

NUMÉRO 8
JUIN 2019

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

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 ROMITAN

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

Viorel ROS

Professeur, Université « Nicolae Titulescu » de Bucarest

Eric SERGHERAERT

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

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

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° 8 juin 2019

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
ÉDITORIAL	3
S. K. CHOUK et N. KSHETRI - Légitimité institutionnelle et piratage de logiciels en Tunisie : vers un modèle Contextualisé d'institutionnalisation du droit de propriété intellectuelle	7
C. BARRAQUINO - Le droit des marques au Pérou : vue d'ensemble	21
E. BERKENWALD Argentine : développements récents en matière de propriété industrielle	27
S. FENG et C. THIRAPOUNNHO - Difficultés juridiques et pratiques liées à la fragmentation des règles chinoises en matière de contrefaçon de marque : étude critique et propositions.....	39
Y.-D. SU - La solution juridictionnelle lors de la remise en cause de la validité d'un titre de propriété industrielle dans l'action en contrefaçon à Taïwan	53
S. MARTIN - Le caractère distinctif des marques de couleurs dans le cadre du RMUE	61
B. FONTAINE - Les indications géographiques et autres signes officiels de qualité et d'origine, dans le projet français de transposition de la Directive « marques »	77
B. ÖZDILMEN GÜRHAN - Le droit des marques en Turquie.....	87

ÉDITORIAL

Caroline Le Goffic

*Maître de conférences HDR,
Universités Paris Descartes*

Le 30 avril 2019 a été enregistrée à l'Assemblée nationale la proposition de loi n° 1890, relative à la protection des recettes et créations culinaires.

Constatant un « vide législatif » s'agissant de la protection du patrimoine culinaire français, ses auteurs proposent la création d'une nouvelle institution, la « Fondation pour la gastronomie française », qui aurait pour mission de répertorier les recettes traditionnelles, de les protéger et d'identifier les restaurateurs qui respectent la recette ancestrale. La proposition prévoit également d'insérer dans le Code du patrimoine un chapitre qui porterait sur la création d'un Institut national de la création culinaire certifiée, et, *last but not least*, instituerait un nouveau droit de propriété intellectuelle ayant pour objet la protection des créations culinaires.

Une lecture attentive de ce dispositif révèle que ce nouveau droit de propriété intellectuelle, expressément qualifié comme tel, serait un croisement entre le droit des brevets et le droit d'auteur.

Au titre des ressemblances avec le droit des brevets, on peut relever que le certificat de création culinaire serait délivré par un Institut national, à l'instar de l'INPI, pour une durée de vingt ans à compter du dépôt. Un régime semblable à celui des inventions de salariés serait instauré pour les créations culinaires de salariés. Les conditions de fond seraient la nouveauté de la création culinaire, définie par référence à « l'état de l'art culinaire », l'« activité créatrice », définie comme le fait que « pour un homme du métier, la création ne découle pas d'une manière évidente de l'état de l'art culinaire », et le « caractère gustatif propre » qui, lui, rappelle, le droit des dessins et modèles.

Au titre du droit d'auteur, on observe que le certificat de création culinaire conférerait à son titulaire des prérogatives non seulement patrimoniales (un droit exclusif d'exploitation), mais également des droits moraux « perpétuels, inaliénables et imprescriptibles », à savoir un droit de divulgation, un droit au nom et un droit au respect de la création.

Les exceptions au droit d'exploitation ramènent, elles, au droit des brevets, puisqu'elles visent les « actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales » ainsi que les « actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de la création culinaire certifiée ».

Indices encore de son rattachement à la propriété intellectuelle, le certificat de création culinaire pourrait faire l'objet de licences, et serait protégé par une action en contrefaçon, sanctionnée conformément aux dispositions en vigueur dans le Code de la propriété intellectuelle.

Que penser de cette proposition ? Si elle peut sembler séduisante à première vue, une réflexion plus poussée révèle qu'elle encourt en réalité la critique, tant d'un point de vue de politique juridique que d'un point de vue de technique juridique.

S'agissant de l'opportunité du dispositif, le caractère nécessaire du « certificat de création culinaire » n'est pas évident. Ses auteurs prétendent combler un « vide » et remédier à un « un réel problème pour l'ensemble des professionnels, à la fois pour les cuisiniers qui ne peuvent faire protéger leurs créations culinaires, pour les restaurateurs qui peuvent faire face à une concurrence déloyale, mais aussi pour les clients qui n'ont pas de garantie sur la nature et la qualité du plat qu'ils ont dans leur

assiette, particulièrement dans les zones touristiques ». Or, s'il est vrai que le droit d'auteur ne protège pas – ou très mal – les créations culinaires, du moins dans leur aspect gustatif (voir l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 13 novembre 2018 dans l'affaire C-310/17), le fait est que le droit de la concurrence déloyale peut parfaitement permettre à un créateur ou restaurateur d'obtenir réparation du pillage par un concurrent de la valeur économique attachée à sa création. Quant à la protection des clients, elle est assurée par des dispositifs relevant du droit de la consommation (on pense notamment au récent label « fait maison »).

S'agissant du régime de ce certificat de création culinaire, le moins que l'on puisse dire est qu'il suscite la perplexité. D'abord, parce que l'on peine à saisir ce qui est protégé précisément. S'agit-il de la recette, c'est-à-dire du procédé de fabrication ? Ou bien d'éléments d'ordre plus artistiques, tels que l'aspect visuel de la création, et/ou son goût ? Par ailleurs, si l'on reprend les conditions de fond applicables à ce nouveau droit, comment apprécier le « caractère gustatif propre » alors que les goûts et les saveurs sont, par essence, extrêmement subjectifs ? Comment s'assurer concrètement que les qualités gustatives d'une création « donnent une impression d'ensemble de non déjà goûté » ? Comment mener une recherche d'antériorités en matière de saveurs ? Tout cela n'est sans doute pas très praticable.

Le flou qui entoure cette notion de « création culinaire » apparaît de manière encore plus criante dans les articles consacrés à l'exploitation du droit. Alors que le lecteur pouvait croire que la cuisine était un art, et que les créations culinaires constituaient des œuvres, voici que les auteurs du texte proposent un mécanisme de licence obligatoire directement tiré du droit des brevets, dans le cas où le titulaire du droit « n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter la création culinaire qui est l'objet du certificat de création culinaire sur le territoire français », ou « n'a pas réalisé ou commercialisé la création culinaire objet du certificat de création culinaire en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français ». Quelle est la logique de cette règle ? En quoi une création culinaire devrait-elle être traitée comme une invention utile, voire nécessaire à la société ?

Qui trop embrasse mal étreint, et ce mélange de droits de propriété intellectuelle, qui plus est destiné au Code du patrimoine (!), risque de s'avérer en définitive un peu indigeste...



INLEX EUROPE

YOUR GATEWAY TO EUROPEAN IP

Nos experts accompagnent les entreprises étrangères dans la mise en œuvre de stratégies personnalisées dans la gestion de leurs droits de PI leur permettant de gagner en compétitivité sur le marché européen.

INLEX en quelques chiffres :

82 juristes PI et assistants.
8 bureaux en France : Paris, Bordeaux, Cannes, Marseille, Nantes, Reims, La Rochelle, Beaune.
1 bureau à Monaco.
10 départements spécialisés : d'une spécialisation liée au vin (Lexwine Bordeaux) à une spécialisation RGPD (Inlex Marseille).

Excellent rapport qualité/efficacité/coût :

Nos tarifs compétitifs incitent les entreprises non-européennes à protéger et à défendre leurs actifs de PI en Europe, garantissant une qualité de conseils stratégiques en PI corrélée à un budget maîtrisé.

Equipes multi-linguistes et culturelles :

Nous pouvons mieux appréhender les exigences des Offices européens et de l'EUIPO avec des juristes maîtrisant les langues suivantes : chinois, français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand, estonien, lituanien, ukrainien, russe, arabe.

Nos pays d'intervention :

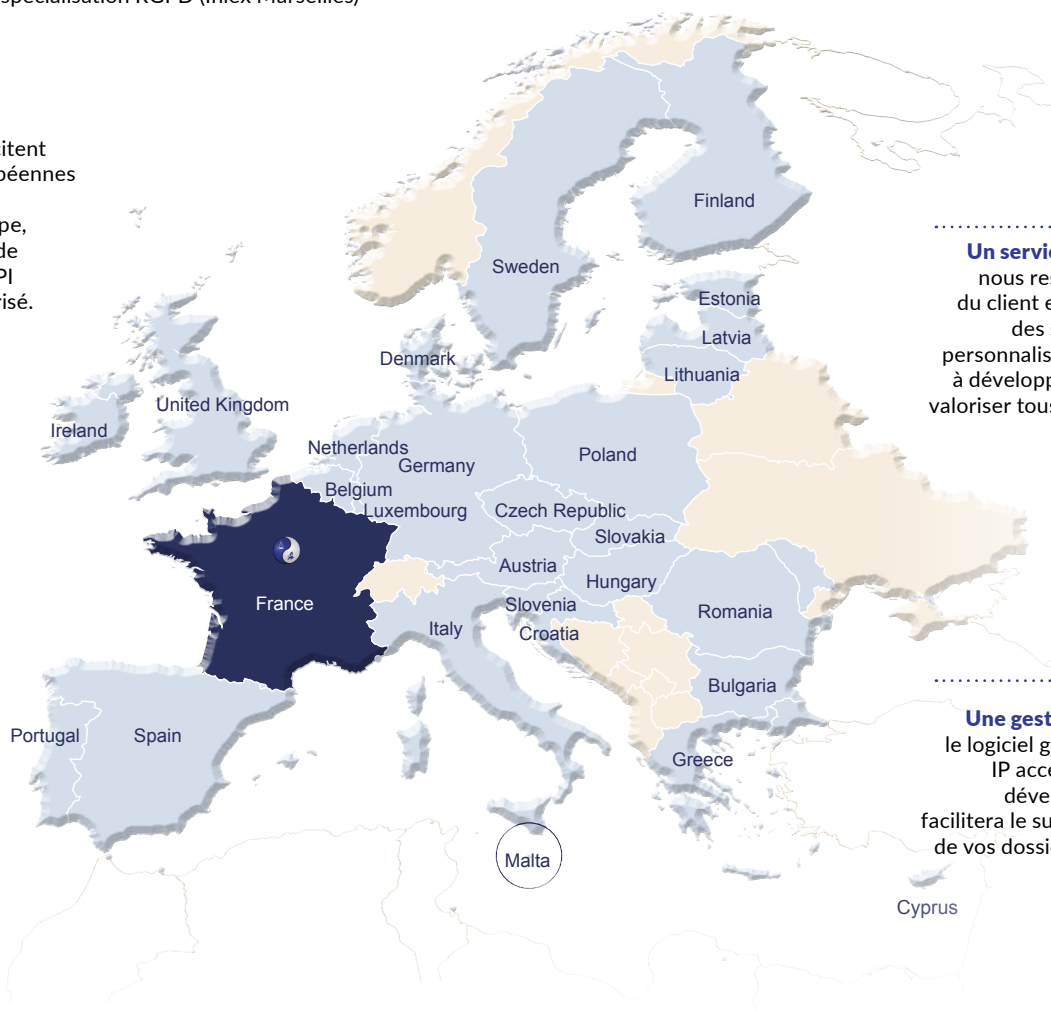
Nos pays d'intervention :
Du fait de nos qualités de mandataire auprès des Offices, nous pouvons vous assister directement dans les 27 pays de l'UE, en France, Monaco, Suisse, Benelux.

Un service sur-mesure :

nous restons à l'écoute du client en lui apportant des stratégies de PI personnalisées pour l'aider à développer, sécuriser et valoriser tous les aspects de sa création.

Une gestion innovante :

le logiciel gratuit SHERPA-IP accessible en ligne, développé par Inlex, facilitera le suivi et la gestion de vos dossiers partout et à tout moment.



Créé à Paris en 1995 par ses deux fondateurs, Franck Soutoul et Eric Schahl, INLEX IP EXPERTISE est un cabinet Européen de Conseils juridiques en propriété intellectuelle spécialisé dans la validation, la protection, la défense et la stratégie de marques, dessins et modèles, droits d'auteur, concepts commerciaux et marketing ainsi que les contrats associés.

L'expansion du cabinet a pris une dimension internationale en 2014 avec la création de son premier bureau en Afrique.

Aujourd'hui INLEX IP EXPERTISE et INLEX AFRICA sont deux acteurs majeurs en Europe et en Afrique qui apportent leur expertise et leur accompagnement stratégiques aux acteurs économiques du Continent Asiatique, de l'Océan Indien et du Moyen Orient.

**MARQUES – DESSINS & MODÈLES – NOMS DE DOMAINE – VALIDATION DE PROJETS
GESTION CONTRACTUELLE – VALORISATION DES ACTIFS – NOMS COMMERCIAUX**



contact@inlex.com
www.inlex.com

INLEX IP EXPERTISE
5 rue Feydeau
75002 Paris – France
Tel. 01 56 59 70 90

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

Légitimité institutionnelle et piratage de logiciels en Tunisie : vers un modèle Contextualisé d'institutionnalisation du droit de propriété intellectuelle

Souad Kamoun CHOUK

*Enseignante-chercheure, Université de la Manouba,
École Supérieure de Commerce de Tunis, laboratoire LIGUE
souad.chouk@esct.rnu.tn*

Nir KSHETRI

*Bryan School of Business and Economics,
The University of North Carolina-Greensboro (UNCG)
nbkshetr@uncg.edu*

Pour mieux appréhender le phénomène banalisé du piratage des logiciels dans les économies en développement, nous avons mené une enquête auprès d'organisations localisées à Tunis (Tunisie) pour recueillir leurs perceptions à l'égard de ce phénomène. Les résultats indiquent que les organisations tunisiennes perçoivent la régulation et la mise en application de la capacité de contrôle du piratage comme étant faibles. Elles partagent, dans un esprit collectiviste, une sorte de légitimité informelle partagée du piratage. Ces perceptions, ces rationalités et ces logiques pro-piratages ne sont pas liées à la taille des entreprises. Ces dernières ignorent pour la plupart, le statut ouvert des logiciels open source, leur taux d'utilisation et leurs industries. Le champ institutionnel formé autour de la protection des logiciels en Tunisie est marqué par un manque ou un faible degré d'institutionnalisation et des perceptions de légitimité informelle du piratage de logiciels peu favorable à l'innovation.

1. Introduction

Le concept de protection des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) puise ses origines en Occident, mais il est en train de se répandre dans les économies émergentes. Les défenseurs et opposants des DPI, principalement dans les économies émergentes, restent sceptiques sur les points de vue des uns et des autres. Dans un riche corpus théorique et de recherche empirique, des chercheurs se sont penchés sur les modèles d'institutionnalisation liés à la problématique des DPI dans les économies

émergentes¹. Les études de niveau macro-économique réalisées dans ce domaine incluent l'influence de la culture sur le paysage des DPI² (ALFORD, 1995 ; KSHETRI, 2008), les différends entre les instances économiques et politiques impliquées dans la protection des DPI (LA CROIX et EBY KONAN 2002), les problèmes de mise en application des DPI (Massey, 2006) et les problématiques des DPI soulevées au sein d'industries spécifiques (VAN WIJK et

¹ N. Kshetri, Nir (2009) « Institutionalization of Intellectual Property Rights in China », *European Management Journal*, 27(3) 155-164

² J. L. Campbell, (2004), *Institutional Change and Globalization*. Princeton University Press, Princeton, NJ.

