la fiction, traduction en roumain par Doru Mareș, Imprimerie Pandora, Bucarest, 2010, p.115.

²⁰ P. Tafforeau, C. Monnerie, *Droit de la propriété intellectuelle*, 3e éd., Éditions Gualino, 2012, p. 215 ; A. de Bouchony, *La contrefaçon*, PUF, Paris, 2006, p.3.

²¹ Pour les détails, voir V. Roș, « Contrafacerea și plagiatul în materia dreptului de autor. Retrospectivă istorică și încercare de definire », *Revista Română de Dreptul Proprietății Intellectuale*, no 1/2004, pp. 93-94.

²² Pour une analyse détaillée de cette infraction, voir C. Raul Romițan, *Protecția penală a proprietății intelectuale*, Imprimerie All Beck, Bucarest, 2006, pp. 168-171; C. Raul Romițan, « Însușirea în întregime sau în parte a operei unui alt autor », dans le volume de la Conférence Nationale *Contrafacerea, concurența și protecția produselor tradiționale în Uniunea Europeană*, Imprimerie Bucarest, 2017, pp. 253-278; L. T. Poenaru, « O cercetare a plagiatului: implicațiile penale ale fenomenului », *Curierul Judiciar*, no 9/2017, pp. 511-521; B. Florea, *Infrațiuni contra drepturilor de creație*

III. Conditions de la licéité de la citation

Pour qu'une citation soit licite, plusieurs conditions doivent être respectées. Si certaines sont prévues par les lois en vigueur, d'autres sont exprimées par la doctrine interne ou internationale ou sont déduites de la jurisprudence.

La première condition qu'il convient d'évoquer n'est pas visée par la loi roumaine. On la retrouve toutefois dans la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Il y est indiqué que la citation doit être dérivée d'une œuvre déjà rendue licitement accessible au public. *A contrario*, si l'œuvre n'a pas été rendue publique par son auteur, elle se retrouve dans le « sanctuaire de sa conscience »²³ et, partant, elle ne peut pas être citée. La raison est simple : le droit de divulguer une œuvre sans l'accord de son auteur – toujours en vie – engage la responsabilité légale de la personne s'étant rendue coupable d'une violation du droit moral de divulgation de l'œuvre, droit règlementé par l'article 10 a) de la loi n° 8/1996 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Autrement dit, le droit de citation n'existe pas et il ne peut pas être exercé dans le cas d'une œuvre inédite.

La deuxième condition concerne la brièveté du passage emprunté à l'œuvre préexistante. Bien que l'article 33 alinéa (1) de la loi roumaine sur le droit d'auteur prévoie que la citation doit être courte, cette condition est susceptible de faire l'objet d'interprétations et appréciations. Concernant la citation, le

intelectuală, Imprimerie Universul Juridic, Bucarest, 2015, pp. 61-78.

²³ B. I. Scondăcescu, D. I. Devesel, C. N. Duma, *Legea asupra proprietății literare și artistice, comentată și adnotată*, Cartea Românească, Bucarest, 1934, p. 137. V. aussi B. Florea, « Considerații privind dreptul și obligația de citare », *Revista Română de Dreptul Proprietății Intellectuale*, no 3/2017, p.48.

philosophe roumain Eliade²⁴ affirmait qu'« une citation est appréciée (dans la conscience du lecteur) si elle est courte, dense, brillante. Toute une page citée annule cette image »²⁵.

Dans la doctrine roumaine²⁶, on a formulé « en tant que critère de détermination du caractère licite de la citation la corrélation quantitative et qualitative entre le texte cité et la contribution individuelle de l'auteur utilisant la citation comme partie de son œuvre ». Ainsi, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'affirmer²⁷, il est impératif d'utiliser un critère à la fois quantitatif et qualitatif pour déterminer le caractère licite d'une citation. Si le critère quantitatif doit être analysé et apprécié, en ce qui concerne l'œuvre citée, en relation avec l'œuvre incorporant la citation, le critère qualitatif peut être apprécié par une analyse comparative des textes supposément licitement appropriés²⁸. Dans le cas du critère qualitatif, on analysera, parmi d'autres aspects, si le texte originel a subi des transformations²⁹. La citation doit être accessoire dans la nouvelle œuvre et celle-ci doit survivre à l'élimination des passages empruntés, avoir une physionomie, substance et valeur propres sans la citation³⁰.

²⁴ M. Eliade (1907-1986) a été un écrivain, philosophe et historien des religions, d'origine roumaine. Il est l'auteur de plus de 30 volumes scientifiques, œuvres littéraires et essais philosophiques traduits en 18 langues, ainsi que de plus de 1.200 articles et revues.

²⁵ M. Eliade, *Scrisoare către Principesa Ileana a României*, 2002, p. 4 apud S. Chelcea, *Cum să redactăm*, ediția a 3-a, revizuită, Imprimerie Comunicare.ro, Bucarest, 2005, p. 84.

²⁶ V. Roș, *op.cit.*, (2016), p.373; Y. Eminescu, *op.cit.*, (1987), p. 126.

²⁷ C. Raul Romișan, *Însușirea în întregime sau în parte a operei unui alt autor, op.cit.*, (2017), pp. 273-274.

²⁸ Une analyse intéressante du critère qualitatif dans la jurisprudence française a été rédigée, il y a plus de 40 ans, par Françon, dans « Lettre de France », *Le Droit d'auteur* 1971, n° 9, p.178.

²⁹ V. N. Adam, « Le droit à la paternité de l'œuvre à l'époque du plagiat », *RFPI* 2017, n° 4, p. 2.

³⁰ H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, éd. II, Paris, Dalloz, 1966, p. 281.

Compte tenu de la large variété des situations, il appartiendra au juge, au cas par cas, d'apprécier la brièveté de la citation dans l'œuvre nouvelle. Il est intéressant ici de citer un arrêt de la Cour d'appel de Paris, dans lequel la Société de télévision France 2 avait été sanctionnée pour avoir diffusé dans un reportage pendant 128 secondes douze œuvres du peintre M. Utrillo, et ce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation des titulaires des droits. Les juges du fond décidèrent que la reproduction ou représentation d'une œuvre protégée dans son entièreté ne peut pas, en ce qui concerne la forme et la durée, constituer une « courte citation » et constitue en conséquence un acte de contrefaçon³¹. La Cour de cassation française a ensuite décidé que la reproduction d'une photographie représentant elle-même une œuvre protégée par le droit de l'auteur ne peut pas être considérée comme une « courte citation », mais relève de la contrefaçon³². Le Tribunal de Grande Instance de Paris a dans le même sens considéré que l'utilisation d'un extrait de film d'une durée de 17 minutes dans une émission de 58 minutes était abusive³³. Enfin, il est important de préciser que la brièveté de la citation n'est pas nécessairement une condition suffisante à sa licéité si l'œuvre seconde abuse de citations. C'est ce qu'illustre le litige qui opposait les héritiers du général de Gaulle et André Passeron, auteur de l'œuvre « De Gaulle 1958-1969 ». Dans cette affaire, le Tribunal de grande instance de Paris considéra que l'utilisation de 343 citations pour rédiger les 86 premières pages du livre était abusive et que l'accord des héritiers de l'ancien président français était requis³⁴.

La troisième condition impose que la citation soit accessoire, c'est-à-dire non essentielle

³¹ CA Paris, 4e Sect., 30 mai 2001, *apud* G. Gheorghiu, *Operele audiovizuale*, Imprimerie Lumina Lex, Bucarest, 2004, pp. 201-206.

³² Cass. civ., 17 déc. 1991, *RDPI* 1994, n° 50, p. 49, *apud* Y. Marcellin, *Protection pénale de la propriété intellectuelle*, Cedat, Paris, 1996, p. 130.

³³ TGI Paris, 14 sept. 1994, *RIDA* 1995, n° 164, p. 407.

³⁴ C. Colombet, *Propriété littéraire et artistique et droit voisins*, Dalloz, 9^e éd., 1999, p. 173.

dans la nouvelle œuvre. Cela signifie que sans celle-ci, l'œuvre seconde pourrait « survivre », maintenir son existence et son identité et, dans le même temps, susciter la curiosité du lecteur qui serait incité à consulter l'œuvre préexistante, source de la citation. À ce titre, une affaire intéressante a été soumise à la Haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie qui a constaté que deux universitaires s'étaient approprié 87% d'une œuvre préexistante. Les juges établirent que « la citation et l'indication des sources bibliographiques n'ont pas observé les normes académiques et la nature de l'œuvre, par rapport à la proportion du texte reproduit dans l'ensemble de l'ouvrage des inculpés »³⁵. Il est vrai que si l'on devait éliminer le texte emprunté de l'œuvre préexistante, à savoir 87%, que resterait-il de l'œuvre seconde ?

Quatrième condition : la citation de l'œuvre préexistante doit être identifiée facilement dans la nouvelle œuvre où elle a été incorporée. À cet égard, les passages empruntés seront placés entre guillemets et devront apparaître avec exactitude la source et le nom de l'auteur par une note de bas de page. Cette condition résulte de l'article 33 alinéa (4) de la Loi n° 8/1996 portant sur le droit de l'auteur et les droits voisins. Sur cette question, le Professeur français Lucas affirme – et nous partageons cette opinion – que l'obligation d'indiquer le nom de l'auteur et la source résulte de l'observation du droit moral de paternité, d'une part et, d'autre part, des règles déontologiques³⁶. Précisons par ailleurs qu'en cas de traduction, le nom et le prénom de l'auteur doivent être accompagnés par le nom du traducteur. Enfin, pour les œuvres d'art plastique, il est nécessaire de préciser la localisation de l'œuvre originale, ainsi que le nom de l'auteur de la copie.

La cinquième condition est relative au but poursuivi par la citation. L'emprunt d'un

passage d'une autre œuvre préexistante est justifié uniquement lorsqu'il est fait à des fins d'information, de critique, de polémique, d'analyse, de didactique, scientifique ou à titre d'exemple. À cet égard, A. Bertrand mentionnait qu'une citation est licite si le passage emprunté sert à la clarification d'une discussion ou au développement d'une argumentation représentant le sujet principal de l'œuvre³⁷. Si le but de la citation est celui de concourir avec l'œuvre préexistante, dont on a reproduit la citation, elle représente une atteinte illicite au droit exclusif de l'auteur³⁸. Dans le cas de la citation pour analyse, celle-ci « doit être considérée avec plus d'exigence »³⁹ parce qu'elle peut porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre analysée si elle n'est pas courte et, en même temps, originelle ou peut constituer un « acte de concurrence »⁴⁰.

Sixième condition : la courte citation de l'œuvre préexistante ne doit pas porter préjudice à l'auteur de l'œuvre dans laquelle elle a été reproduite. En d'autres termes, elle ne doit pas porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre citée⁴¹. L'auteur de l'œuvre préexistante peut se prévaloir d'un préjudice toutes les fois que la citation est incorrecte, trop large, ne correspond pas à son but, dénature le sens, etc., et que, en conséquence, elle détourne le lecteur de cette œuvre. Une atteinte au droit au respect de l'œuvre pourrait ainsi être constatée, comme le relève V. Roș⁴², prérogative morale envisagée à

³⁷ V. A. Bertrand, *Le droit d'auteur et les droits voisins*, 2^{ème} ed. Dalloz, 2^e ed., 1999, p. 245.

³⁸ V. C. Colombet, *op.cit.*, p.173 *apud* M. Olariu, « Dreptul de citare în cazul operelor de artă plastică și fotografică », *Revista Română de Dreptul Proprietății Intellectuale*, no 1/2014, p. 61; B. Florea, « Reflecții privind plagiatul (II) », *Revista Română de Dreptul Proprietății Intellectuale*, no 2/2017, p. 86.

³⁹ V. Roș, *Dreptul proprietății intelectuale*, Imprimerie Global Lex, Bucarest, 2001, p. 159.

⁴⁰ C. Colombet, *op.cit.*, p.175.

⁴¹ V. E. G. Olteanu, S. Cercel, « Dreptul moral la integritatea operei », *Revista Română de Dreptul Proprietății Intellectuale*, no 3/2009, p. 64.

⁴² V. Roș, *op.cit.*, (2016), p. 375.

³⁵ Haute Cour de Cassation et de Justice, Section pénale, 4 nov. 2014, n° 356/A/2014, www.csj.ro

³⁶ A. Lucas, *Droit d'auteur et numérique*, Litec, Paris, 1998, p. 213.

l'art.10 d) de la Loi no 8/1996 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

La septième et avant-dernière condition impose que la citation consiste en une reproduction à l'identique du passage repris de l'œuvre préexistante. Cette condition dérive également du droit moral et du respect de l'intégrité de l'œuvre, reconnu et protégé par l'article 10 d) de la Loi n° 8/1996. La citation doit par conséquent « être conforme » et ne doit pas « dénaturer l'esprit de l'œuvre ou l'idée originale »⁴³. Le passage reproduit doit être fidèle, identique à celui de l'œuvre citée. De même, il est impossible d'emprunter deux passages différents sans le préciser avec des points de suspension⁴⁴.