RAMANNA, 2007). Au niveau micro-économique, un intérêt considérable a été accordé à la manière dont individualisme et collectivisme affectent les attitudes des consommateurs à l'égard du piratage et leurs orientations vers les DPI du point de vue éthique (KWONG et al., 2003).

Les évaluations des perceptions des utilisateurs, à l'égard de la légitimité institutionnelle liée aux DPI et au piratage des logiciels, manquent énormément dans la littérature. Il s'agit là d'une grave lacune. Les recherches antérieures indiquent pourtant que les questions de légitimité ne sont pas moins importantes que l'efficacité organisationnelle en termes d'impact sur les comportements organisationnels³. De ce point de vue, les économies à niveau de piratage élevé sont susceptibles de fournir des terrains favorables à l'étude des problématiques de protection de la propriété intellectuelle et de piratage de logiciels.

Les statistiques de la BSA (Business Software Alliance) publiées en 2016 dévoilent que 74% des logiciels utilisés en Tunisie sont piratés⁴. Entre 2009 et 2015, les pourcentages ont varié entre 72 et 75%. Les analystes estiment que les copies de logiciels piratées représentent 70 à 90% des logiciels utilisés dans les pays du Maghreb (le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie) (THE NORTH AFRICA JOURNAL, 2009).

La Tunisie a été pourtant le premier pays arabe à signer en 1995 un accord de libre-échange avec l'Union européenne (FOROOHAAR, 2003). Le pays a également adhéré, en mars 1995, à l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). Ce statut de membre le soumet à l'obligation d'adhérer à l'accord « Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights » (TRIPS). Il est appelé, au terme de cet accord, à fournir les

outils légaux et de mise en application adéquats pour prévenir le piratage.

Les recherches antérieures indiquent également que le développement de l'industrie locale de fabrication des technologies de l'information et de la communication et la création d'une propriété intellectuelle sont susceptibles de conduire à un environnement propice à la protection des DPI (KSHETRI, 2009). À cet égard, et selon le Global Technology Report 2016⁵, publié par le World Economic Forum (WEF), la Tunisie se place 76^e sur 139 pays en matière de piratage de logiciel, 90^e en termes de protection de la propriété intellectuelle et 98^e en matière de lois sur les TICs. Le Global competitiveness report 2016-2017⁶ la classe 95^e en 2016-2017 et 92^e en 2015-2016 sur 138. Elle est classée 104^e sur le pilier innovation. Alors que le pays est classé 74^e en termes d'applications et de nombre d'utilisateurs des TICs, il se classe 116^e dans le domaine du B to B et 113^e en termes d'impact sur les modèles organisationnels.

Étant donné son degré d'intégration dans l'économie globale et le niveau de développement de son usage des TIC, il serait légitime d'attendre que le pays soit en meilleure position pour promouvoir des institutions anti-piratage et pro-DPI à la fois formelles et informelles et encourager le recours à l'open source. Dans son livre blanc "Réduire le piratage de logiciels au Moyen-Orient et en Afrique : le cas de la Tunisie", l'IDC⁷ mentionne 3 contributions majeures du secteur de l'informatique dans la création de valeur ajoutée :

⁴

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf

⁶

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

⁷

IDC. 2009. « International Data Corporation White Paper. How to Reduce Software Piracy in the Middle East and Africa: The Case of Tunisia », Sponsored by Business Software Alliance. November 2009, pp. 21-22

³ BSA GLOBAL SOFTWARE SURVEY MAY 2016 http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_US.pdf

1. La création d'entreprises ;
2. La création d'emploi ;
3. Le développement de la R&D et de l'innovation⁸.

La position de la Tunisie en matière de piratage de logiciels est très curieuse. Elle justifie une investigation à la fois théorique et empirique détaillée. Un autre phénomène curieux réside dans le fait que le piratage de logiciels en Tunisie a connu un accroissement ou tout au moins une tendance de non diminution, alors que quelques autres économies sont parvenues à le maîtriser. En Chine par exemple, 92% des logiciels utilisés en 2000 étaient piratés (KESSLER, 2004), mais cette proportion a été réduite en 2008 à 82% (FENTON, 2008).

Pour aborder cette problématique des niveaux élevés de piratage en Tunisie, nous formulons l'hypothèse de la faible institutionnalisation des DPI.

À la lumière des observations précédentes, l'objectif de cet article consiste à examiner les perceptions des entreprises quant aux questions de légitimité institutionnelle associées au piratage des logiciels en Tunisie. Étant donné que le pays se situe à un niveau élevé de piratage, il peut fournir des informations et des perspectives uniques sur les institutions formelles et informelles de protection des DPI et sur les questions de légitimité liées au piratage des logiciels dans ces économies.

Nous orientons maintenant notre attention vers les concepts mobilisés dans le contexte de notre recherche. Ainsi et pour définir la notion de droit de propriété intellectuelle, nous nous référons à l'OMC qui désigne, par ce concept, « *les droits conférés à l'individu par une création intellectuelle* ». Ces droits comprennent les brevets d'invention, les marques, le droit d'auteur, les secrets commerciaux et les

designs industriels. L'institutionnalisation est ainsi définie comme le processus par lequel une pratique acquiert sa légitimité et atteint un statut garanti. Les éléments de terrain sont définis comme des entités ayant une capacité d'influencer les normes institutionnelles relatives à la question des DPI et qui participent aux négociations autour de ces questions. Sont désignés par « consommateurs » aussi bien les entreprises que les individus utilisant des produits impliquant des droits d'auteurs.

Dans la suite de l'article, nous commencerons par présenter notre cadre théorique et par développer quelques hypothèses. Les sections suivantes sont consacrées à la méthodologie de recherche et à la discussion des résultats. La section finale comprend la conclusion et les implications de la recherche.

2. Cadre théorique

La théorie néo-institutionnelle offre un cadre au processus associé à la perception des DPI ou du piratage de logiciels par les acteurs, ainsi qu'au processus complexe de négociation et d'interaction qui se développe entre eux comme forme d'évolution du champ institutionnel. Elle est décrite comme la théorie de la quête de légitimité ou '*legitimacy seeking*' (DICKSON et al., 2004, p.81). La question de la légitimité n'est pas moins importante que celle de l'efficacité lorsqu'elle affecte les comportements organisationnels (CAMPBELL, 2004).

2.1. Les institutions

Pour traiter la problématique de la légitimité institutionnelle du piratage, nous nous sommes situés dans une approche étendue des institutions qui définit le concept en terme de jeu d'équilibre entre trois types de contraintes: (1) des contraintes externes déterminées par la technologie, (2) des contraintes externes humainement conçues et (3) des contraintes développées dans le jeu des acteurs à travers des modèles de comportement et de création d'attentes

⁸

http://www.bsa.org/country/Research%20and%20Statistics/me/~media/Files/White%20Papers/ReducePiracyMEA/MEA_Tunisia_fr.ashx

(SNIDALL, 1996, p.128). Selon NORTH (1996, p.344), la dernière contrainte, qui est l'objet de notre intérêt, se décline en trois types de contraintes obéissant aux règles du jeu des acteurs : (1) des contraintes formelles (règles, lois, constitutions), (2) des contraintes informelles (normes de comportement, conventions et codes de conduite auto-imposés) et (3) des contraintes liées aux caractéristiques de leur application.

La complexité liée à la multiplicité des sources de légitimité et aux influences institutionnelles sur les usages des logiciels a conduit SCOTT (2001) à intégrer dans sa catégorisation des piliers institutionnels susceptibles d'expliquer le comportement des acteurs. Un pilier cognitif correspondant aux comportements « reconnus, pris pour acquis ». Les deux autres piliers sont: le pilier régulateur « dictés par la morale » et le pilier normatif se rapportant à des comportements « légalement sanctionnés » (SCOTT et al. 2001, p. 238). Si le pilier régulateur peut être cartographié avec les contraintes formelles de NORTH (1996), les piliers normatif et cognitif, eux, pourraient l'être avec les contraintes informelles considérées par le même auteur.

Les institutions formelles (régulatrices) liées au DPI et au piratage de logiciels

Les institutions régulatrices comprennent des organismes de réglementation des lois et règlements relatifs aux DPI ainsi que des mécanismes de mise en application. La formation de ce pilier est caractérisée par l'établissement des infrastructures légales et régulatrices des DPI (HOFFMAN, 1999). La force de ce pilier dépend, par ailleurs des capacités administratives de l'État et de la volonté des citoyens d'accepter les institutions régulatrices établies. Les études antérieures (KSHETRI, 2009) révèlent que dans le contexte chinois, par exemple, le gouvernement central chinois manquait traditionnellement d'autorité formelle en matière de DPI et avait consacré relativement moins de ressources aux mesures de protection des droits de propriété intellectuelle par rapport à d'autres questions qu'il juge plus urgentes. Les valeurs

des DPI n'étant pas compatibles avec les valeurs chinoises, les DPI ne pouvaient pas convaincre dans un contexte où l'accent est mis sur l'apprentissage en copiant et en modifiant (CHAE et McHANEY, 2006). Ces obstacles sont de nature à conduire à de faibles régulations et à des capacités limitées de mise en application du contrôle de piratage de logiciels dans les pays présentant ces caractéristiques.

Les institutions informelles (normatives et cognitives) liées aux DPI et au piratage de logiciels

Dans les pays en développement, bien qu'une large proportion d'utilisateurs de logiciels ne paie pas pour les logiciels qu'elle utilise, ceux qui paient trouvent les licences de Microsoft et autres multinationales trop chères, principalement à cause de la large diffusion du piratage. À titre d'exemple, lorsque Microsoft Windows a été lancé, son prix en dollars américain équivalait à 4 fois le salaire moyen d'un chinois. Un fournisseur internet a même poursuivi en justice Microsoft pour des pratiques tarifaires déloyales (SMITH, 2000). En concordance avec ce qui précède, et comme c'est le cas en Chine (KSHETRI, 2009), il était difficile pour les entreprises nord-africaines d'accepter que le marché des systèmes d'exploitation des PC soit dominé par une entreprise étrangère (The North Africa Journal, 2009).

L'histoire et la culture ont également influencé la manière dont les consommateurs perçoivent l'éthique du point de vue du piratage. En Tunisie, où la culture est marquée par un degré élevé de collectivisme (BUDHWAR and MELLAHI, 2006), il ne serait pas faux de considérer que les consommateurs tunisiens, comme ceux d'Asie et d'autres économies arabes, font valoir l'importance de la famille et de la société sur le droit de l'individu (HOFSTEDE and BOND, 1988). De ce fait, ils semblent avoir une plus forte propension au partage de logiciels.

Une autre caractéristique de ces pays réside dans leur perception de la manière dont

l'innovation émerge. Les peuples d'Asie et ceux des pays arabes diffèrent considérablement de ceux des pays occidentaux. Les DPI en Europe et aux USA sont basés sur la prémisse qu'un individu peut créer et posséder des idées (MITTELSTAEDT and MITTELSTAEDT, 1997). De son côté, ALFORD (1995, p.25), soutient que le désaccord entre le confucianisme et les concepts occidentaux explique la différence dans le système de copyright et les attitudes à l'égard du piratage. Il justifie sa position par le fait qu'en Chine par exemple, le concept de propriété intellectuelle n'a jamais existé dans toute son histoire. Ainsi, la volonté d'une société de protéger une innovation dépend de sa perception par la société comme un acte mental unique (invention), une observation des lois de la nature (découverte), ou la transmission d'idées provenant d'une force externe (révélation) (MITTELSTAEDT and MITTELSTAEDT, 1997). Une innovation est assimilée à une révélation lorsqu'elle émerge sous la pression d'une autorité externe à l'individu. Si la culture d'une société est fondée sur la prémisse que la connaissance passe par la révélation, la contribution d'un code d'auteur de logiciel sera perçue comme presque inexistante (MITTELSTAEDT and MITTELSTAEDT, 1997).

Le facteur de nouveauté lié aux produits des Technologies de l'Information (TI) dans les pays en développement conduit à une attitude différente à l'égard du partage de logiciel. Il serait opportun de signaler que le partage de logiciel était plus répandu même aux USA quand les ordinateurs étaient rares et ne se trouvaient qu'aux universités (GALLAWAY and KINNEAR, 2004).

2.2. Les champs institutionnels

Un champ est un système dynamique caractérisé par l'entrée et la sortie de variétés d'éléments et de constituants ayant des intérêts compétitifs et des objectifs divergents avec des changements dans les modèles d'interaction (BARNETT et CAROLL, 1993).

Dans ce qui suit, nous distinguerons les acteurs toutes catégories confondues et les acteurs les plus influents à savoir les 'élites nationales' et le 'public'.

Les Acteurs du champ des DPI

Pour un champ structuré autour des DPI, les membres comprennent des autorités régulatrices, des élites politiques, des entreprises privées, des entreprises publiques, des gouvernements étrangers et des institutions internationales comme l'OMC et l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et les consommateurs. Comme tout champ d'activité axé sur les enjeux, le champ des DPI est un terrain de négociations continues entre les acteurs sur l'interprétation de la question des DPI. Ces acteurs sont engagés dans une bataille devant conduire à une évolution institutionnelle. Le contenu, la rhétorique et le dialogue entre les membres de ce champ d'activité influencent la diffusion et l'institutionnalisation du DPI (HOFFMAN, 1999, p.355).

Dans des pays comme la Chine et la Tunisie, l'État tend à être l'acteur le plus puissant et le plus influent dans la configuration des champs institutionnels liés à la plupart des activités économiques.

Les auteurs influents du champ du DPI

Pour examiner la nature du champ institutionnel formé autour des DPI, les perceptions et réponses de deux catégories d'acteurs institutionnels sont à analyser : le gouvernement ou d'une manière plus large les 'élites nationales' et les consommateurs ou de façon plus étendue 'le public'. Dans notre étude, nous nous contenterons d'analyser les perceptions des consommateurs.

Les élites nationales

La littérature publiée fournit la preuve que le gouvernement est l'acteur le plus important ayant le plus de pouvoir (SCOTT, 2001) en matière de DPI. Il agit comme médiateur entre l'État et les autres acteurs institutionnels (les pro- et anti-DPI mentionnés précédemment). De façon plus large, le concept d'élite

politique/nationale nous aide à mieux comprendre ces dynamiques. Les élites sont des personnes capables d'influencer l'élaboration des politiques nationales. Les hauts fonctionnaires du gouvernement, les dirigeants d'entreprises, les syndicats, les savants et les divers groupes d'intérêt font partie de cette élite. Outre leur rôle dans la mise en place de ces piliers régulateurs, les normes et cognitions des '*élites politiques*' (sentiment de fierté nationale, et attitude négative à l'égard de la dépendance des pays étrangers) sont reflétées dans leur préférence pour la propriété intellectuelle nationale.

La volonté des citoyens d'accepter les DPI liés aux institutions régulatrices ainsi que les jugements moraux et cognitifs déterminent leur propension pour la violation de ces DPI. Pour comprendre ces dynamiques, il convient de différencier les violations du DPI par les entreprises et celles commises par les consommateurs. Notons au passage que l'infraction aux DPI dans la plupart des pays émergents pourrait être plus un problème de mise en application qu'un problème de lois (MASSEY, 2006). La violation des DPI par les entreprises implique un nombre à la fois limité et identifiable d'entreprises et un type particulier de DPI comme les brevets, la protection de la marque, les secrets commerciaux (KSHETRI, 2009). La violation des DPI par les consommateurs concernerait plutôt la violation de la protection du copyright par une masse anonyme et plus large d'utilisateurs.

Sur la base de la discussion qui précède, les deux hypothèses suivantes sont proposées:

Hypothèse 1 : *Les organisations d'un pays possédant un niveau de piratage élevé sont susceptibles de percevoir les régulations et les mises en application du contrôle du piratage de logiciel comme étant faibles.*

Hypothèse 2 : *Les organisations d'un pays possédant un niveau de piratage élevé sont susceptibles d'être caractérisées par des perceptions de légitimité informelle du piratage de logiciel.*

3. Méthodologie

Une enquête intersectorielle a été menée dans des organisations implantées à Tunis (Tunisie), auprès d'un échantillon de 350 entreprises sélectionnées. Un enquêteur s'est déplacé sur les lieux pour remplir le questionnaire. Le répondant pouvait être soit le propriétaire-dirigeant de l'entreprise, soit l'un de ses Directeurs ou une personne responsable des activités liées aux TI. Au total, 36 questionnaires ont été remplis avec un taux de réponse de 10,2%. Le tableau 1 (p. 16) présente les profils des entreprises répondantes.

Le questionnaire comporte deux sections : dans la première section, 17 items ont été utilisés pour mesurer les perceptions des entreprises par rapport aux questions de légitimité des logiciels piratés et de la protection des DPI. Chaque item a été mesuré par une échelle de Likert à sept pas : de fortement en désaccord (1) à fortement d'accord (7). La seconde section permet d'obtenir des renseignements concernant les caractéristiques démographiques des entreprises tels que le nombre d'employés, les dépenses en TI, le statut d'adoption des Open Source Software (OSS) et le type d'entreprise.

L'analyse statistique des non-réponses a été réalisée en examinant les différences entre les premiers et les derniers répondants (ARMSTRONG et OVERTON, 1977). L'hypothèse sous-jacente est que ceux qui répondent vers la fin de l'enquête sont semblables à des non-répondants. En se référant à la date de la réponse, les répondants à l'enquête ont été classés en deux groupes (par une coupure à la médiane) et des tests de Student ont été effectués pour tous les items du questionnaire. Nous n'avons pas trouvé de différences significatives (à un niveau de signification de .05) entre les premiers et les derniers répondants pour les items testés.

Nous avons effectué une analyse factorielle exploratoire des items utilisés pour mesurer la perception des organisations par rapport aux institutions associées au piratage des logiciels

en Tunisie. La méthode d'itération proposée par Rai et al. (1996) a été utilisée pour faire émerger une structure factorielle stable (tableau 2). Les items qui ont des poids factoriels inférieurs à 0,5 (CHURCHILL, 1979), ou ceux qui ont des saturations sur deux ou plusieurs facteurs supérieurs à 0,35 (KIM et MUELLER, 1978) ont été éliminés. Les échelles et les items retenus après l'analyse factorielle sont présentés dans le tableau 2 (p. 17). La première itération conduit à l'élimination de quatre items. Dans la deuxième itération, deux items ont été éliminés. Un autre item a été éliminé à la troisième itération. Les items restants ont été affectés à quatre facteurs. Nous avons ensuite calculé l'alpha de Cronbach des items des quatre facteurs. Nous avons retenu seulement deux des quatre facteurs, chacun avec trois items et ayant un coefficient alpha de Cronbach d'au moins de 0,60 (tableau 2). Chacun des deux items constituant les deux autres facteurs a eu des alphas de Cronbach respectivement de 0,29 et 0,42 et a été supprimé de l'analyse.

4. Résultats et discussion

Les statistiques descriptives, la matrice de corrélation relative aux variables liées à la perception par les organisations des institutions formelles et informelles ainsi que leurs caractéristiques démographiques sont présentées dans le tableau 3 (p. 17)

4.1. Perceptions des institutions formelles du contrôle de piratage de logiciels par les entreprises tunisiennes

La moyenne des trois items utilisés pour mesurer les perceptions des règlements et des capacités d'exécution liées au contrôle du piratage de logiciels (formelle) est de 3,41, ce qui est nettement inférieur au point neutre de 4,00 ($t = -2,237$, $p = 0,032$). Les données soutiennent ainsi l'hypothèse 1. Cela signifie que les entreprises tunisiennes considèrent que les lois contre l'utilisation de logiciels piratés ne sont pas strictement appliquées

dans ce pays et que les gouvernements locaux et nationaux ne fournissent pas de supports spécifiques pour les particuliers et les entreprises sur les questions relatives aux usages des logiciels. Ce constat pourrait trouver sa justification dans la mobilisation des capacités en informatique du gouvernement pour surveiller et contrôler les comportements des citoyens tunisiens dans l'utilisation d'Internet plutôt que dans l'application des lois de protection des DPI. Le Département d'État Américain (2011) a signalé que les serveurs de contrôle du gouvernement utilisent un logiciel commercial de filtrage pour bloquer les sites des Fournisseurs de Services Internet (FSI).

4.2. Perceptions des institutions informelles du contrôle de piratage de logiciels par les entreprises tunisiennes

La moyenne des trois items utilisés pour mesurer les perceptions d'une légitimité informelle au piratage de logiciels (informel) est de 5,24, ce qui est nettement plus élevé que le point neutre de 4,00 ($t = 4,903$, $p < .001$). Ainsi, nos données appuient l'hypothèse 2. Cela signifie que les entreprises tunisiennes considèrent que les citoyens du pays acceptent d'utiliser des copies illégales de logiciels étrangers plutôt que nationaux, qu'ils estiment qu'il est important de partager les logiciels avec leurs amis et qu'ils sont plus enclins à acheter les logiciels lorsqu'ils ne sont pas chers. Ces perceptions peuvent être attribuées à l'histoire et aux traditions idéologiques "indigènes" dans le développement des institutions liées à des pratiques telles que les droits de la propriété intellectuelle, qui sont importés de l'extérieur (Jenkins, 2003, p. 584). Évoquant les problèmes de transplantation des institutions occidentales en économies d'Europe orientale, OFFE (1996) note que : « *les institutions nouvellement créées échouent (ont échoué) à performer de manière anticipée* » en raison de « *dispositions mentales et morales incorrigibles héritées de l'ancien système* » (p. 212). La littérature fournit aussi la preuve que

l'encastrement social de l'environnement institutionnel local est crucial pour la réussite des nouveaux cadres institutionnels (VAN WIJK et RAMANNA 2007).

4.3. Perceptions des institutions formelles et informelles selon les caractéristiques démographiques des entreprises

Nous avons également effectué des tests supplémentaires de χ^2 afin vérifier si les perceptions de la réglementation, les capacités d'exécution liées au contrôle du piratage de logiciels (formelle) et la perception de la légitimité informelle du piratage de logiciels (informel) diffèrent entre les entreprises ayant diverses caractéristiques démographiques. Sur les 28 tests de χ^2 effectués, seules deux valeurs de χ^2 sont statistiquement significatives à $\alpha = 0,05$ et un autre χ^2 significatif à $\alpha = 0,10$. La variable catégorielle des entreprises de services par rapport aux non-services et les scores relatifs aux institutions formelles (formelles) ont un effet statistiquement significatif

χ^2 (25,47, $p = 0,02$). De même, les scores relatifs aux institutions informelles (informel) ont un effet statistiquement significatif χ^2 avec les variables nominales liées à des entreprises agricoles et non agricoles ($\chi^2 = 31$, $p = 0,003$). De même, la variable catégorielle liée à plus facile de faire des affaires avec les clients d'une entreprise comme la raison d'utiliser des logiciels propriétaires (oui / non) et les scores relatifs aux institutions informelles (informel) ont un effet statistiquement significatif χ^2 (20,51, $p = 0,08$).

5. Conclusions et implications

Notre analyse contribue à la littérature publiée en matière de DPI et de piratage de logiciel en fournissant des preuves empiriques concernant les perceptions des organisations sur les questions liées à la légitimité institutionnelle associée au piratage de

logiciels dans les économies à niveau de piratage très élevé. Nous avons également développé une échelle d'évaluation des perceptions des organisations formelles et informelles concernées par l'usage de logiciels.

Nos résultats indiquent que les organisations dans ces économies considèrent comme légitime de partager leurs produits logiciels avec les autres et d'utiliser des copies piratées. En d'autres termes, et d'une façon quelque peu simpliste, les utilisateurs de logiciels dans ces économies sont caractérisés par des rationalités et des logiques anti- ou pro-piratage.

Le champ institutionnel formé autour de la protection de logiciel en Tunisie est marqué par un manque ou un faible degré d'institutionnalisation. Bien que les résultats présentés soient globalement conformes aux théories existantes, nous considérons que cette enquête nous a permis de tester la théorie institutionnelle dans un nouveau contexte. Notre étude a par ailleurs contribué à la littérature éparsée sur les entreprises et le management dans les organisations nord-africaines.

Malgré cette contribution, quelques limites accompagnent ces analyses. D'abord, la taille de notre échantillon qui est relativement réduite. Une autre limite concerne la focalisation de notre étude sur un pays réputé à haut niveau de piratage. Les institutions formelles et informelles dans d'autres pays émergents et développés peuvent différer considérablement. Le fait que notre étude se soit occupée uniquement d'utilisateurs de produits logiciels comme propriété intellectuelle constitue une troisième limite. Par ailleurs, certaines conclusions tirées de cet article pourraient ne pas s'appliquer à d'autres pays en développement et économies émergentes. Considérant, la capacité des gouvernements de façonner le champ institutionnel du DPI, la littérature révèle que des gouvernements dans d'autres économies pourraient différer en termes d'autorité formelle, de ressources disponibles et de

nature de la légitimité discursive (PHILIPS et al. 2000). Une dernière limite, réside dans le fait de ne pas avoir traité séparément le pilier lié aux institutions formelles et celui lié à la dimension normative et cognitive tel que préconisé par SCOTT (2001).

Les prochaines études pourraient tenter de pallier les limites ci-dessus énumérées et donner de nouveaux éclairages sur le piratage de logiciel et les violations de DPI. Des recherches plus poussées dans ce domaine sont nécessaires pour valider, étendre, affiner et évaluer la 'généralisabilité' du modèle d'institutionnalisation du DPI discuté dans cet article. L'échelle de mesure développée et utilisée a également besoin d'être épurée. D'autres items pourraient également être ajoutés aux modèles, afin d'apporter davantage d'éclairage sur la question étudiée.

Notre travail ouvre par ailleurs, de nouvelles pistes de recherche quant à la manière dont d'autres membres du champ institutionnel du DPI (des multinationales implantées au pays, des institutions internationales) sont susceptibles de façonner le DPI dans les pays en développement et économies émergentes. Par exemple, alors que la presse grand public écrit abondamment sur les tentatives de Microsoft d'influencer les institutions concernées par le DPI en Tunisie et d'autres économies émergentes, peu de chercheurs se sont intéressés aux tentatives des multinationales d'influencer les institutions formelles et informelles dans les économies émergentes.

Comme signalé précédemment, à cause des résultats de notre analyse factorielle, nous n'avons pas pu traiter séparément l'institution normative et l'institution cognitive. Ces deux composantes ont été regroupées dans une même catégorie désignée institution informelle. Au lieu de mettre ensemble ces deux piliers, il aurait peut-être fallu en faire une analyse séparée qui aurait donné des éclairages supplémentaires, notamment sur la nature de l'évolution des institutions et du champ institutionnel formé autour du DPI. Cette piste nous semble intéressante et un

retour sur le terrain nous semble nécessaire pour actualiser nos résultats. Nous n'avons pas, dans cette première exploration, approfondi l'impact de la culture collectiviste dominante dans le pays. La légitimation de l'apprentissage en copiant au lieu d'aller vers une culture de l'open source, est une menace sérieuse pour la capacité d'innovation dans un secteur aussi crucial pour l'employabilité et le développement. Si les élites nationales d'un pays et le public des usagers banalisent ce phénomène, et ne s'investissent pas, à l'instar de ce qui a été fait en Suède (TIMBRO⁹ Institute), dans un projet de changement à long terme dans l'opinion publique qui favoriserait les marchés libres, l'esprit d'entreprise, la propriété privée et une société ouverte. En comptant uniquement sur l'État, il semble difficile de voir s'instaurer une réelle stratégie de défense de la propriété intellectuelle et par là même d'un développement basé sur l'innovation comme processus de traduction au niveau collectif de l'invention et de la créativité individuelles. Les élites et la société civile seraient d'un grand apport dans ce domaine, en Tunisie, elles semblent montrer de plus en plus leur efficacité, dans plusieurs domaines, dont celui de l'entrepreneuriat. Le paysage démocratique en devenir y est pour beaucoup et la jeunesse semble commencer à s'approprier les leviers du changement dans le pays. En parvenant à faire passer une la loi start-up Act¹⁰ le 2 avril 2018 à l'[Assemblée des représentants du peuple](#) (ARP), un groupe de jeunes entrepreneurs actifs dans l'écosystème numérique a montré que le changement ne vient pas seulement de l'État.

S. K. C. et N. K.

⁹ <https://timbro.se/in-english/>

¹⁰ https://www.ilboursa.com/marches/startup-act-un-cadre-reglementaire-revolutionnaire-pour-faire-de-la-tunisie-une-startup-nation_13166

Tableau 1 : Profil des entreprises répondantes

Taille de l'entreprise	<10	6
	11 -50	14
	51-100	6
	101-500	2
Pourcentage du chiffre d'affaires consacré par la société aux TI	< 1	5
	1-5	11
	6-10	5
	> 10	4
Pourcentage des bénéfices de la société consacré aux TI	< 1	5
	1-5	12
	6-10	2
	> 10	3
Utilisation des logiciels open source	Oui	16
	Non	10
Raisons de l'utilisation des logiciels propriétaires	Je suis plus à l'aise de l'utiliser que les autres solutions disponibles	15
	Il sera plus facile de faire des affaires avec les fournisseurs de mon entreprise	8
	Il sera plus facile de faire des affaires avec les clients de mon entreprise	7
	Je ne sais pas les alternatives de ce logiciel	5
Secteur d'appartenance	Manufacturier	2
	Agriculture	1
	vente au détail	4
	Services	6
	TI	1
	Autres	15

Tableau 2: Résultats de l'analyse factorielle

	Items retenus après l'analyse factorielle	Nom du facteur	Alpha de Cronbach
Facteur n° 1	Les lois contre l'utilisation de logiciels illégaux sont strictement appliquées dans ce pays.	Institutions formelles (Formelle)	0.69
	Les gouvernements locaux offrent un soutien spécial pour les particuliers et les entreprises sur les questions relatives aux logiciels.		
	Les gouvernements nationaux fournissent des supports spéciaux pour les particuliers et les entreprises sur les questions relatives aux logiciels.		
Facteur n°2	Les gens dans ce pays considèrent qu'il est plus acceptable d'utiliser des copies illégales de logiciels d'éditeurs de logiciels étrangers que de logiciels d'entreprises locales.	Institutions informelles (informelle)	0.60
	Les gens dans ce pays considèrent qu'il est important de partager leurs logiciels avec leurs amis.		
	Les gens dans ce pays sont plus enclins à acheter des logiciels s'ils sont moins chers.		