La huitième et dernière condition implique, enfin, que les passages empruntés à l'œuvre préexistante doivent être originaux et protégés par le droit de l'auteur. La reprise d'idées nouvelles, de théories, de données, de faits et d'autres éléments similaires est exclue de la protection et ne constitue pas une reproduction illicite. À cet égard, dans un débat juridique sur le thème du « plagiat », Mme C. Moiescu, juge au Tribunal de Bucarest, précisait que « la reprise des citations n'est pas un fait parce qu'elles ne sont pas originales ». Or, pour que le plagiat existe, on doit « s'approprier des éléments soumis à la protection, en tout ou en partie »⁴⁵. Dans le même sens, d'autres auteurs considèrent que l'emprunt d'éléments d'ouvrages qui ne sont pas susceptibles de protection en ce qu'ils appartiennent au domaine public ne constitue pas une reproduction illicite de l'œuvre scientifique⁴⁶.

IV. Conclusion

Au regard de ces développements, il est possible de conclure que, pour être licite, la citation doit observer plusieurs conditions : elle doit être courte, identique au passage dont elle a été extraite, facilement identifiable dans l'œuvre dans laquelle elle a été incorporée, et doit correspondre au but initial, c'est-à-dire qu'elle doit poursuivre un but informatif, critique, polémique, d'analyse, didactique, scientifique ou être faite à titre d'exemple. Dans le même temps, pour être licite, la citation doit constituer un accessoire dans l'œuvre où elle est incorporée, en ce que l'œuvre seconde doit survivre en cas de suppression de la citation et en ce que la citation doit susciter la curiosité du lecteur s'agissant de l'œuvre préexistante. Enfin, le droit de citation, comme tout droit, doit être exercé dans les limites de la bonne foi, un abus étant susceptible d'être qualifié de contrefaçon, car comme le professeur Roș l'affirme, « là où le droit de citation est violé commence la contrefaçon (...) »⁴⁷.

C. R. R.

⁴³ D. Negrilă, « Protecția ideilor prin drept de autor aplicare în domeniul codului studiilor universitare de doctorat », *Revista Română de Dreptul Proprietății Intellectuale*, no 1/2017, pp. 33-34.

⁴⁴ A. Bertrand, *op.cit.* (1999), p.241.

⁴⁵ Débat « Copy Paste » – „Despre plagiat”, organisé par www.juridice.ro, Bucarest, 13 juin 2016.

⁴⁶ V.V. Roș, A. Livădariu, « Condiția originalității în operele științifice », *Revista Română de Dreptul Proprietății Intellectuale*, no 2/2014, p. 28.

⁴⁷ V. Roș, *op.cit.*, (2009), p.18.

L'usage du signe « Jours de France » sur internet

Jeffrey SABBAH

Docteur en droit privé
Enseignant contractuel, Université de Bourgogne

Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-10.859, inédit

La Cour de cassation constate qu'il est fait un usage réel sérieux du signe Jours de France, notamment par l'exploitation d'un magazine publié sous format électronique accessible sur son site internet. Cet usage est conforté par la reprise papier du magazine « Jours de France ». La société Entreprendre en exploitant la marque Jour de France a commis des actes de contrefaçon, mais également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Introduction

Si le titulaire d'une marque dispose d'un droit lui conférant un monopole sur son signe, il a surtout le devoir de l'exploiter, s'il ne veut pas risquer d'en être déchu. La solution est conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée et par conséquent de les distinguer de ceux proposés par la concurrence¹. Aussi, comme le prévoit l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux [...] ». L'arrêt rendu le 6 décembre 2017² par la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte quelques précisions concernant le caractère sérieux de l'usage du signe lorsqu'il est exploité sur internet et, plus précisément, par le biais de publications d'un magazine en ligne.

La société du Figaro est titulaire de la marque verbale française *Jours de France* déposée le 24

juillet 1968 et dûment renouvelée, pour désigner de manière large des produits et services, des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 41. Elle a assuré sous ce signe, entre 1954 et 1989, la diffusion d'un magazine hebdomadaire consacré « à l'univers des célébrités ». Puis, en 2011, elle reprend l'usage de sa marque, cette fois pour désigner un magazine publié sous format électronique accessible sur son site internet. Enfin, une édition sous format papier accompagne l'exploitation de la page web sous le ème signe depuis le 7 août 2013, date de parution du premier numéro.

Parallèlement à cela, la société Entreprendre a déposé en 2003 la marque « *Jour de France* », renouvelée en 2012, pour désigner des produits et services dans les classes 16, 35, 38 et 41. Elle édite, depuis le mois de novembre 2010, un magazine mensuel intitulé « *Jour de France* ». En 2013, la société Entreprendre, convaincue du bien-fondé de son action, met en demeure la société du Figaro de cesser la publication du magazine *Jours de France*. Cette dernière se prévaut de son antériorité et décide d'assigner la société Entreprendre en contrefaçon de sa marque, mais également pour concurrence déloyale et parasitisme. Par demande reconventionnelle, la société Entreprendre sollicite, en toute logique, la déchéance des droits de la société du Figaro pour la marque *Jours de France* sur l'ensemble

¹ Voir notamment : Y. Basire, *L'essentiel du droit de la propriété industrielle*, 1^{er} édit., 2017, Gualino, p. 98 ; J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, T.1, 2^e éd., 2009, LGDJ, n° 204 ; J. Raynard, E. Py et P. Trefigny, *Droit de la propriété industrielle*, 2016, LexisNexis, n° 452.

² Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-10.859.

des produits et services désignés dans l'enregistrement pour défaut d'usage sérieux. Le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement rendu le 18 décembre 2014³ prononce la déchéance des droits de la Société du Figaro et la déclare irrecevable à agir en contrefaçon. La Cour d'appel, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2015⁴, infirme cette décision. La société Entreprendre décide alors de se pourvoir en cassation. Elle reproche notamment aux juges du second degré une mauvaise appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque *Jours de France* et conteste avoir commis des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme.

La Cour de cassation sanctionne partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Après avoir apprécié le caractère sérieux de l'usage de la marque *Jours de France*, elle se prononce sur l'étendue de la demande en déchéance.

La haute juridiction rappelle ainsi les rouages de la notion d'usage sérieux de la marque (I) et cible avec précision l'usage fautif du signe *Jours de France* (II).

I. L'usage sérieux de la marque *Jours de France*

En refusant de constater l'absence d'usage sérieux de la marque *Jours de France*, la Cour de cassation rappelle ce qui caractérise la notion d'usage sérieux de la marque (A) et l'applique à une utilisation du signe sur internet (B).

A. Le caractère sérieux de l'usage de la marque

La déchéance pour défaut d'exploitation, invoquée par la société Entreprendre, est une notion relativement ancienne. Elle était déjà envisagée par la loi de 1964⁵ et fut maintenue par la réforme de 1991⁶, conformément aux exigences de la Directive marque de 1988⁷.