Tableau 3 : Statistiques descriptives et matrice de corrélation

	Moyenne	SD	1	2	3	4	5
Formel (1)	3.41	.56					
Informel (2)	5.24	.40	-.094				
Taille†(3)	2.14	.85	-.036	.521*			
% de revenue en TI†(4)	2.3	0.99	-.006	-.117	.000		
% du profit en TI†(5)	2.1	.9	-.109	.121	-.075	.763***	

% d'OSS logiciel base † (6)	1.4	.9	.363	.077	.332	-.264	-.236
-----------------------------	-----	----	------	------	------	-------	-------

† Les quatre dernières variables sont mesurées par des échelles ordinales. **p <0.01, ***p <0.001

Références

1. Alford, W. P. (1995) *To Steal a Book Is an Elegant Offense*, Stanford, CA: Stanford University Press.
2. Armstrong, J. S., T. S. Overton, 1977, Estimating Nonresponse Bias in Mail Surveys, *Journal of Marketing Research*, August, 14, 396-402.
3. Barnett, W. P. and Carroll, G. R. 1993. How Institutional Constraints Affected the Organization of Early U.S. Telephonies. *Journal of Law, Economics and Organization* 9, 98-126.
4. Budhwar, Pawan S. and Mellahi K. 2006. Managing human resources in the Middle East, Routledge
5. Campbell, J. L. (2004), *Institutional Change and Globalization*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
6. Carothers, T. 2003. Democracy: Terrorism's Uncertain Antidote. *Current History*, 102(668), 403
7. Chae, B. and McHaney, R. (2006) Asian trio's adoption of Linuxbased open source development. *Communications of the ACM* 49(9), 95-99.
8. Churchill, A.G. (1979), "A paradigm for developing better measures of marketing constructs", *Journal of Marketing Research*, Vol. 16 No. 1, pp. 64-73.
9. Fenton, S. (2008) 'Cutting PC software piracy creates jobs', available at: <http://www.guardian.co.uk/feedarticle?id=7244934>.
10. Gallaway, T. and Kinnear, D. (2004) 'Open source software, the wrongs of copyright, and the rise of technology', *Journal of Economic Issues* 38(2): 467-74.
11. Hoffman, A. J., 1999. Institutional Evolution and Change: Environmentalism and the U.S. Chemical Industry, *Academy of Management Journal*. 42(4), 351-71.
12. Hofstede, G. and Bond, M. H. 1988. 'The Confucius connection: from cultural roots to economic growth', *Organizational Dynamics* 16 (4): 4-21.
13. IDC. 2009. International Data Corporation White Paper. How to Reduce Software Piracy in the Middle East and Africa: The Case of Tunisia, Sponsored by Business Software Alliance. November 2009, pp. 21-22
14. Jenkins, R. 2003. International Development Institutions and National Economic Contexts: Neoliberalism Encounters India's Indigenous Political Traditions. *Economy and Society*, 32(4), 584-610.
15. Kessler, M. (2004) 'US firms: doing business in China tough, but critical', *USA Today*, 17 August, p. B.01.
16. Kim, J.O. and Mueller, C.W. (1978), *Factor Analysis: Statistical Methods and Practical Issues*, Sage, Beverly Hills, California.

17. Kshetri, Nir (2008). *The Rapidly Transforming Chinese High Technology Industry and Market: Institutions, Ingredients, Mechanisms and Modus Operandi*, Caas Business School, City of London and Chandos Publishing (Oxford)
18. Kshetri, Nir (2009) "Institutionalization of Intellectual Property Rights in China," *European Management Journal*, 27(3) 155-164
19. Kwong, K. K ., Yau, O. H M ., Lee, J. S. Y., Sin, L.Y M. and Tse, A. C. B. 2003. The Effects of Attitudinal and Demographic Factors on Intention to Buy Pirated CDs: The Case of Chinese Consumers, *Journal of Business Ethics*, 47(3), 223-235.
20. La Croix, S. J and Eby Konan, D. 2002. Intellectual Property Rights in China: The Changing Political Economy of Chinese-American Interests, *World Economy*, 25(6), 759-788.
21. Massey, J. A. 2006. The Emperor is Far Away: China's Enforcement of Intellectual Property Rights Protection, 1986-2006, *Chicago Journal of International Law*, 7(1), 231-237.
22. Mittelstaedt, J. D. and Mittelstaedt, R.A. (1997) 'The protection of intellectual property: issues of origination and ownership', *Journal of Public Policy and Marketing* 16(1): 14-25.
23. North, D. C. (1996). Epilogue: Economic performance through time. In L. J. Alston, T. Eggertsson & D. C. North (Eds.), *Empirical studies in institutional change* (pp. 342-355). Cambridge, PA: Cambridge University Press.
24. OFFE, C. 1996. Designing Institutions in East European Transitions, in Goodin, R.E. (ed.), *The Theory of Institutional Design*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
25. Rai, A., Borah, S. and Ramaprasad, A. (1996), "Critical success factors for strategic alliances in the information technology industry: an empirical study", *Decision Sciences*, Vol. 27 No. 1, pp. 141-55.
26. Santarini, Michael. WHO ARE YOU BUYING YOUR EDA SOFTWARE FROM, EDN, 8/18/2008, Vol. 50 Issue 17, p50-58.
27. Scott, R. (2001), *Institutions and organizations*, Sage, Thousand Oaks, CA.
28. Smith, C. S. (2000) 'China moves to cut power of Microsoft', *New York Times*, 8 July, p. A1.
29. Snidal, D. (1996). Political economy and international institutions. *International Review of Law and Economics*, 16(1), 121-137.
30. Sutton, M. (2011, September 6). US raised concerns over Microsoft Tunisia deal, Retrieved from < <http://www.itp.net/586014-us-raised-concerns-over-microsoft-tunisia-deal>>
31. The NORTH AFRICA JOURNAL 2009. Microsoft's North Africa Opportunity and Challenge 17 November 2009, http://www.north-africa.com/naj_news/news_na/2noveighteen09.html

Amérique Latine



Comité Régional Amérique Latine

Cynthia SOLIS

Avocate

Lola KANDELAFT

Avocate

Le droit des marques au Pérou : vue d'ensemble

Claudia BARRAQUINO

Avocate Spécialisée en Propriété Industrielle à l'Institut National Pour la Défense de la Concurrence et la Protection de la Propriété Intellectuelle – INDECOPI au Pérou

Cet article vise à montrer le régime de propriété industrielle applicable au Pérou dans le cadre d'un système communautaire comprenant certains pays d'Amérique du Sud qui cherchent à atteindre un développement intégral et équilibré, dans le but d'améliorer le niveau de vie des habitants des pays membres. Dans ce contexte, une législation commune sur les questions de propriété intellectuelle va émerger, qui permettra aux entrepreneurs d'appliquer leurs droits de marque dans d'autres pays de la Communauté andine.

Introduction

Il ne fait désormais plus aucun doute qu'aujourd'hui la propriété industrielle est un élément fondamental du développement économique et social promouvant la créativité et l'ingéniosité des créateurs par le biais d'un système international et étatique qui les protège et leur donne les outils nécessaires pour lutter contre l'imitation déloyale.

La propriété industrielle apporte ainsi aux commerçants et entrepreneurs la sécurité juridique pour le développement des activités commerciales. Ils bénéficient de la protection de la loi pour initier et développer leurs activités industrielles et commerciales avec l'assurance que les tiers ne profiteront pas de leurs efforts de manière indue. Pour cela, la législation en matière de propriété industrielle met à leur disposition des outils juridiques visant à empêcher que le piratage ou d'autres pratiques déloyales et de fraude commerciale limitent ou entravent le développement des pratiques commerciales habituelles. Cette législation constitue par ailleurs un stimulant à l'effort, à la recherche, à la création des inventeurs, aux investissements et, aussi, encourage la production industrielle, le commerce et la distribution de produits et services, afin qu'ils soient effectués

conformément à la loi, en évitant les confusions et les tromperies sur le marché¹.

Le régime de propriété industrielle au Pérou fait partie d'un système régional connu : la Communauté andine des Nations (CAN), héritière du Pacte Andin (1969), qui est une communauté économique fondée en 1997 et formée par quatre pays d'Amérique du Sud, à savoir la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Ces quatre pays ont pour objectif de parvenir à un développement intégral, régional, plus équilibré et autonome grâce à une meilleure intégration andine, sud-américaine et latino-américaine.

Le processus d'intégration andin a débuté avec la signature de l'Accord de Carthagène, le 26 mai 1969, lequel prévoyait, notamment, la création d'une zone de libre-échange, c'est-à-dire un espace dans lequel les produits circulent librement sans qu'il soit nécessaire de payer de droits de douanes. Il prévoyait également la mise en place d'un marché commun andin à partir de 1995. Ainsi, l'une des principales réalisations de la CAN dans le domaine commercial est la libre circulation des marchandises d'origine andine dans le

¹ M. Arana Courrejollés, *Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú*, Anuario Jurídico de Derechos Intelectuales, (2014), Año X, n° 10, Lima.

marché élargi². Depuis 2003, les citoyens de la communauté andine peuvent en outre circuler librement dans les quatre pays, sur simple présentation de leurs cartes d'identité. Les quatre pays andins comptabilisent presque 100 millions d'habitants sur une superficie de 3 798 000 kilomètres carrés. Le produit intérieur brut de la Communauté est estimé à 232,5 milliards dollars américains. Actuellement, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay sont devenus membres associés de la CAN et après 20 ans d'absence, le Chili a obtenu sa réintégration dans la CAN comme membre associé, et ce, à compter du 20 septembre 2006. De leur côté, le Mexique et le Panama, membres observateurs, affichent des intentions analogues³.

La Communauté Andine est régie par des normes appelées *Décisions*. C'est la Décision 486 de la Communauté Andine qui crée le « Régime Commun concernant la Propriété Industrielle ». Il s'agit là d'une norme supranationale. Tout comme le droit de l'Union européenne, le droit communautaire de la CAN constitue un ordre juridique propre, autonome, différent à l'ordre juridique interne, qui est régi par le principe de primauté sur le droit national, directement applicable et ayant des effets directs dans chaque État membre de la Communauté Andine.

Après avoir introduit le régime communautaire andin relatif à la propriété industrielle auquel le Pérou est soumis, il faut souligner que les normes sur le fond concernant le droit des marques sont très similaires à celles qui sont appliquées en France, hormis sur certains aspects.

1. Système fondé sur l'enregistrement

Le signe distinctif par excellence est la marque. Il est appréhendé, comme en Europe, comme le signe distinctif employé pour distinguer des produits ou des services dans le commerce. Pour qu'une marque puisse profiter de la protection de la loi et que son propriétaire puisse empêcher qu'un tiers l'utilise illégalement, il est toutefois nécessaire que ladite marque soit enregistrée, conformément au système constitutif des droits des marques appliqué au Pérou.

En effet, au Pérou, il existe un système constitutif ou attributif des droits, en vertu duquel les droits de propriété sur une marque sont obtenus par son enregistrement auprès de l'autorité compétente. Par conséquent, les attributs qui découlent du droit exclusif ne peuvent être exercés tant que l'enregistrement de la marque n'est pas effectif. En effet, la protection juridique accordée aux marques est régie par le principe de l'enregistrement. Dès lors, le droit à l'usage exclusif d'une marque est acquis avec l'acte administratif d'enregistrement, à l'exception des marques notoirement connues, dont la protection n'est pas accordée d'après le registre, mais par le simple fait de leur notoriété. Ce principe est consacré à l'article 154 de la Décision 486. L'enregistrement d'une marque permet à son titulaire de bénéficier d'une protection pour dix ans à compter de la date de la Résolution qui a octroyé le certificat et peut être renouvelé pour des périodes successives de dix ans, de manière indéfinie.

La Direction des Signes Distinctifs de l'Institut National pour la Défense de la Concurrence et la Propriété Intellectuelle (INDECOPI), située à Lima, est l'autorité compétente pour l'octroi des certificats de marques et d'autres signes distinctifs comme les noms commerciaux, les slogans commerciaux, les marques collectives, les marques de certification et les appellations d'origine. Elle est aussi compétente pour connaître et résoudre en première instance administrative les procédures contentieuses

² B. Kresalja Rosselló (2004), *La Propiedad Industrial: Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el Perú*, Lima, Palestra Editores.

³ <http://www.comunidadandina.org/>.

concernant la propriété industrielle, c'est-à-dire, les oppositions, les actions en déchéance, les actions en nullité et les actions en contrefaçon. De même, elle est compétente pour enregistrer les contrats contenant les licences ou le transfert de la propriété des signes distinctifs.

La deuxième instance administrative est constituée par la Chambre Spécialisée en Propriété Intellectuelle du Tribunal de l'INDECOPI. Celle-ci est compétente pour connaître et résoudre tous les recours en appel qui visent à révoquer ou confirmer les décisions émises pour la première instance administrative. Une fois la procédure administrative épuisée, les décisions peuvent être contestées par la voie judiciaire, dans le cadre d'une action qualifiée d'« action contentieuse-administrative ».

Bien qu'il existe une législation nationale en matière de propriété industrielle, à savoir, le Décret Législatif N° 1075, celle-ci contient principalement des dispositions sur la procédure qui vise à compléter les dispositions contenues dans la Décision 486 (qui contient des règles communes en propriété industrielle), laquelle sera considérée comme une loi nationale. Ce décret s'apparente à une norme complémentaire de la Décision 486 et contient, principalement, des règles sur la procédure.

En outre, il faut mentionner que même si l'usage d'une marque ne confère aucun droit exclusif, la loi impose indirectement à son titulaire de l'utiliser. En effet, bien que l'ordonnancement juridique ne prévoit pas une telle obligation, l'usage de la marque constitue une charge imposée au titulaire étant donné qu'il peut être déchu de ses droits en raison d'un défaut d'exploitation de sa marque. Qui plus est, la marque doit être utilisée telle qu'elle a été enregistrée⁴. Seules les variations dans l'utilisation de la marque sous une forme différente de celle qui a été

enregistrée seront admises lorsque la modification ou l'altération porte sur des éléments secondaires qui ne modifient pas le caractère distinctif de la marque.

2. Les signes susceptibles d'être enregistrés

Tous les signes ne peuvent pas constituer une marque. Selon l'article 134 de la Décision 486, seuls les signes susceptibles d'une représentation graphique peuvent être enregistrés en tant que marques. Dès lors, les signes pouvant accéder au statut de marque peuvent consister en des lettres, des numéros, des mots ou des combinaisons de mots, des images, des emblèmes, des symboles, des figures, des logotypes, des formes tridimensionnelles, des couleurs délimitées par une forme ou une combinaison des signes précités. À ces signes « traditionnels », peuvent s'ajouter des marques *sui generis* qualifiées de « marques non traditionnelles », telles que des marques sonores, marques olfactives ou même des marques gustatives. Pour autant, si certaines marques sonores ont déjà été enregistrées au Pérou, il en va différemment des marques olfactives et tactiles. Au titre des marques sonores, nous pouvons citer le son associé à un cornet pour distinguer les glaces *D'Onofrio*⁵. En cas de dépôt d'une marque sonore, la condition de la représentation graphique est satisfaite avec l'utilisation d'une portée musicale et d'un support - type fichier MP3 - avec la reproduction sonore.

3. Les motifs de refus à l'enregistrement

La Décision 486 établit ensuite les prohibitions à l'enregistrement d'une marque, lesquelles peuvent être absolues et relatives. Elles sont respectivement consacrées aux articles 135 et 136 du texte.

⁴ C'est-à-dire pour identifier les mêmes produits ou services que ceux désignés dans le certificat d'enregistrement.

⁵ D'Onofrio est une marque péruvienne fondée en 1924 par l'italien Pedro D'Onofrio.

a. Les prohibitions absolues

Les prohibitions absolues constituent des motifs liés à la nature propre du signe par lesquels celui-ci ne peut pas accéder à l'enregistrement. Il s'agit d'hypothèses intrinsèques au signe qui l'empêche d'être accepté en tant que marque. Le signe est alors dépourvu des caractéristiques nécessaires pour remplir sa fonction distinctive et attributive d'une origine commerciale⁶. C'est le cas des signes descriptifs, génériques, trompeurs, des formes usuelles des produits imposées par leur nature ou leur fonction, des désignations communes ou habituelles du produit ou du service dans la langue courante ou dans l'usage du pays, des signes qui consistent en une couleur considérée isolément sans être délimitée par une forme spécifique, des signes qui reproduisent ou imitent une variété végétale protégée, une appellation d'origine protégée pour les vins et spiritueux ou des armoiries, des drapeaux, des emblèmes ou autres signes officiels de contrôle et de garantie des États, ainsi que les emblèmes, signes officiels, acronymes ou dénominations de toute organisation internationale, des signes contraires à la loi, à la morale, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, entre autres.

Lorsque l'une de ces prohibitions absolues apparaît dans le cadre de la procédure d'enregistrement, l'autorité compétente (dans ce cas, la Direction des Signes Distinctifs de l'INDECOPI) doit, d'office, refuser l'enregistrement du signe demandé. Aucune opposition à l'enregistrement, formulée par un tiers, n'est ainsi nécessaire.

b. Les prohibitions relatives

Les prohibitions relatives déterminent l'impossibilité pour un signe d'accéder à l'enregistrement en tant que marque pour des raisons extérieures à sa composition ou à sa

nature. Ces prohibitions sont destinées à éviter que l'enregistrement soit préjudiciable pour des tiers. Lorsqu'un signe est concerné par une telle prohibition relative, il est nécessaire d'effectuer une analyse entre le signe demandé et le signe ou droit enregistré ou préalablement déposé au bénéfice d'un tiers.

Les prohibitions relatives en droit des marques impliquent que le signe n'est pas disponible, car il est en conflit avec les droits des tiers. Les marques ou signes antérieurs sont protégés en application du principe de "priorité" et les intérêts des consommateurs (intérêts privés) sont défendus. Le but est d'empêcher l'accès au registre des marques susceptibles de créer un risque de confusion.

S'agissant du risque de confusion, celui-ci doit être analysé en tenant compte du principe de spécialité, propre au droit des marques, selon lequel une marque est protégée uniquement pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ainsi que pour les produits et services similaires ou concurrents. Cela signifie qu'il n'y a pas de risque de confusion lorsque les signes, bien qu'ils soient identiques ou similaires, identifient des produits différents.

Contrairement aux prohibitions absolues, les prohibitions relatives ne font pas l'objet d'un examen d'office par l'examineur. Si le titulaire d'une marque veut empêcher un concurrent d'enregistrer une marque similaire à la sienne, c'est à lui que revient la tâche de déposer une opposition contre la demande d'enregistrement de son concurrent, ou une action en nullité dans le cas où la marque en question aurait déjà été enregistrée.

Aux termes de l'article 136 de la Décision 486, peuvent être invoquées comme antériorités opposables⁷ : les marques enregistrées ou dont l'enregistrement est demandé, les noms commerciaux, les slogans commerciaux, les

⁶ C. Northcote Sandoval, (Mayo 2010), « Prohibiciones absolutas y relativas para el registro de marcas », *Actualidad Empresarial*, N° 206, p.3.

⁷ C. Northcote Sandoval, (Mayo 2010), « Prohibiciones absolutas y relativas para el registro de marcas », *Actualidad Empresarial*, N° 206, pp.3-4.

marques notoires, les droits d'auteur ou autres droits de propriété industrielle.

Sont également refusés à l'enregistrement les signes qui affectent l'identité ou le prestige des personnes morales ou physiques, sauf si leur consentement est prouvé, les signes qui consistent dans le nom des communautés autochtones, afro-américaines ou indigènes, ou les dénominations, les mots, les caractères ou les signes utilisés pour distinguer leurs produits ou services, sauf si la demande d'enregistrement est soumise par la communauté elle-même ou avec son consentement exprès, et les cas dans lesquels le demandeur est ou a été un représentant, un distributeur ou une personne expressément autorisée par le titulaire du signe protégé.

c. Le cas des marques notoires

S'agissant des marques notoires, il faut préciser que la Décision 486 ne fait pas de distinction entre marques notoires et marques renommées, comme c'est le cas dans la législation française et européenne. Aussi, il n'existe pas de procédure exclusive où la notoriété d'une marque est déclarée. La notoriété est utilisée comme argument dans une procédure d'opposition, contrefaçon (pour usage), nullité ou déchéance de la marque. Il convient de noter que le caractère notoire d'une marque doit être prouvé à chaque fois qu'il est invoqué, dès lors qu'il s'agit d'une condition susceptible d'évoluer dans le temps.

Les marques notoires constituent une exception au principe de spécialité dans la mesure où elles bénéficient d'une protection plus large. Par conséquent, en matière de risque de confusion, les marques notoires peuvent être protégées même s'il n'y a pas de relation ou de lien entre les produits ou les services en conflit. Elles sont également protégées contre le risque de dilution de leur force distinctive, de leur valeur commerciale ou publicitaire et le risque qu'un avantage injustifié soit tiré de leur prestige.

Conclusion

En conclusion, le droit de marque en droit péruvien est un droit de propriété spéciale. Il s'agit de droits patrimoniaux sur des biens ou actifs incorporels qui sont acquis par l'enregistrement après que les conditions ont été remplies. Ces droits de propriété industrielle confèrent au titulaire un droit de propriété temporaire qui implique l'usage exclusif du signe pour une durée déterminée (dix ans).

L'articulation du droit des marques interne avec le droit communautaire est traitée par le système commun andin, constitué par des normes supranationales qui régissent les droits de propriété industrielle dans les Pays Membres de la Communauté Andine. Bien que ce régime ne provienne pas d'un marché commun comme le marché européen, en ce qu'il n'existe pas de marques communautaires, l'opposition andine⁸ est réglementée dans la Décision 486, de même que les cas de déchéance de la marque pour défaut d'exploitation. La norme communautaire permet également de prouver l'usage de la marque dans l'un des pays andins (la [Bolivie](#), la [Colombie](#), l'[Equateur](#) ou le [Pérou](#)).

Malgré toutes les limitations qui existent encore au niveau de la Communauté Andine, la Décision 486 est une norme assez complète pour la protection des droits en matière de propriété industrielle. Elle est renforcée par les législations nationales qui vont réglementer la procédure et les questions de forme.

C. B.

⁸ Les titulaires des marques enregistrées ou préalablement demandées dans n'importe quel pays andin, ont un intérêt légitime pour déposer des oppositions dans les autres pays membres.

Argentine : développements récents en matière de propriété industrielle

Dr. Emilio BERKENWALD

*Diplômé en Brevets et Marques, Dessins & Modèles du CEIPI
Ingénieur brevets chez BERKEN IP*

Le système argentin de protection des droits de propriété industrielle a des caractéristiques particulières qui l'ont rendu, jusqu'à présent, plutôt défavorable aux déposants et aux titulaires des droits. Les développements récents, visant la débureaucratization et la modernisation des administrations publiques, permettront peut-être de dynamiser ce système, ainsi que de préparer l'adhésion de l'Argentine aux principaux traités de procédures internationales centralisées.

I. Introduction

L'Argentine, troisième puissance économique de l'Amérique latine, est un pays hispanophone de 44 millions d'habitants, doté de vastes ressources naturelles, notamment en matière d'agriculture, énergie et biotechnologie. Cependant, la protection des droits de propriété industrielle n'a pas toujours suivi le développement du pays. Le système juridique a longtemps été considéré comme défavorable aux déposants et aux titulaires. Parallèlement, d'autres acteurs de la région ont progressivement harmonisé leurs systèmes en suivant les évolutions mondiales.

C'est dans ce contexte que certains auteurs ont estimé que le système argentin traversait une situation de crise vers la fin des années 2000, notamment en matière de brevets. Le nombre de demandes de brevet déposées par an avait diminué progressivement, contrairement à la tendance mondiale, et le nombre de brevets délivrés dans des domaines technologiques modernes et dynamiques a été limité¹. En matière de marques, les changements, bien que très attendus par les praticiens locaux, ont été rares. La dernière révision majeure est survenue dans les années

1980, sans pour autant que soit modifiée la procédure d'opposition, datant pourtant de 1900 et ayant quelques particularités quasiment uniques à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, la durée moyenne de la procédure de délivrance d'une marque, frappée d'opposition, était de 6 ans.

Traditionnellement, le système a fait preuve d'une lourde bureaucratie : d'une part, de longs retards dans les procédures administratives étaient fréquents ; d'autre part, les titulaires ou demandeurs étaient amenés à s'engager dans des procédures judiciaires longues et onéreuses pour la défense de leurs droits. Ces particularités s'ajoutent à l'absence de l'Argentine dans les principaux accords instituant des procédures internationales, l'adhésion à des tels instruments nécessitant une modification majeure du système juridique, en vue d'une harmonisation avec les systèmes étrangers et internationaux.

Le gouvernement arrivé au pouvoir en 2015 a porté son attention sur une intégration mondiale et en particulier s'agissant des enjeux liés aux droits de propriété industrielle. Des nombreux changements ont été introduits sur le plan procédural, mais leurs conséquences iront certainement bien au-delà. Comme on le verra, ils permettront, peut-être, à l'Argentine de mieux

¹ M. Bensadón, I. Poli, « ¿Crisis en el sistema de patentes argentino? », *Derecho comercial y de las obligaciones*, 46 (2013).

accompagner les développements de ces droits à l'échelle mondiale.

Dans une première partie, nous présenterons les principaux traits du système de protection des droits de propriété industrielle en Argentine et ses particularités à la date de rédaction de cet article, à savoir le 30 septembre 2018. Nous consacrerons par la suite une deuxième partie aux développements récents, s'inscrivant dans une logique de débureaucratisation et de modernisation de l'administration publique, qui prendront effet dans les mois à venir. Enfin, on conclura que les changements introduits permettront à l'Argentine de mieux s'intégrer au plan international et de rendre son système juridique plus compatible avec la mondialisation des systèmes de protection des droits de propriété industrielle.

II. Les principaux aspects de la propriété industrielle en Argentine

Bien que le système juridique argentin se soit largement inspiré du Code civil français, la protection des droits de propriété intellectuelle, considérés des droits de propriété, est prévue par la Constitution Nationale, comme dans le système américain. Il s'agit de droits privatifs fédéraux gérés par des administrations dépendantes des ministères publics.

Sur le plan des accords internationaux, l'Argentine est membre de l'Union de Paris et de l'Union de Berne, ainsi que de l'OMPI. Les accords sur les ADPIC et l'appartenance à l'OMC ont été ratifiés en 1995. L'Argentine reconnaît également les institutions du Traité de Budapest pour le dépôt de microorganismes, n'étant cependant pas signataire. L'adhésion à d'autres traités, notamment ceux instituant les procédures internationales, tels que le PCT, le Protocole de Madrid et l'Arrangement de La Haye, demeure toujours en attente.

L'Argentine connaît des titres de propriété intellectuelle analogues à ceux de la plupart des pays européens.

Les marques, les brevets et certificats de modèle d'utilité, ainsi que les dessins et modèles industriels sont délivrés par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), dépendant du Ministère de la Production.

La Direction Nationale du Droit d'Auteur (DNDA), rattachée au Ministère de Justice et des Droits de l'Homme, est chargée de l'octroi des certificats sur les droits de propriété littéraire et artistique et les logiciels, entre autres.

Les Certificats d'Obtention Végétale sont délivrés par le Registre National de la Propriété des Cultivars.

Enfin, les indications géographiques (IG) et appellations d'origine peuvent être protégées par un dépôt auprès du Ministère de l'Agro-industrie. Par ailleurs, la loi prévoit le refus de l'enregistrement en tant que marque d'une IG nationale ou étrangère. Dans l'exercice de son pouvoir de police, l'INPI applique cette disposition lors de l'examen de l'enregistrement².

Il n'existe aucun titre équivalent à un Certificat Complémentaire de Protection ou à d'autres moyens de prorogation de la durée de protection d'un brevet.

Sur le plan juridique, les droits de propriété industrielle confèrent à leurs titulaires des prérogatives comparables à celles du système français. Les actions en justice, telles que l'action en contrefaçon, sont portées devant les tribunaux fédéraux des affaires civiles et commerciales en première et deuxième instance, puis devant la Cour Suprême.

Nous limiterons la présentation qui suit aux titres de propriété industrielle délivrés par l'INPI, à savoir les marques, les brevets et certificats de modèle d'utilité, puis les dessins et modèles industriels.

² Art 3c), loi n°22.362

A. Les marques

Environ soixante-cinq mille demandes d'enregistrement de marques sont déposées auprès de l'INPI tous les ans³.

Les signes susceptibles de constituer une marque valide sont limitativement énoncés par la loi. De façon générale, les marques traditionnelles sont largement admises, mais aussi les marques non traditionnelles, telles que les marques sonores, olfactives⁴, tactiles⁵ et de mouvement. La distinctivité est évoquée dans les textes de façon positive. Il est ainsi prévu que tout signe ayant une capacité distinctive peut être enregistré pour des produits et des services, sans aucune exigence de représentation graphique.⁶

Une fois la demande d'enregistrement déposée à l'INPI, il est procédé à un examen d'office : si les conditions de forme sont remplies, la demande est publiée au Bulletin des Marques. La demande fait ensuite l'objet d'un examen de validité, non seulement sur les motifs absolus de refus, mais aussi sur les motifs relatifs. Ces derniers sont liés notamment au risque de confusion avec des marques enregistrées antérieures, des IGs et appellations d'origine.⁷ L'INPI effectue une recherche de droits antérieurs dans sa propre base de données. Pour les IGs, il avertit l'Institut National de Vitiviniculture (INV) avant de refuser l'enregistrement.

La publication de la demande d'enregistrement déclenche un délai de 30 jours pour que des tiers, titulaires de droits antérieurs, puissent former opposition.⁸ Comme on l'évoquera par la suite, jusqu'à présent, l'INPI n'était pas compétent pour

rendre une décision sur une opposition. La loi prévoyait une période d'un an, pendant laquelle les parties pouvaient parvenir à un accord amiable. Sinon, l'opposition devait faire l'objet d'une action en justice. Le titulaire était obligé d'engager l'action, très souvent longue et onéreuse, afin de ne pas voir sa demande d'enregistrement déclarée abandonnée par l'INPI. Ainsi, à défaut d'un accord amiable, même si la procédure d'opposition était engagée au sein d'une administration, elle était forcément résolue devant une juridiction judiciaire.

Par ailleurs, les actions en nullité sont judiciaires, tout comme les actions en déchéance de la marque enregistrée. Ces actions sont ouvertes seulement aux tiers ayant un intérêt légitime. L'action en déchéance ne peut être basée que sur un défaut d'exploitation par le titulaire, pendant une période ininterrompue de 5 ans précédant le début de l'action. Contrairement au droit européen, la dégénérescence du signe, même du fait du titulaire, n'est pas une cause de déchéance.