L'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce ainsi que le titulaire d'une marque qui n'en fait pas un usage sérieux est déchu des droits qu'il détient sur celle-ci. Il s'agit à travers cette action de lutter contre l'encombrement des marques non exploitées qui restreignent le choix de futurs déposants, mais surtout qui font obstacle au principe de liberté de commerce et de libre concurrence⁸. Non exploitée, la marque n'a que peu d'intérêt et n'a plus de raison d'exister⁹.

La perte d'un droit de marque pour défaut d'exploitation est toutefois conditionnée¹⁰. Le titulaire ne doit pas effectuer d'usage sérieux de la marque, la durée d'inexploitation doit être prolongée sur une période de cinq années consécutives - le renouvellement de l'enregistrement et la cession du signe n'ayant aucune incidence sur la computation du délai¹¹ - et il lui est impossible de démontrer que l'inexploitation du signe est due à un juste motif.

Il convient par ailleurs de noter que la déchéance de la marque pour défaut

³ TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 18 déc. 2014, RG n° 14/00649.

⁴ CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 20 nov. 2015, RG n° 15/00522. Lire notamment Y. Basire, « Affaire « Jours de France » : usage sérieux, contrefaçon de marque et concurrence déloyale », *Légipresse* 2016, n° 334 ; J. Canlobre, « La recevabilité de l'action en déchéance d'une marque est appréciée différemment selon que celle-ci est exercée à titre principal ou à titre reconventionnel », *Propr. Intell.* 2016, n° 61, p. 473.

⁵ Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service JORF du 1 janvier 1965, p. 3.

⁶ Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1) JORF n°5 du 6 janvier 1991, p. 316.

⁷ Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

⁸ H. Gaumont-Prat, *Droit de la propriété industrielle*, 4^e éd., 2017, LexisNexis, n° 562 ; J. Passa, *op. cit.*, n° 204 ; J. Raynard, E. Py et P. Trefigny, *op. cit.*, n° 495.

⁹ H. Gaumont-Prat, *op. cit.*, n° 561.

¹⁰ CPI, art. L. 714-5.

¹¹ J. Passa, *op. cit.*, n° 207.

d'exploitation n'est pas automatique et ne relève pas non plus d'une règle d'ordre public. Il appartient au juge de la prononcer lorsqu'elle est demandée par une personne ayant intérêt à agir. Dans l'hypothèse inverse, le titulaire d'une marque n'en faisant pas un usage sérieux pourra en demander le renouvellement et en reprendre l'usage sans même avoir à s'inquiéter d'être déchu de ses droits.

L'article L. 714-5, alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle établit toutefois une période suspecte, pendant laquelle la reprise de l'usage sera indifférente. Il prévoit que « L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande ». En d'autres termes, le titulaire d'une marque ne peut être déchu de ses droits si entre l'expiration du délai de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, le signe fait l'objet d'une reprise d'usage sérieux¹². Toutefois, le commencement ou la reprise d'usage, qui intervient dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, n'est pas pris en compte, dès lors que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée¹³.

C'est en quelque sorte sur ce point que va s'exprimer la Cour de cassation dans un premier temps. La société Entreprendre reproche à la Cour d'appel une mauvaise évaluation de la période suspecte. Plus

précisément, elle considère que les juges du fond ont mal apprécié l'usage sérieux de la marque *Jours de France*, en retenant comme période celle comprise entre le 4 décembre 2013 et le 4 mars 2014, c'est-à-dire trois mois avant sa demande en déchéance du 7 mars 2014, et d'avoir écarté les échanges concernant les deux signes en litige effectués en 2013. La Cour de cassation se devait donc de clarifier les règles relatives à la reprise d'un usage sérieux de la marque pendant la période suspecte de trois mois.

B. La notion d'usage sérieux appliquée à une utilisation du signe sur internet

Pour cela, la haute juridiction répond en deux temps. Elle écarte tout d'abord l'argument selon lequel l'exploitation de la marque verbale *Jours de France* a été reprise suite aux sommations de la société Entreprendre et dans le but de faire obstacle au dépôt de la demande de l'action en déchéance. Elle énonce à ce propos que « les constats d'huissier de justice des 23 septembre 2011, 6 février 2012, 27 juin 2013 et 24 juillet 2013 établissent que le magazine "Jours de France", faisant usage de la marque, a été édité dans des conditions excluant toute confusion dans l'esprit du public ». Par ces quelques mots, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d'appel et approuve les dates retenues. Elle confirme la reprise de l'usage en 2011, et cela conformément aux pratiques de la presse qui formalisent de plus en plus leur travail par le biais de ce média.

La Cour apprécie ensuite le caractère sérieux de l'usage du signe sur internet et constate « qu'il est justifié du sérieux de la reprise d'usage de la marque, confortée par l'exploitation du magazine sous format papier ».

Pour comprendre le choix opéré par la Cour de cassation, il est nécessaire de rappeler les apports de l'arrêt *Ansul*¹⁴, rendu par la Cour

¹² Directive n° 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, art 12 § 1^{er} al. 2 : « Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ».

¹³ Directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, art 12 §1^{er} al. 3.

¹⁴ CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, *Ansul*, *Propriété intell.*, 2003, n°9, p. 429, obs. G. Bonnet ; C. Caron, « De l'usage sérieux de la marque selon le droit communautaire », *CCE* 2003, comm. 48 ; A. Folliard-

de justice, lequel établit les règles d'appréciation de l'usage sérieux d'une marque. Un usage sérieux « n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s'agir d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance »¹⁵. En outre, il « suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée ». Enfin, lors de l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, doivent être pris en considération les faits et circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de la marque et les usages considérés comme suffisants dans le secteur économique concerné afin de maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque¹⁶. À l'aune de ces critères, l'usage sérieux n'a pas besoin d'être intensif ou quantitatif. Aucun minimum d'exploitation n'est exigé, la preuve de l'usage sérieux ne peut se rapporter par la simple référence à un chiffre d'affaires¹⁷. Toutefois l'usage doit être régulier, non équivoque et respecter la fonction essentielle de la marque de garantie d'origine des produits et services qu'elle désigne¹⁸. Nul doute alors, comme le relève la Cour de cassation, que la Cour d'appel a correctement appliqué les enseignements tirés

Monguiral, « L'usage sérieux de la marque », *Propriété Industr.* 2003, comm. 43 ; M. Luby, « Définition de l'usage sérieux évitant la déchéance de la marque », *RTD Com.* 2003, p. 602.

¹⁵ Pt 36.

¹⁶ Pt 38.