La loi sur les marques prévoit une prescription de 10 ans pour l'action en nullité⁹, sauf dans le cas d'un dépôt de mauvaise foi, auquel cas l'action s'avère être imprescriptible. Le point de départ pour la prescription n'étant pas spécifié dans la loi, la doctrine invite à prendre en considération la date de l'enregistrement.

B. Les brevets et modèles d'utilité

Les brevets sont délivrés pour des inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.¹⁰ Les droits conférés par un brevet sont déterminés par la première revendication valide, qui définit l'invention et délimite la portée du droit¹¹.

³ <http://www.wipo.int/ipstats/en/>

⁴ Enregistrements n° 2.270.653 à 2.270.657, appartenant à L'Oréal

⁵ Aucune demande d'enregistrement de marque tactile n'a été déposée à la date de rédaction de cet article.

⁶ Art 1, loi n° 22.362

⁷ Art 3, loi n° 22.362

⁸ Art 4 et 13, loi n° 22.362

⁹ Art 25, loi n° 22.362

¹⁰ Art 4, loi n° 24.481

¹¹ Art 11, loi n° 24.481

Parmi les 4500 demandes de brevet déposées par an en Argentine, environ 80% viennent de déposants étrangers¹², et par conséquent la plupart des demandes est déposée sous priorité. Le délai de priorité est également reconnu par l'INPI pour des premières demandes européennes et PCT. Un délai de grâce de 1 an est accordé pour les divulgations par les inventeurs ou ses ayants-cause, à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, la preuve de la divulgation devant être rapportée avec la demande¹³. Les demandes peuvent être déposées dans une langue autre que l'espagnol, avec une traduction certifiée à fournir sous un délai de 10 jours ouvrés.

La loi sur les brevets a été une des premières lois édictées par le Congrès dans la loi n° 111 de 1864. Du fait que le législateur se soit inspiré des dispositions de la loi française de 1844, la brevetabilité des médicaments était exclue. La loi est restée longtemps inchangée, puis modifiée en 1995 et en 2003. La transposition des accords sur les ADPIC en 1995 a introduit des modifications relatives à la brevetabilité des produits pharmaceutiques, qui sont désormais brevetables, mais font toujours l'objet de nombreuses restrictions.

En relation avec ce dernier point, les directives relatives à l'examen de l'INPI ont été considérablement révisées en 2012, suite à une résolution conjointe des Ministères de la Santé, de l'Industrie et de l'INPI¹⁴. Parmi les modifications les plus importantes, des restrictions à la brevetabilité des inventions dans le domaine pharmaceutique ont été introduites. Sont notamment exclus de la brevetabilité, les polymorphes, hydrates, solvates ; la divulgation d'un mélange racémique détruit la nouveauté des énantiomères ; celle d'une formule chimique de Markush antécédente toute revendication de formule spécifique et, en général, les inventions de sélection dans ce domaine ne

sont pas considérées comme brevetables. Les compositions pharmaceutiques associant un principe actif et des excipients ou véhicules sont considérées comme étant dénuées d'activité inventive, même lorsque le principe actif est nouveau et revendiqué dans la même demande. En effet, seules de nouvelles molécules ont fait l'objet de brevets délivrés ; la brevetabilité des inventions dans le domaine pharmaceutique demeure toujours le sujet de nombreux débats.

Une fois l'examen formel validé, les demandes sont publiées dans les 18 mois suivant leur date de dépôt (et non de priorité).¹⁵ Les critères de brevetabilité sont ensuite examinés par l'INPI, qui compte environ 90 examinateurs en interne, spécialisés dans tous les domaines techniques. L'examen est différé, avec un délai pour formuler la requête, que l'on évoquera par la suite. Les examens sont longs et complets, impliquant fréquemment jusqu'à trois lettres officielles par demande, appelées successivement « précisions préalables à l'examen sur le fond », « rapport d'examen sur le fond » et « rapport préalable à la décision finale ». Des prorogations des délais de réponse, de 3 mois à la base, sont disponibles de façon automatique moyennant le paiement d'une taxe.

Les documents écrits de l'état de la technique sont opposables à compter de leur date de publication : la loi ne comporte aucune disposition équivalente aux articles 54(3) CBE ou L 611-11 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors, les documents intercalaires ne sont pas dans l'art antérieur. La double brevetabilité est toutefois traitée par les directives : si des documents intercalaires sont trouvés lors de l'examen, l'examineur devra avertir le déposant en exigeant une modification des revendications.

La procédure de délivrance d'un brevet a une durée moyenne de 3 ou 4 ans à compter du dépôt de la requête en examen dans la plupart des domaines techniques. Dans des domaines

¹² <http://www.wipo.int/ipstats/en/>

¹³ Art 5, loi n° 24.481

¹⁴ Res. Nos. 118/2012, 546/2012 et 107/2012

¹⁵ Art 26, loi n°24.481

proches de la pharmacie ou chimie des médicaments, cette durée peut être portée à 7 ans ; dans des domaines en relation avec la biotechnologie, elle peut atteindre 10 ans. Pour l'anecdote : dans un cas extrême et en rapport avec la transposition des accords ADPIC, l'INPI a rendu une décision de rejet sur une demande de brevet pharmaceutique 30 ans après la date de dépôt¹⁶.

Les certificats de modèle d'utilité sont délivrés pour des inventions nouvelles et à caractère industriel, et en particulier pour des formes nouvelles obtenues pour des outils, instruments de travail, dispositifs ou objets connus adaptés à un travail pratique, en l'absence d'une condition d'activité inventive.¹⁷ Cette disposition a été interprétée de façon très stricte jusqu'à très récemment : seuls des certificats pour des dispositifs « simples » ou des améliorations mineures d'objets connus (inventions incrémentales) étaient délivrés. Si l'objet de la demande était considéré comme trop complexe, l'examineur pouvait demander sa conversion en demande de brevet. Celle-ci était par la suite fréquemment rejetée par défaut d'activité inventive.

Aucun mécanisme de restitution dans les droits n'est prévu par les textes de loi. Si la demande est rejetée ou réputée retirée, un recours administratif devant le Président de l'INPI pourra être envisagé ; les chances de succès sont très faibles pour des rejets dus à un défaut de nouveauté ou d'activité inventive. Les décisions du Président de l'INPI peuvent faire l'objet d'un appel devant les tribunaux fédéraux.

La loi sur les brevets comprend par ailleurs des dispositions sur la propriété et la rémunération des inventions de salariés¹⁸, évoquées également par la loi sur les contrats de travail¹⁹. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une

invention de mission, mais d'une invention attribuable, le juste prix devra être payé au salarié. Si une licence sur cette invention a été octroyée, le salarié a ainsi le droit à jusqu'à 50% des redevances effectivement perçues. À défaut d'un accord entre le salarié et son employeur, l'affaire doit être portée devant l'INPI.

Au-delà des aspects de procédure, les brevets et certificats de modèle d'utilité délivrés ces dernières années font face à une évolution avec système plus favorable aux déposants. Celui-ci sera exposé dans la section suivante.

C. Les dessins et modèles industriels

L'apparence ornementale d'un produit est protégée par ces titres, pourvu que le dessin ou modèle soit nouveau et présente une physionomie propre ou une configuration différente de tout dessin ou modèle antérieur²⁰.

Les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel sont généralement harmonisées avec celles d'autres systèmes. Toutefois, il n'existe aucune limitation pour la protection de pièces de rechange (exceptions « must fit » ou « must match »). Le droit des dessins et modèles peut donc protéger des « parties » d'automobiles en Argentine.

Il n'existe en outre pas d'équivalent de la théorie de l'unité de l'art en Argentine. Un cumul de protection avec le droit d'auteur est possible, puisque la loi sur le droit d'auteur vise également les modèles ou œuvres des sciences appliquées à l'art et l'industrie.²¹ Bien entendu, ces deux droits ne pourront pas être invoqués simultanément lors d'une action en justice.

Environ 1700 demandes de dessin ou modèle industriel sont déposées par an auprès de l'INPI²². L'enregistrement est une procédure rapide ; si les conditions de forme sont

¹⁶ No. 4483/2014 – Ely Lilly c. Biosidus, 11 Mai 2017, CCCF Sala II

¹⁷ Art 53, Loi n°24.481

¹⁸ Art 10 et 11, loi n°24.481

¹⁹ Art 82 et 83, loi n°20.744

²⁰ Art 3 et 6, décret-loi n°6.673

²¹ Art 1, loi n°11.723

²² <http://www.wipo.int/ipstats/en/>

respectées, il survient dans les 2 semaines suivant le dépôt. Les demandes ne sont pas examinées sur le fond par l'INPI.

II. Les développements récents : modernisation et débureaucratization

Des événements sur le plan politique et économique ont conduit à une réorganisation et restructuration de l'administration publique au cours de ces dernières années.

Depuis 2016, 22 accords bilatéraux ont été signés entre l'INPI et des offices de propriété industrielle du monde entier (Danemark, Chili, Chine, Corée, Mexique, Japon, OEB, EUIPO, USPTO, etc.). Ces accords révèlent une volonté d'harmonisation et d'intégration internationale, ainsi que d'amélioration et d'augmentation de l'accès à l'information technologique. De 2010 à 2015, l'INPI signait en moyenne 2 accords par an²³.

Le 10 janvier 2018, le décret de nécessité et d'urgence (DNU) n° 27/2018 a été publié au Journal Officiel. Son objet principal était de simplifier et de débureaucratiser les procédures administratives, parmi lesquelles on trouve celles liées aux droits de propriété industrielle. La ratification par le Parlement du DNU a donné lieu à la loi 27.444.

En vue d'une modernisation des procédures, la modification des lois a été accompagnée d'une dématérialisation des dossiers, commune à toute l'administration publique. Le dépôt électronique de demandes à l'INPI deviendra obligatoire à compter du 1^{er} novembre 2018.

A. Marques : harmonisation du système d'opposition et nouvelles procédures administratives

Comme nous l'avons indiqué précédemment, jusqu'à présent les oppositions à une demande d'enregistrement étaient résolues

exclusivement devant une juridiction judiciaire, à défaut d'un accord transactionnel. La charge de diligenter la procédure appartenait au déposant, qui devait soit obtenir une résolution amiable de l'opposition pendant la période de « cooling-off » d'un an à compter d'une notification, soit engager une action en justice. À défaut d'un choix, la demande d'enregistrement était déclarée abandonnée ; l'INPI n'était pas compétent pour décider sur la coexistence de deux marques en conflit.

Dans la nouvelle procédure, une fois que le déposant a été notifié des oppositions à l'encontre de sa demande d'enregistrement, les parties auront un délai de trois mois pour parvenir à un accord amiable. À défaut d'accord, l'opposant devra payer une taxe, élargir les moyens et fournir des preuves le cas échéant, dans le but d'éviter que l'opposition ne devienne une simple observation de tiers à titre informatif. La preuve pourra être rapportée par tout moyen et les commencements de preuve seront admis.

Par la suite, l'INPI impartira au déposant un délai pour répondre aux oppositions maintenues, en fournissant des motifs et des preuves à l'appui de ses droits. Les parties pourront ensuite soumettre leurs plaidoiries finales. De façon alternative, avant de soumettre leurs plaidoiries, les parties pourront informer l'INPI de leur choix de recourir à une méthode alternative de résolution du conflit, ce qui interrompra pour une seule fois la procédure d'opposition pendant 30 jours ouvrés. À défaut d'accord à la fin de cette période, l'INPI sera en mesure de rendre une décision sur le bien-fondé de l'opposition.

Cette nouvelle procédure introduira des changements majeurs dans un système qui favorisait le dépôt d'une pluralité d'oppositions avec le seul but d'amener les déposants dans des transactions privées ou dans des litiges longs et onéreux. Jusqu'à présent, en moyenne quinze-mille procédures d'opposition étaient engagées devant l'INPI

²³ <http://www.inpi.gob.ar/vinculos-internacionales>

par année, parmi lesquelles 5000 étaient résolues amicalement. Sur les dix-mille oppositions restantes, environ 500 faisaient l'objet d'un litige. Ainsi, environ 8 800 demandes étaient abandonnées et 9 400 oppositions maintenues demeuraient en instance tous les ans.

D'autre part, à la suite de ces changements, la charge de diligenter la procédure appartiendra désormais à l'opposant.

Finalement, l'INPI aura pleine compétence pour se prononcer sur la coexistence de deux marques en conflit.

Le système d'opposition sera ainsi plus harmonisé avec celui d'autres territoires et la durée de la procédure sera réduite. Il serait en conséquence plus envisageable d'adhérer à un système international où le délai de refus est prescrit.

L'action en nullité deviendra une action administrative qui devra être portée devant l'INPI dans le cas d'une marque en contravention de la loi, ce qui inclut les motifs absolus, mais aussi les motifs relatifs. Cette nullité pourra être soulevée d'office par l'INPI ou à la demande d'une partie. En cas de nullité concernant une marque de barrage ou d'un dépôt de mauvaise foi, l'action devra toujours être portée devant une juridiction judiciaire.

En ce qui concerne la déchéance par défaut d'usage, elle pourra être prononcée de façon totale ou partielle, et pourra également être soulevée d'office par l'INPI ou demandée par une partie. Une déclaration d'usage devra être fournie à la fin de la période de 5 ans et avant le début de la 6^{ème} année de l'enregistrement. La déchéance ne sera pas prononcée si un usage sérieux de la marque a été fait pour les produits et services de l'enregistrement ou pour des produits et services similaires, même s'ils appartiennent à une classe différente de la Classification de Nice ou s'ils font partie de la désignation d'une activité liée.

Ces nouvelles actions administratives de nullité, déchéance et déclarations d'usage

n'ont pas encore été règlementées à la date de rédaction de cet article.

B. Brevets et modèles d'utilité : délais réduits et examens accélérés

Nous avons évoqué que la plupart des déposants en Argentine étaient étrangers et que les dépôts revendiquaient la priorité d'une première demande étrangère. Avant l'entrée en vigueur du décret, une copie certifiée conforme de la demande prioritaire devait être fournie à l'INPI, ainsi qu'une traduction en espagnol, certifiée par un traducteur argentin. Désormais, ces copies certifiées ne devront être fournies que si l'examineur le demande, par exemple dans le cas d'une antériorité de date effective dans le délai de priorité. La traduction sera cependant toujours exigée.

À compter du 12 janvier 2018, le délai pour formuler la requête en examen a été réduit de 3 ans à 18 mois. D'après le texte du décret, cette réduction a pour but de rattraper le retard dans l'examen des demandes. Une demande de brevet en Argentine, même publiée ou notifiée, ne donne droit à aucune protection provisoire, ni ne peut servir de base à une action en justice, sauf cas exceptionnels.

Des demandes d'examen accéléré, du style Patent Prosecution Highway (PPH), peuvent désormais être déposées avec une procédure simplifiée. Dans cette procédure, une décision devra être prononcée dans un délai maximum de 60 jours, sur la base d'un brevet délivré par un office étranger appliquant les mêmes critères de brevetabilité²⁴.

L'INPI a également adopté le système de Classification Coopérative des brevets (CPC), ainsi que d'autres mesures en rapport avec la formation des examinateurs, suite à un memorandum d'entente signé avec l'OEB.