¹⁷ Cass. com. 15 sept. 2015, n° 14-19-497 ; lire notamment : P. Tréfigny, *Propriété industr.* 2015, comm. 74.

¹⁸ V. également, CJUE, 15 janv. 2009, aff. C-495/07, Silberquelle. V. notamment : C. Caron, « L'usage sérieux des marques en droit communautaire confronté à la gratuité », *CCE* 2009, comm. 23 ; L. Idot, « Marque et usage », *Europe* 2009, comm. 134.

de la jurisprudence communautaire. Les juges du fond ont, en outre, correctement retenu que « [...] le nombre moyen des visiteurs ayant accédé au site internet *Jours de France* montre que la diffusion sur internet est de nature à assurer le rayonnement du produit ».

C'est donc sans erreur que les juges du second degré ont apprécié la reprise de l'usage sérieux de la marque *Jours de France*. De surcroît, cette dernière est confortée, selon les juges, par l'exploitation du magazine sous format papier. La reprise de l'usage sérieux étant constatée, « plus de trois mois avant la demande en déchéance », celle-ci a été écartée laissant place, par conséquent, à l'analyse de l'usage fautif du signe *Jour de France*.

II. L'utilisation fautive de la marque *Jours de France*

La société *Entreprendre* s'est vue reprocher la commission d'actes de contrefaçon à l'égard de la marque (A), mais également d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme (B).

A. L'atteinte au titre de la contrefaçon

Il convient de rappeler que l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit, dès lors qu'il en résulte un risque de confusion, la reproduction d'un signe antérieur pour désigner des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement¹⁹, ou l'imitation d'un signe antérieur pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement²⁰. C'est d'ailleurs ce fondement qui a été soulevé devant la Cour d'appel par la société *du Figaro*. L'on pourrait s'étonner qu'elle n'ait pas plutôt opté pour l'article L.713-2 interdisant la reproduction du signe antérieur pour désigner des produits et services identiques à ceux de l'enregistrement. D'une part, prouver l'existence d'un acte de contrefaçon par reproduction aurait été plus simple, puisque sa démonstration n'implique pas le constat d'un risque de confusion et,

¹⁹ CPI, L. 713-3 a).

²⁰ CPI, L. 713-3 b).

d'autre part, parce que la Cour de justice a énoncé en 2003²¹ « qu'un signe est identique [...] lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ». Or, aucune différenciation entre les deux signes n'existe phonétiquement et l'écart grammatical et visuel – un simple « s » en moins – est à peine perceptible par le consommateur²².

Pour autant, s'il a été admis de manière récurrente²³ que l'imitation quasi identique d'un signe antérieur pour désigner des produits et services identiques équivalait à un acte de contrefaçon par reproduction, la jurisprudence semble aujourd'hui plus stricte concernant l'appréciation des éléments de différenciation des signes. Les juges n'acceptent de qualifier un acte de contrefaçon par reproduction que si le signe second est strictement identique au premier²⁴.

La société du Figaro a donc judicieusement porté son choix sur le fondement de la contrefaçon par imitation et la démonstration d'un risque de confusion. La Cour de cassation vérifie alors la bonne application de l'appréciation globale du risque de confusion²⁵. Elle constate que « les magazines en présence relevaient du même domaine de "l'univers des célébrités" », que les deux produits sont vendus dans les mêmes lieux puisqu'ils appartiennent à un même circuit de distribution et « qu'il ressort de leur examen

comparé qu'en utilisant le titre "Jour de France" pour individualiser celui qu'elle exploite, avec une reprise cumulée des codes couleur, de la mise en page et du graphisme du magazine "Jours de France" édité par la société du Figaro, la société Entreprendre a créé un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ». La contrefaçon était dès lors établie.

Le dernier moyen au pourvoi examiné par la Cour de cassation concerne la réalisation d'actes de concurrence déloyale et de parasitismes effectués par la société Entreprendre.

B. L'atteinte au titre de la concurrence déloyale

La société Entreprendre conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par l'usage du titre « *Jour de France* » et reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale et parasitisme.

Il n'est pas rare que celui qui intente une action en contrefaçon ouvre subsidiairement une action en concurrence déloyale et parasitisme afin d'obtenir une protection alternative dans l'hypothèse où les conditions de l'action en contrefaçon feraient défaut. Ces deux actions se distinguent tant par leur cause que par leur objet. La seconde tend à réprimer non pas l'atteinte à un droit de propriété, mais la transgression d'un devoir de conduite entre concurrents²⁶. L'action en concurrence déloyale ne peut être accueillie qu'à la condition qu'il existe une faute distincte de la contrefaçon, laquelle engage la responsabilité de son auteur. Il n'existe en droit français aucune réglementation spécifique de la concurrence déloyale²⁷. Elle trouve donc son fondement dans les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, justifiant ainsi

²¹ CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, LTJ Diffusion, RTD Com. 2003, p. 501, obs. J. Azéma ; *Propriété intell.* 2003, n° 7, p. 203, obs. G. Bonet ; CCE 2003, comm. 47, obs. C. Caron.

²² Y. Basire, préc.

²³ CA Paris, 13 sept. 2000, *JurisData* n° 126944 ; CA Paris, 4e ch. B, 23 mai 2003, *Propriété industr.* 2003, n° 11, comm. n° 88, obs. P. Tréfigny, à propos des marques « Kora » et « Cora ».

²⁴ CA Paris, 18 oct. 2001, *PIBD* 2001, n° 713, III, 55, concernant la marque verbal « Atac » ; CA Versailles 24 janvier 2002, *PIBD* 2002, n° 740, III, 194 ; CA Paris, 1er juin 2005, « Nutri Riche » et « Nutri Rich », *D.* 2005, p. 2466, note J. Passa.

²⁵ CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel/Puma ; CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon ; CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, Lloyd.

²⁶ J. Passa, *Jcl Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 160 : Marques et concurrence déloyale, LexisNexis, Date du fascicule : 15 Février 2013, Date de la dernière mise à jour : 10 Juin 2014.

²⁷ M. Malaurie-Vignal, *Droit de la concurrence interne et européenne*, 7^e édit., 2017, Dalloz Sirey, n°392.

d'une application de la responsabilité civile. Ainsi la démonstration de la triple preuve est-elle nécessaire à engager toute action en concurrence déloyale. La faute doit être caractérisée, le lien de causalité établi, seul le préjudice bénéficie d'une jurisprudence douce et peu exigeante à son égard²⁸, il s'apprécie de manière libérale²⁹.

Il est acquis³⁰ que le parasitisme est un acte constitutif de concurrence déloyale³¹. Il est cependant nécessaire de préciser la notion. Il s'agit pour la jurisprudence d'un « ensemble de comportements par lesquels un agent économique s'imisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire »³². Le parasitisme suppose une certaine passivité dans la mesure où l'auteur des agissements parasitaires se contente d'absorber l'investissement propre réalisé par l'entreprise parasitée³³. Doivent en conséquence être apportées la preuve de l'existence d'un investissement effectué et la preuve de la

volonté de se placer dans le sillage d'un autre afin d'en tirer profit - par exemple par l'appréciation d'un risque de confusion comme en l'espèce³⁴.

En l'occurrence, le raisonnement de la Cour de cassation semble porter sur la forme particulière de concurrence déloyale qu'est la concurrence parasitaire³⁵. La haute juridiction approuve la décision des juges du second degré et reprend le raisonnement. Comme la Cour d'appel, elle constate dans un premier temps l'existence d'un risque de confusion par l'usage du titre *Jour de France* ainsi que par l'imitation de la typographie - couleur et police de caractère - et de la mise en page du magazine *Jours de France* par la société Entreprendre. Elle rappelle que « quand bien même sa renommée ne serait plus "celle qui avait pu être à son époque de gloire" », la marque *Jours de France* jouit tout de même d'une certaine célébrité auprès de la clientèle. Partant, bien que le magazine ait perdu de sa superbe, il n'en reste pas moins encore réputé. *A fortiori*, le signe *Jours de France* bénéficie d'une certaine reconnaissance dont a profité la société Entreprendre. Cette dernière a contrevenu « aux usages loyaux et honnêtes du commerce dans le dessein de capter une clientèle intéressée par la ligne éditoriale du magazine "Jours de France" ». Elle a donc commis une faute par la réalisation d'actes de parasitisme à l'origine des préjudices invoqués par la société du Figaro.

La Cour de cassation en déduit de manière cohérente que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme sont imputables à la société Entreprendre, parce qu'elle a « tiré profit de la valeur économique créée par les promoteurs de l'hebdomadaire "Jours de France" »³⁶. La haute juridiction se positionne

²⁸ Le préjudice est constaté lorsqu'il existe un trouble commercial, il peut être moral et futur. La notion n'est que peu précise.

²⁹ D. Legeais, *Jcl Commercial*, Fasc. 254 : Concurrence déloyale et parasitaire, Date du fascicule : 7 Septembre 2017, Date de la dernière mise à jour : 7 Septembre 2017

³⁰ D. Legeais, préc. ; Ph. Le Tourneau, *Jcl Concurrence-Consommation*, Fasc. 570 : Parasitisme. - Notion de parasitisme, LexisNexis, Date du fascicule : 27 Juin 2017, Date de la dernière mise à jour : 27 Juin 2017 ; M. Malaurie-Vignal, *op. cit.*, n°392.

³¹ D. Legeais, préc.

³² Cass. com. 26 janv. 1999, n° 96-22457. V. également Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-11.242, Sté Auchan : *JurisData* n° 2015-014136 : « le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion », *Prop. industr.* 2017, comm. 14, note J. Larrieu. V. aussi Cass. com., 4 févr. 2014 : *JurisData* n° 2014-001569, *Contrats conc. consom.* 2014, comm. 90, obs. M. Malaurie-Vignal. Lire également sur la notion de parasitisme : N. Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle - Droit d'auteur, brevet, droits voisins, marques dessins et modèles*, 4^e édit., 2016, L.G.D.J., n° 1538.

³³ M. Malaurie-Vignal, *op. cit.*, n°429.

³⁴ *Idem*, n° 431.

³⁵ La doctrine distingue de manière très théorique la concurrence parasitaire entre concurrents des agissements parasitaires, lorsque le parasite et le parasité ne sont pas en situation de concurrence. Lire à ce propos : D. Legeais, préc. ; M. Malaurie-Vignal, *op. cit.*, n°432.

³⁶ On y voit indirectement la définition jurisprudentielle du parasitisme apporté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26

ainsi sur le terrain de la responsabilité civile et condamne la société *Entreprendre* au versement de dommages et intérêts³⁷.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation n'est guère surprenant. La haute juridiction applique, somme toute, classiquement le droit des marques et rappelle à la Cour d'appel quelques-unes de ses subtilités. Il faut toutefois souligner la particularité de ce litige dont l'usage du signe antérieur s'apprécie selon les spécificités de son exploitation sur internet.

J. S.

janvier 1999, c'est à dire « l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, et sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». Cass. com. 26 janv. 1999, n° 96-22457.

³⁷ Ph. Le Tourneau, préc.

La jurisprudence française sur les conditions d'octroi du certificat complémentaire de protection : l'influence des arrêts de la CJUE

Eric SERGHERAERT

Professeur, université Lille, membre du CRDP – l'ERADP

La Cour de Justice de l'union Européenne s'est toujours révélée équivoque sur la question de savoir si un CCP communautaire pouvait être délivré pour un produit associant les deux principes actifs A+B lorsque les revendications du brevet de base ne mentionnent que le composé A et que l'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour l'association A+ B. Ses arrêts, toujours riches en enseignements, mais laissant néanmoins un certain nombre de questions sans réponse, ont pour effet de rendre peu homogène la jurisprudence française sur le sujet.

Les décisions de justice relatives au certificat complémentaire de protection (ci-après « CCP ») communautaire ont été particulièrement nombreuses et intéressantes ces vingt dernières années en France. Elles ont souvent porté sur les règles édictées par le Règlement CE n° 469/2009¹ (ci-après « règlement CCP) concernant les conditions de validité des CCP étudiées dans cet article.

Les juges français ne se sont notamment pas encore clairement déterminés sur la signification de la notion de produit devant être protégé par le brevet de base, une des conditions de validité citée à l'article 3 du Règlement CCP.

Rappelons qu'un CCP peut être accordé au titulaire d'un brevet (appelé « brevet de base ») portant sur un produit (un principe actif ou une association de principe actif), une application thérapeutique ou un procédé de synthèse de ce produit, s'il existe une AMM en vigueur relative audit produit.

Selon l'article 3a) du Règlement CCP, le « produit doit être protégé par le brevet de

base » en vigueur pour que le CCP soit délivré.

La question très souvent posée dans les litiges portant sur les CCP en Europe est la suivante : lorsque le brevet de base protège le composé A et qu'une AMM est délivrée ultérieurement pour l'association A+B, un CCP communautaire peut-il être délivré pour le produit « A+B » ?

Cette question est fréquente puisqu'il n'est pas rare qu'un principe actif A soit revendiqué seul dans un brevet d'invention, mais son exploitation en tant que médicament nécessitant une association avec un autre principe actif (par exemple afin d'augmenter son effet thérapeutique ou de limiter les effets secondaires indésirables), l'AMM délivrée après une dizaine d'années de développement porte finalement sur l'association A + B.