Au cours des dernières années, des brevets dans le domaine pharmaceutique comportant

²⁴ Res. INPI No. 56/2016, 19 Septembre 2016

des revendications visant une pluralité de molécules ont été délivrés²⁵, sous réserve d'une liste exhaustive de composés exemplifiés dans la description. Une décision récente de la Cour d'appel a infirmé une décision de rejet de l'INPI pour défaut d'activité inventive concernant une composition pharmaceutique²⁶.

En ce qui concerne les modèles d'utilité, des certificats ont été récemment délivrés pour des dispositifs « complexes », pour lesquels une conversion en demande de brevet aurait certainement été demandée auparavant. Ainsi, des demandes récentes portant sur une usine électrique²⁷ ou une machine agricole de complexité moyenne²⁸ ont été admises par l'INPI.

La dynamisation de la procédure, bien que progressive, permettra de simplifier le dépôt et encourager des nouvelles demandes, tant pour les déposants étrangers que pour les nationaux. L'évolution de certains acteurs nationaux pourra éventuellement justifier l'adhésion à un traité de procédure internationale, pour leur permettre un dépôt centralisé de demandes de brevet.

C. Dessins et modèles : demandes multiples et divisionnaires

Les demandes multiples, portant sur plusieurs variantes du même dessin ou modèle, sont désormais acceptées par l'INPI. S'il est considéré que les variantes définissent des objets appartenant à des classes différentes de la Classification de Locarno, la demande pourra être divisée en conservant la date de dépôt.

Les photographies seront maintenant admises pour illustrer les dessins ou modèles.

Le décret prévoit également la possibilité d'ajourner la publication de l'enregistrement jusqu'à un maximum de 6 mois après la date d'enregistrement.

En ce qui concerne les renouvellements, le système a été simplifié : il est désormais possible de formuler la requête dans les 6 mois précédant la date d'échéance, et non plus dans une période entre les 9 mois et 6 mois précédant l'échéance. Par ailleurs, un délai de grâce de 6 mois pour paiement avec surtaxe sera disponible.

Conclusion

Jusqu'à présent, les caractéristiques particulières du système de protection des droits de propriété intellectuelle en Argentine rendaient ce territoire peu favorable au dépôt de demandes, ainsi qu'à l'octroi et au maintien des titres. Ceci contrastait par rapport à la place dominante du pays dans l'économie régionale.

Les dispositions de la loi 27.444 s'inscrivent dans le cadre d'une modernisation et débureaucratization de l'administration publique ainsi que dans une optique d'intégration internationale. Les changements introduits dans le système des brevets et des modèles d'utilité réduisent les délais dans la procédure de délivrance et permettent de diminuer les coûts et les risques pour les déposants. Pour les marques, ils réduiront les délais mis en jeu jusqu'à présent, sous réserve que l'INPI ait les ressources nécessaires pour atteindre un tel objectif. De même, les déposants de marques ne verront pas leurs demandes attaquées par une pluralité d'oppositions mal fondées, ce qui sans doute encouragera le dépôt de nouvelles demandes. La sécurité juridique des tiers sera renforcée par la mise en place d'actions administratives pour la nullité et la déchéance.

Ces modifications administratives permettront de réduire les durées des procédures et d'harmoniser le système juridique avec le contexte international.

²⁵ AR 062886 B1

²⁶ No. 6096/2013 – F. Hoffmann-La Roche AG c. INPI, 7 Avril 2017, CCCF Sala III

²⁷ AR 102243 B4

²⁸ AR 094807 B4

On estime, par ailleurs, que ces développements constituent un pas de plus vers l'adhésion à des traités de procédures internationales, longuement attendue pour dynamiser la protection de la propriété industrielle en Argentine.

E. B.



Notre métier : Conseils en Propriété Industrielle

Beau de Loménie est un cabinet de **Conseils en Propriété Industrielle européen** au **rayonnement international** (Europe, Asie, Amérique du Nord).

Ses **200 professionnels**, dont **70 ingénieurs et juristes**, sont répartis sur 7 sites en France (Paris, Lille, Lyon, Marseille), en Allemagne (Munich, Duisburg) et au Royaume Uni (Birmingham). Il dispose également d'**un réseau éprouvé de correspondants étrangers à travers le monde**.

Beau de Loménie **accompagne quotidiennement ses clients** (tous secteurs industriels et toute taille d'entreprise, secteur privé et public) dans leurs **démarches de protection et d'optimisation de leurs titres de propriété industrielle** (Brevets, Marques, Dessins & Modèles, Droits d'auteurs et Noms de domaine) et dans leurs **stratégies d'innovation**.



www.bdl-ip.com



@BDL_IP



Cabinet Beau de Loménie

Asie



Comité Régional Asie

Shujie FENG

*Professeur de droit, Université Tsinghua
(Pékin)*

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

*Maître de conférences à l'Université de
Kyushu*

Difficultés juridiques et pratiques liées à la fragmentation des règles chinoises en matière de contrefaçon de marque : étude critique et propositions.

Shujie FENG

*Professeur (Université Tsinghua), Docteur en droit (Université Paris I - Panthéon Sorbonne)
Directeur du Centre pour le droit de l'innovation et de la concurrence
Vice-président du Comité du droit des marques et de la concurrence déloyale du Centre de
jurisprudence en matière de propriété intellectuelle de la Cour populaire suprême de Chine
(Beijing).*

Céline THIRAPOUNNHO

*Juriste en propriété intellectuelle (Cabinet LLR China),
DEA (Université Paris I – Panthéon Sorbonne), DESS (Université Paris II – Panthéon
Assas)*

La théorie générale du droit des marques ainsi que l'accord sur les ADPIC définissent la contrefaçon de marque à travers le critère principal du « risque de confusion ». Pourtant, le droit chinois des marques ne fait pas de cette notion un critère central et préfère définir la contrefaçon de manière fragmentaire, c'est-à-dire en multipliant les cas de figure selon les types de signes utilisés par le prétendu contrefacteur et les manières dont il les utilise. De fait, ce modèle normatif ne peut être exhaustif et ne saurait couvrir toutes les formes de contrefaçon de marque dans une économie moderne où les méthodes employées se diversifient chaque jour. Et c'est bel et bien ce que nous constatons ici puisque cette absence de règle générale engendre une application rigide du droit des marques chinois, des hésitations des juridictions chinoises face à l'apparition de signes d'un nouveau genre, mais aussi l'apparition de « zones grises » entre le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale. Établir une définition générale de la contrefaçon de marque à partir du critère principal du risque de confusion serait un moyen de pallier ces difficultés. .

INTRODUCTION

Les droits privatifs du titulaire d'une marque doivent être définis statutairement par les lois et règlements afin que leur portée soit précise et non équivoque. C'est la condition d'une sécurité juridique tant pour les titulaires de marques en question que pour les tierces parties. La définition des droits privatifs du titulaire de marque et celle de la contrefaçon de marque s'apparentent aux deux facettes

d'une même pièce. D'un côté, il y a la notion de marque dont la fonction principale est l'indication de l'origine des produits et services qu'elle désigne (outre les fonctions de valeur commerciale et d'indication de niveau de qualité, développées par la suite dans l'économie de marché moderne), de l'autre, la contrefaçon de marque, caractérisée lorsqu'il est porté atteinte à cette fonction essentielle d'indication d'origine, c'est-à-dire qu'il existe une confusion dans l'esprit du public. Le droit des marques a donc pour objectif premier

d'empêcher cette confusion. Cette même confusion doit fonctionner comme référence dans l'évaluation de la contrefaçon de marque.

Il en va ainsi de l'article 16,1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "Accord sur les ADPIC")¹, qui énonce une règle générale relative définissant tant les droits des marques que la contrefaçon de marque avec un consensus sur la théorie de la confusion dans la perspective du droit comparé. En vertu de cet article, les titulaires de marques ont le droit exclusif d'empêcher les tiers d'utiliser tous signes identiques ou similaires sur des produits ou des services identiques ou similaires sans le consentement du titulaire, lorsqu'un risque de confusion résulterait de cette utilisation. Il dispose en outre, de manière explicite, qu'un risque de confusion est présumé en cas d'utilisation de signes identiques sur des produits ou des services identiques. De la même manière, le Lanham Act², le règlement sur les marques de l'Union Européenne (ci-après dénommé "Règlement de l'UE")³ et le Code de la propriété intellectuelle français⁴ prévoient, sur le fondement de la théorie de la confusion, la

portée des droits du titulaire d'une marque enregistrée.

Pour faire écho à l'orientation actuelle des traités internationaux en matière de marques, un troisième amendement à la *Loi chinoise sur les marques*⁵ est venu reformuler les textes relatifs à la contrefaçon de marque, en y insérant plus explicitement cette fois la théorie de la confusion, ainsi que la présomption de confusion énoncée dans l'Accord sur les ADPIC. En dépit de cette avancée, les difficultés liées à la fragmentation des règles demeurent.

En effet, au-delà de cette règle générale, la définition de la contrefaçon de marque se trouve « sectionnée » dans différents volets de la Loi⁶ (ce document se rapporte uniquement à la Loi chinoise sur les marques), dans les règlements administratifs, ainsi que dans les interprétations jurisprudentielles. De fait, ce schéma normatif complexe et limitatif ne peut couvrir toutes les formes de contrefaçon de marque et créé, au surplus, des risques de chevauchement si les critères retenus pour chaque catégorie ne sont pas suffisamment précis. C'est exactement ce dont témoigne l'analyse de la pratique locale, qui révèle des

¹ Article 16,1 de l'accord sur les ADPIC : « Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée a le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion est présumé exister ».

² Lanham Trade-Mark Act du 1946, § 32 (1) (a) (15 U.S.C. § 1114): « toute personne qui, sans le consentement du titulaire, utilise dans le commerce toute reproduction, contrefaçon, copie ou imitation coloriable d'une marque enregistrée dans le cadre de la vente, de la mise en vente, de la distribution ou de la publicité de toute marchandise ou des services sur ou en relation avec lesquels cette utilisation est susceptible de créer une confusion, ou de causer une erreur, ou d'être déceptif ».

³ Règlement (UE) 2015/2424 art 9. Droits conférés par une marque de l'Union Européenne.

⁴ Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2.

⁵ Loi chinoise sur les marques de la République populaire de Chine (2013 Amendement). Art 57: « les conduites suivantes constituent une infraction au droit d'utiliser exclusivement une marque déposée: (1) utilisation d'une marque identique à une marque déposée sur des produits identiques sans être concédée sous licence par le titulaire de la marque. (2) utilisation d'une marque similaire à une marque déposée sur des produits identiques ou utilisant une marque identique ou similaire à une marque enregistrée sur des produits similaires, sans être autorisée par le titulaire de la marque, ce qui peut facilement prêter à confusion. (3) vente des produits contrefaisants. (4) falsification ou fabrication sans permission des marques ou vente des marques ainsi fabriquées. (5) remplacement d'une marque apposée sur les produits par sa propre marque sans permission et la mise sur le marché desdits produits. (6) aide aux tiers à l'égard de leurs actes de contrefaçon de marque par la fourniture de facilitation intentionnellement. (7) causer de toute autre manière un préjudice au droit d'utiliser exclusivement la marque d'un tiers ».

⁶ Il existe une hiérarchie entre les documents juridiques normatifs selon les autorités émettrices en Chine. Le terme « Loi » s'entend des documents juridiques promulgués par le Congrès national du peuple ou son Comité permanent.

ambiguïtés entre les différentes sources juridiques, une certaine rigidité dans l'application de la Loi par les juges chinois et, *in fine*, un éloignement de l'objectif de protection par le droit des marques.

Le présent article tente de mettre en exergue les principales difficultés liées à la fragmentation des règles applicables en droit des marques chinois, avant de suggérer l'établissement d'une règle générale définissant la contrefaçon de marque, basée sur le critère principal du risque de confusion. Cette solution renforcerait sensiblement la systématisation et la souplesse du droit des marques en Chine.

I. Des règles fragmentaires sur la définition de la contrefaçon de marques

Le système juridique chinois des marques est normatif, construit à partir de la *Loi chinoise sur les marques* et complété des réglementations administratives et interprétations judiciaires⁷. Ce système normatif détaillé permet de couvrir de nombreuses situations qui, si les critères sont remplis, sont assez aisément qualifiées juridiquement. Cependant, ce système n'est, de fait, pas exhaustif et peu propice à l'adaptation aux questions juridiques nouvelles qui se posent à mesure que l'économie de marché et la pratique juridique se développent. Une des conséquences directes de ce modèle normatif est la fragmentation des règles définissant la contrefaçon de marque. Ces règles fragmentaires engendrent non seulement une application rigide du droit des marques mais, on le verra par la suite, également une frontière ambiguë entre le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale (cf. *infra* II.). La *Loi chinoise sur les Marques*, le *Règlement sur la mise en œuvre de la Loi sur les marques de*

la RPC (ci-après dénommé « *Règlement sur les marques* »), et l'*Interprétation de la Cour populaire suprême concernant l'application des lois dans le procès des affaires civiles en matière de marques* (ci-après dénommées « *Interprétation judiciaire [2002]* ») fournissent des définitions détaillées des différents types d'atteintes à une marque, lesquels pourraient être résumés en deux points.

1. Différenciation selon le type de signes utilisés par les défendeurs.

Il a été dit que l'amendement de 2013 à la *Loi chinoise sur les marques* amorce un pas vers l'utilisation de la théorie de la confusion telle qu'elle figure dans l'Accord sur les ADPIC, le Règlement de l'UE ou encore le droit français. Néanmoins, une étude approfondie révèle que les textes chinois restent très différents des textes internationaux et étrangers, ce qui n'est pas sans conséquence. Tandis que (i) les traités internationaux incriminent l'usage d'un « *signe* » potentiellement contrefaisant et (ii) le droit français incrimine « *la reproduction ou l'imitation d'une marque* » sans préciser sous quelle forme, (iii) l'article 57 de la *Loi chinoise sur les marques*, lui, incrimine « *l'utilisation d'une marque* » – identique ou similaire – à une marque antérieure. Les autres types de signes potentiellement contrefaisants sont prévus, soit dans le règlement sur les marques, soit dans la jurisprudence, soit dans d'autres textes juridiques concernant l'application de la loi sur les marques. Ainsi, tandis que les dispositions internationales ou étrangères sont ouvertes et applicables à tous types de signes employé par le prétendu contrefacteur, à condition qu'ils désignent l'origine des produits ou services, le droit chinois applique un régime distinct selon que l'on se trouve face à l'utilisation de tel ou tel type de signe par ledit prétendu contrefacteur.

Les règles fragmentaires incitent les juges et les avocats à s'engager dans un travail laborieux et, à notre sens, superflu. Ainsi, notamment :

⁷ Une interprétation judiciaire est un texte officiel adopté par la Cour populaire Suprême de Chine sur l'interprétation des lois qui doivent être appliquées par toutes les cours chinoises.

- la Loi sur la concurrence déloyale⁸ s'applique en cas de reprise d'une marque déposée ou d'une marque notoire non enregistrée à titre de dénomination commerciale,
- l'article 57, paragraphe 7⁹, de la Loi chinoise sur les marques s'applique en cas de reprise d'une marque déposée à titre de dénomination commerciale, mais de manière distinctive, ou à titre de nom de domaine,
- l'article 76 du règlement sur les marques et l'article 57 (2¹⁰) de la Loi chinoise sur les marques s'applique en cas de reprise d'une marque déposée comme nom de produit ou décoration.