Cette question est économiquement primordiale puisque les cinq années de protection supplémentaire par CCP peuvent peser quatre fois plus sur le chiffre d'affaires obtenu que les huit années protégées (en moyenne²) par le brevet de base.

¹ Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée).

² Tout brevet a une durée de 20 années à partir du dépôt de la demande de brevet, mais puisqu'un médicament met en moyenne 12 ans pour être

La jurisprudence communautaire n'est pas homogène sur ce point, car il existe trois critères différents appliqués par les tribunaux des États membres : le critère de la contrefaçon et ceux de la divulgation et de la revendication.

- le « critère de la contrefaçon » (critère le moins strict) selon lequel un produit est considéré comme protégé dès qu'il contrefait le brevet de base ;
- le « critère de la divulgation » ou « critère de la description » en vertu duquel le produit doit être divulgué ou identifiable dans le brevet de base pour être « protégé » par ledit brevet ; et
- le « critère de la revendication » (critère le plus strict) selon lequel le produit doit être revendiqué par le brevet de base pour être « protégé » par ledit brevet au sens de l'article 3-a du règlement CCP.

Les tribunaux français ont longtemps hésité entre le critère de la divulgation et celui de la revendication (1). L'intervention de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») était donc devenue nécessaire pour déterminer la notion de « protection par le brevet de base » (2).

I. L'hésitation de la jurisprudence française entre le critère de la revendication et celui de la divulgation.

La Cour d'appel de Paris a appliqué en janvier 2005 le « critère de la revendication » dans l'affaire Abbott Laboratories³. Un CCP a été refusé pour « l'association Ritonavir / Lopinavir », car si l'AMM couvrirait

commercialisé, la durée effective moyenne du monopole obtenu grâce à un brevet est de huit années dans le domaine pharmaceutique.

³ Affaire Abbott Laboratories, Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2005, n°RG 04-14435 (Source : www.darts-ip.com).

« l'association Ritonavir + Lopinavir », le brevet de base revendiquait uniquement « Ritonavir + un support pharmaceutique ». Ce refus est logique puisque, selon le très strict critère de la revendication, le produit « Ritonavir + Lopinavir » aurait dû être revendiqué dans le brevet de base pour être considéré protégé.

Cette même Cour d'appel de Paris a ensuite appliqué le « critère de la divulgation » dans le cadre de deux autres affaires respectivement en décembre 2005 et février 2006.

Dans l'affaire Syngenta⁴, un CCP a été accepté pour une composition « A + une autre substance active ». En l'espèce, l'AMM couvrait une composition « A + une autre substance active », les revendications du brevet de base couvraient une composition « A + des véhicules et/ou autres additifs » et la description du brevet précisait que les additifs incluaient d'autres substances actives, même si elles n'étaient pas citées expressément. La Cour a énoncé en effet qu'« aux termes de l'article L612-6 du CPI, les revendications définissant l'objet de la protection demandée, doivent être claires et concises et se fonder sur la description ; qu'ainsi, il n'est pas nécessaire que la revendication reprenne à l'identique les termes de la description (...) ; qu'il résulte de la lettre du brevet que l'ETEPHON, autre substance active, peut être considérée comme un additif au sens de la revendication 17 du brevet de base ».

Dans l'affaire Du Pont de Nemours⁵, un CCP a été en revanche refusé pour une composition « A + l'une des 67 substances citées » alors que l'AMM couvrait « A + l'une des 67 substances citées », mais que le brevet de base divulguait uniquement une composition « A + l'une quelconque des 67 substances citées », sans mettre en lumière un composé en particulier. La Cour a conclu : « la

⁴ Affaire Syngenta, Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2005, n°RG 05-11874 (Source : www.darts-ip.com).

⁵ Affaire Du Pont de Nemours, Cour d'appel de Paris, 8 février 2006, n°RG 05-20525 (Source : www.darts-ip.com).

requérante prétend à tort que la combinaison spécifique des deux composés est énoncée dans la description et à ce titre, est couverte par le brevet de base ; qu'en effet, après qu'il soit mentionné, à la page 72 du brevet, que "les composés de la présente invention peuvent être mélangés avec des fongicides, bactéricides, acaricides, nématicides, insecticides et autres composés biologiquement actifs", suit une énumération de ces agents, parmi lesquels figure le Fosetyl-aluminium ; que la désignation de ce composant, simplement à titre d'exemple, parmi 67 autres substances susceptibles d'être associées au principe actif expressément revendiqué, sans qu'il soit désigné comme un mode privilégié de réalisation des compositions visées aux revendications 11 et 16 du brevet, ne peut être interprétée comme la protection d'une combinaison de deux substances actives spécifiques (...) Il ne ressort donc pas de la lecture des revendications, interprétées à la lumière de la description, que la composition de la Famoxadone et du Fosetyl-aluminium est protégée par le brevet de base ».

Un peu plus tard, un second revirement de jurisprudence s'est produit puisque la Cour d'appel a appliqué de nouveau le critère plus strict de la revendication à deux reprises.

En avril 2008, la Cour a refusé un CCP dans l'affaire Health Research⁶ pour un « vaccin comprenant quatre substances actives (A+B+C+X) » alors que l'AMM couvrait un « vaccin comprenant quatre substances actives (A+B+C+X) », mais que le brevet de base revendiquait uniquement un « vaccin comprenant A+B+C ».

Enfin, dans l'affaire Daiichi Sankyo⁷, un CCP a été refusé en novembre 2009 pour un « hypertenseur + un diurétique » alors que l'AMM couvrait un « hypertenseur + un diurétique », mais que le brevet de base

revendiquait uniquement un « hypertenseur + un véhicule ou un diluant acceptable ».

Face à ce manque d'harmonisation de la jurisprudence française, l'intervention de la CJUE était donc devenue nécessaire pour déterminer la notion de « protection par le brevet de base »

II. La nécessaire intervention de la CJUE pour déterminer la notion de « protection » par le brevet de base.

Dans l'arrêt Medeva⁸, la CJUE a jugé que l'article 3a) du règlement CCP « doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un État membre octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande ».

Ce faisant, la Cour avait semblé opter pour le critère de la revendication en expliquant qu'au sens de l'article 3a), un principe actif n'est protégé par le brevet de base que s'il est « mentionné dans le libellé » de ses revendications.

Cet attendu pourtant clair au premier abord a donné lieu à des interprétations fluctuantes dans des décisions françaises ultérieures.

Les jurisprudences autour de la molécule Irbésartan (principe actif antihypertenseur) du laboratoire Sanofi furent une parfaite illustration du manque d'harmonisation des décisions portant sur l'article 3a).

Le laboratoire Sanofi avait obtenu un brevet européen⁹ portant sur l'Irbésartan. Les revendications 1 à 7 de ce brevet portaient uniquement sur l'Irbésartan ou un de ses sels. La revendication 20 portait quant à elle sur une composition pharmaceutique composée

⁶ Affaire Health Research, Cour d'appel de Paris, 9 avril 2008, n°RG 07/15741 (Source : www.darts-ip.com).

⁷ Affaire Daiichi Sankyo, Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2009, n°RG 09-06530 (Source : www.darts-ip.com).

⁸ CJUE, 24 nov. 2011, aff. C-322/10, Medeva BV c/ Comptroller General of Patents. – V. *Propr. industr.* 2011, étude 13, Ph. Schmitt.

⁹ Brevet européen EP0454511.

d'Irbésartan en association avec un diurétique.

Lorsque le laboratoire Sanofi a obtenu une AMM pour son médicament Co-Aprovel, consistant en une combinaison d'Irbésartan et d'HCTZ, il a demandé un CCP sur cette combinaison, basé sur son brevet et ladite demande d'AMM. Ce CCP lui a été accordé par le directeur de l'INPI¹⁰.

Avant l'expiration de ce CCP, quatre laboratoires génériques ont lancé des génériques du Co-Aprovel de Sanofi (Irbésartan + HCTZ). Le laboratoire Sanofi a alors assigné ces quatre laboratoires en référé interdiction sur le fondement de son CCP portant sur la combinaison « Irbésartan + HCTZ ».

Aux termes de trois ordonnances du 10 août 2012, le président du tribunal de grande instance (ci-après « TGI ») de Paris a refusé d'accorder les interdictions provisoires sollicitées au motif que le CCP de Sanofi n'était vraisemblablement pas conforme à l'article 3a) du règlement interprété selon la jurisprudence *Medeva* puisque ce CCP portait « sur deux principes actifs précis, alors que l'un des deux ne figure dans les revendications du brevet de base que sous le terme imprécis de « diurétique », et alors même que la partie descriptive dudit brevet ne donne aucune précision sur la nature de ce diurétique »¹¹.

Au contraire, aux termes d'une ordonnance du 3 octobre 2012, le président du TGI de Paris (dans une formation différente) a prononcé une interdiction provisoire à l'encontre de Teva au motif que le CCP du laboratoire Sanofi n'était manifestement pas contraire à l'article 3a) du règlement CCP¹².

¹⁰ Institut National de la Propriété Industrielle

¹¹ Sanofi c/ Arrow TGI Paris, ord. réf., 10 août 2012, n° 12/55805 (Source : www.darts-ip.com).

Sanofi c/ Mylan TGI Paris, ord. réf., 10 août 2012, n° 12/55804 (Source : www.darts-ip.com).

Sanofi c/ Sandoz, TGI Paris, ord. réf., 10 août 2012, n° 12/55806 (Source : www.darts-ip.com).

¹² Sanofi c/ Teva Santé, TGI Paris, ord. réf., 3 oct. 2012, n° 12/57056 (Source : www.darts-ip.com).

Ces décisions divergentes montrent que les magistrats du TGI de Paris n'étaient pas d'accord sur l'interprétation à donner à l'arrêt *Medeva*. Est-ce que ce dernier imposait désormais une interprétation littérale des revendications ? Autrement dit, l'association de principes actifs doit-elle être expressément revendiquée dans le brevet ? Ou au contraire, un renvoi à la description qui envisage cette combinaison est-il suffisant, c'est-à-dire au critère de la description ?

L'absence de ligne directrice claire par la CJUE sur la question de l'article 3a) a perduré ensuite puisque les interventions suivantes, notamment l'arrêt *Eli Lilly and Company Ltd c/ Human Genome Sciences Inc*¹³, n'ont pas permis aux juridictions nationales d'y voir plus clair.

Dans cet arrêt, la CJUE a affirmé que pour qu'un principe actif dont seule la fonction est revendiquée puisse être considéré comme « protégé » par le brevet de base au sens de l'article 3a) du Règlement, ce principe actif doit être visé « implicitement », « mais nécessairement par les revendications » ; « et ce, de manière spécifique ».

Une fois ces critères aux contours obscurs posés, la CJUE a en outre rappelé qu'elle n'était pas compétente pour interpréter les brevets puisque la Convention sur le Brevet européen qui les régit ne relève pas du droit de l'Union européenne.

Cependant, ces longues années d'errance jurisprudentielle touchent peut-être à leur fin. La CJUE a eu l'opportunité de revenir le 25 juillet dernier¹⁴ sur la question de savoir si un CCP communautaire pouvait être octroyé pour le produit « A+B » lorsque le brevet de base protège le composé A et qu'une AMM

Cette ordonnance a cependant été infirmée par la cour d'appel de Paris : *Sanofi c/ Teva Santé*, CA Paris, 23 mai 2013, n° 12/18169 (Source : www.darts-ip.com).

¹³ CJUE, 12 décembre 2013, aff. C-493/12, *Eli Lilly and Company Ltd c/ Human Genome Sciences Inc*

¹⁴ CJUE, 25 juillet 2018, aff. C121/17, *Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd*, agissant sous le nom commercial « Mylan », c/ *Gilead Sciences Inc*.

est délivrée ultérieurement pour l'association A+B. Cette fois, la ligne directrice de la CJUE semble davantage complète et précise dans cet arrêt Teva UK Ltd contre Gilead Sciences Inc.

Selon la CJUE, un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est « protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de l'article 3a), dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent, même si elle n'est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base, est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications.

À cette fin, du point de vue de l'homme du métier et sur la base de l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base :

- la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la lumière de la description et des dessins de ce brevet, de l'invention couverte par celui-ci, et
- chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la lumière de l'ensemble des éléments divulgués par ledit brevet.

Ce dernier arrêt présente le second intérêt d'écarter définitivement le « critère de la revendication » et son application systématique engendrant une rédaction « artificielle » des revendications : tout titulaire d'un brevet de base ajouterait une revendication portant sur l'association A+B - même si ce brevet porte en réalité sur A - pour être en mesure d'obtenir un CCP pour A+B ultérieurement.

En attendant de vérifier que l'arrêt Teva UK Ltd contre Gilead Sciences Inc a permis d'apporter l'uniformisation souhaitée, les rédacteurs de revendications de brevets seraient bien inspirés d'utiliser au minimum des formules du type « principe actif A associé à au moins un autre principe actif » tout en mentionnant de façon exhaustive dans la description de leur brevet les molécules pouvant être associés au principe actif principal...

E. S.