Aucune théorie du droit des marques ne saurait justifier le caractère fragmentaire de ces règles, qui s'avère difficile à mettre en œuvre en pratique¹¹. Juges et avocats auraient

⁸ Art 58 de la Loi chinoise sur les marques: « Lorsque l'utilisation d'une marque déposée ou une marque notoire non enregistrée de tiers, en tant que nom commercial dans son nom d'entreprise pour induire le public en erreur, constitue un acte de concurrence déloyale, elle doit être traitée conformément à la loi anti-concurrence déloyale de la République populaire de Chine. »

⁹ V. note 5.

¹⁰ Art 76 du Règlement sur les marques : « L'utilisation d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée de toute autre personne sur des produits identiques ou similaires, tel que le nom ou la décoration du produit, induisant le public en erreur, revient à enfreindre le droit d'utiliser exclusivement une marque déposée visée à l'article 57.2) de la loi sur les marques ». Voir note 7 sur l'article 57 de la Loi des marques chinoise.

¹¹ Voir (2015) Su Zhi Min Zhong Zi NO.00205, Tribunal populaire supérieur de Jiangsu. Le nom commercial et la marque déposée du demandeur, identiques au nom commercial, ont tous deux été utilisés dans le commerce à des degrés divers. La cour d'appel a souligné que, si le nom commercial et la marque déposée sont identiques et utilisés par la même entité de marché, le nom commercial remplit une double fonction d'identification de l'opérateur et de ses produits. Le nom commercial et la marque déposée pourraient renforcer l'interdépendance des signes utilisés par l'entité du marché et accroître la popularité de ces produits. Par conséquent, il est contraire à la logique commerciale et à la perception du marché de distinguer techniquement si l'utilisation du signe

pu être épargnés par ce travail superflu si l'article 57 (1) et (2) de la Loi chinoise sur les marques avait adopté l'expression « signes commerciaux » ou « signes », permettant ainsi d'établir une règle générale d'identification de la contrefaçon de marque, flexible dans son application. Le présent article encourage donc la promulgation d'une telle règle générale définissant la contrefaçon de marque, avec comme conditions principales, une utilisation à titre de marque et la création d'un risque de confusion.

2. Différentiation selon le type d'usage effectué par les défendeurs

Tandis que l'article 16,1 de l'Accord sur les ADPIC interdit toute utilisation non consentie de signes utilisés dans le commerce, indépendamment de la manière spécifique dont ils sont employés, l'article 57 de la Loi chinoise sur les marques procède par catégories et distingue:

- l'utilisation d'une marque identique à une marque enregistrée sur des produits identiques sans avoir été concédée sous licence par le titulaire de la marque (1);
- l'utilisation d'une marque similaire à une marque enregistrée sur des produits identiques ou l'utilisation d'une marque identique ou similaire à une marque enregistrée sur un produit similaire, sans être autorisée par le titulaire de la marque, si cela peut facilement prêter à confusion (2);
- la vente de produits portant atteinte au droit exclusif d'une marque (3).

Le fait de vendre des produits argués de contrefaçon est donc envisagé au paragraphe

identifie l'opérateur commercial ou le bien, l'écart d'acquisition étant attribué au même opérateur commercial dans son ensemble. Pour des commentaires de cette décision, voir S. Feng, « Sur les conditions d'enregistrement des marques de commerce », *Intellectual Property Press*, 2016, 1-3.

3, indépendamment de l'utilisation de marques identiques ou similaires à des marques déposées, énoncées dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 57. Cette distinction serait justifiée, selon certains auteurs, par la volonté d'empêcher la pénétration sur le marché de marchandises contrefaisantes¹². Cependant, il nous semble que cette question de prévention aurait pu être incluse dans une disposition générale sans distinction entre l'acte de production et l'acte de vente de marchandises contrefaisantes.

Ce paragraphe 3 semble contraire à la technique législative qui exige que les notions juridiques soient définies avec précision, que les chevauchements entre les termes soient soigneusement évités et que tant le contenu que la structure de la loi soit logique.¹³ D'une part, contrairement au droit d'auteur et au droit des brevets qui énumèrent des types spécifiques d'utilisation autorisés exclusivement aux détenteurs de droits, le droit des marques comporte simplement le droit exclusif d'empêcher « l'utilisation » d'une marque contrefaisante (sans distinction selon les types d'« utilisation »). Par conséquent, il ne devrait y avoir lieu à distinguer si le défendeur fabrique ou vend des produits de contrefaçon pour déterminer la contrefaçon de marque. D'autre part, le terme « utilisation » est par essence plus large que le terme « vendre » et englobe un panel d'actes dans le contexte de la propriété intellectuelle. La vente de marchandises revêtant des marques identiques ou similaires à une marque antérieure est en réalité une forme d'utilisation d'une marque identique ou similaire sur des marchandises identiques ou similaires prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 57.

Compte tenu de la structure logique des règles juridiques, la disposition distincte du paragraphe 3 de l'article 57 réduit la portée de

la règle générale définissant la contrefaçon de marques et conduit à un résultat juridique déraisonnable. Pour preuve notamment, une affaire récente en matière de marque a suscité de vastes discussions¹⁴. Le défendeur, une agence spécialisée dans différents types de produits tubulaires, a fait la promotion sur Internet de produits revêtant des marques similaires, sinon identiques à la marque du demandeur. La Cour de la propriété intellectuelle de Pékin a considéré que cet acte constituait une utilisation de marque indiquant l'origine des marchandises. Cependant, dès lors qu'il ne s'agissait à ce stade que d'« offre de vente », et que le demandeur n'a fourni aucun élément prouvant que le défendeur avait effectivement vendu les produits argués de contrefaçon, la Cour a conclu que la contrefaçon n'était pas établie au visa du paragraphe (3) de l'article 57. Ce faisant, la Cour a estimé que les paragraphes (1) et (2) n'étaient pas applicables en l'espèce.

Cette décision appelle deux critiques de notre part.

En premier lieu, la Cour a, à notre sens, mal interprété le lien entre les différents paragraphes de l'article 57 et a limité de manière injustifiée l'application des paragraphes (1) et (2) de l'article 57. En faisant la promotion de produits revêtant un signe similaire, si ce n'est identique à la marque du demandeur, le défendeur faisait une « utilisation » dudit signe au sens de l'article 57 (1) et (2) puisqu'il servait à indiquer la source des produits concernés. En restreignant l'application de l'article 57 (1) et (2) à la « production de produits contrefaisants », et en limitant en même temps le champ d'application de l'article 57, paragraphe 3, à la « vente de produits contrefaisants », la Cour a fait une application rigide de la Loi sur les marques.

¹² Y. He (éd.), *Directive et interprétation du nouveau droit des marques*, Law Press, 2013, p. 154.

¹³ Q. WU, « Analyse simple à la technique législative », *Actualités du droit* 2004 (4), 89.

¹⁴ (2016) Jing 73 Min Zhong No. 934, Cour de propriété intellectuelle de Pékin.

En second lieu, la Cour n'a pas saisi la règle générale définissant la contrefaçon de marque et a, à notre sens, commis une erreur de logique. Après avoir reconnu que les actes du défendeur constituaient une utilisation de marque, la Cour aurait dû se demander si cette utilisation était susceptible de créer un risque de confusion. La contrefaçon d'une marque ne devrait en effet pas dépendre de la question de savoir si le défendeur produit, vend ou offre à la vente le produit argué de contrefaçon, mais de celle de savoir si l'utilisation incriminée constitue une utilisation à titre de marque causant un risque de confusion.

Un jugement directeur prononcé par la Cour populaire suprême en 2015¹⁵ a mis en lumière l'appréciation de la contrefaçon des marques en précisant que l'atteinte à la fonction d'identification de l'origine de produits et services couverts par une marque se trouve au cœur de la contrefaçon de marques. Les propositions du présent article font écho à cette « décision-guide ».

II. Des difficultés liées à l'application du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale

La fragmentation de la règle générale définissant la contrefaçon de marque a aggravé les incertitudes liées à l'application de la *Loi chinoise sur le droit des marques* et a suscité des difficultés quant à la frontière entre le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale. Deux exemples peuvent être cités. D'une part, tant la *Loi chinoise sur les marques* que le droit de la concurrence déloyale pourraient s'appliquer en cas d'utilisation de marque comme nom commercial par un tiers. D'autre part, face à l'apparition de nouveaux types de signes (par

exemple les AdWords¹⁶) non prévus dans la *Loi chinoise sur les marques*, le *Règlement sur les marques* ou l'interprétation judiciaire [2002], les tribunaux chinois et l'administration des marques éprouvent des difficultés à identifier la source légale à invoquer.

1. Distinctions opérées entre les différents types de conflits entre dénominations sociales et marques

La *Loi chinoise sur les marques* s'appliquerait dans les cas où une dénomination sociale est utilisée « de manière distinctive », tandis que le droit de la concurrence déloyale s'appliquerait dans les cas où une dénomination sociale n'est pas utilisée d'une manière distinctive, mais est susceptible de créer une confusion au sein du public concerné¹⁷. Ce critère d'utilisation « de manière distinctive » laisse perplexe et il n'existe, à ce jour, aucune méthode d'appréciation commune.

On a ainsi pu constater des divergences de décision dans des affaires pourtant similaires. Dans l'affaire *Jianpai c. Putian Food Factory*¹⁸, le

16 J. Huang, « Recherche sur la violation des marques de commerce des mots-clés de recherche », mémoire de maîtrise de l'Université Tsinghua, 2016.

17 Voir Avis de la Cour populaire suprême sur les avis relatifs à plusieurs questions concernant les essais de propriété intellectuelle servant l'objectif général dans la situation économique actuelle (n° 23 [2009], publié le 21 avril 2009), article 10 : "[i] Si un nom d'entreprise enfreint un droit exclusif antérieur d'utiliser une marque enregistrée en raison de l'utilisation mise en évidence, il sera traité comme une atteinte à la marque; ou si le nom de l'entreprise n'est pas mis en évidence lors de l'utilisation mais que son utilisation suffit à créer une confusion sur le marché et une violation de la concurrence loyale, elle sera traitée comme une concurrence déloyale." Art 1 : de l'interprétation de la Cour populaire suprême concernant la requête des lois dans le cadre d'affaires contentieuses en matière civile découlant de marques (dossier n° 32 [2002] d'interprétation juridique) et de l'article 58 de la loi sur les marques.

18 (2011) Jin min Gao min San Zhong Zi no 53, tribunal populaire supérieur de Tianjin. Le demandeur est titulaire de la marque "Yida" déposée en classe 30 (bonbons, le chewing-gum à destination non médicale),

15 (2014) Min Ti Zi No. 38, Cour populaire suprême de Chine.

défendeur était un fabricant de gomme à mâcher qui avait placé une étiquette "Hong Kong Yida Group Corporations Supervisor" sur ses bouteilles. La Cour d'appel a statué que l'utilisation par le défendeur de « Hong Kong Yida Group Corporations Supervisor » constituait une utilisation de la marque *Yida* d'une « manière distinctive », puisque ces termes identifiaient l'origine des produits et, ce faisant, créaient un risque de confusion avec ceux du titulaire de marque antérieure.

Dans une autre affaire pourtant, *Guo Tou Corporation c. Hengtai Corporation*¹⁹, la cour a adopté une position inverse. Le défendeur a utilisé quatre caractères chinois et quatre lettres majuscules anglaises – « Guo Tou Heng Tai » – dans ses documents publicitaires. Le demandeur prétendait ainsi que cela constituait une contrefaçon de sa marque *Guo Tou*. La cour a retenu que ces actes ne constituaient pas une contrefaçon, mais s'apparentaient à une concurrence déloyale s'il était établi une confusion dans l'esprit du public. Selon elle, l'utilisation par le défendeur du nom commercial « Guo Tou Heng Tai » était en effet faite sous sa forme complète et révélait le nom chinois complet de la société.

Le raisonnement qui sous-tend différents traitements à des conflits impliquant une dénomination commerciale et une marque serait le suivant : si le défendeur utilise une

approuvé par le Bureau des marques de la SAIC. La défenderesse, Usine de produits alimentaires Pu Tian, est une société établie le 13 juillet 2004. Yida Group Co. LTD de Hong Kong a été créé le 1er septembre 2009 à Hong Kong.

¹⁹ (2010) Chao min Chu Zi n ° 20979, Tribunal populaire du district de Chaoyang à Beijing. (2011) er Zhong min Zhong Zi n ° 00943, Pékin n ° 2 Tribunal populaire intermédiaire. Le demandeur est titulaire des marques «Guo Tou», enregistrées en classe 36, et désignant notamment les investissements en immobilisations, les placements de fonds, les services de garantie et de financement. La défenderesse, Guo Tou Hengtai Corporation, établie en novembre 2009, s'est engagée à fournir des prêts, des baux financiers et des prestations de contrats économiques pour les petites et les moyennes entreprises.

dénomination commerciale identique ou similaire à la marque déposée du demandeur, d'une manière distinctive, la dénomination commerciale s'apparente de fait à une marque non enregistrée, puisqu'elle indique l'origine de produits. Elle n'a plus vocation à simplement identifier la société qui les commercialise. En Chine le nom complet d'une entreprise est généralement composé, dans l'ordre, de la localisation géographique, du nom commercial, de l'industrie concernée et de la forme sociale²⁰. Le plus souvent, le nom commercial est le composant distinctif susceptible d'indiquer l'origine des produits ou des services.

2. Distinctions opérées entre les différents conflits impliquant des AdWords et des marques

Les AdWords, système publicitaire permettant d'afficher en marge des résultats de recherche sur Internet des liens commerciaux vers des sites Internet d'annonceurs à partir de mots-clés choisis et achetés par ces derniers, sont nés de l'évolution du commerce électronique, et ne sont mentionnés dans aucune législation chinoise existante sur les marques. Tandis qu'en France l'utilisation d'AdWords peut être qualifiée de contrefaçon de marque par reproduction (sous réserve de l'application du critère que l'on peut qualifier de « visibilité », lorsqu'il est établi que l'internaute moyen fera le lien entre l'annonceur et le titulaire de la marque antérieure reproduite dans son AdWords)²¹, les tribunaux chinois hésitent encore quant au fondement juridique à

²⁰ Art 7 des dispositions sur l'administration de l'enregistrement du nom d'entreprise (approuvé par le Conseil d'État le 6 mai 1991)

²¹ CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08 à C-238/08, Google France et Inc c/ Louis Vuitton Malletier, Viaticum et CNRRH, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kobimüller GmbH c/ Günter Guni et enfin, Eis.de GmbH c/ BBY Vertiebsgesellschaft mbH.

employer – droit des marques ou droit de la concurrence déloyale – lorsqu'ils sont confrontés à cette situation. Quel que soit le choix fait, il apparaît qu'aucune section de la *Loi chinoise sur les marques* ou du droit de la concurrence déloyale n'est parfaitement adéquate.

Dans l'affaire *Wolisen c. Babaike et Baidu*²², le défendeur a utilisé l'AdWords «xtools», identique à la marque du demandeur, dans les services publicitaires fournis par le moteur de recherche Baidu. Lorsque l'internaute entrain dans la barre de recherche le terme "xtools", des pages « Babaike-le plus professionnel xtools dans le pays » apparaissaient. La Cour de première instance a énoncé que l'acte incriminé constituait un acte « *causant d'autres dommages* »²³ (une clause fourre-tout) au titulaire de la marque, dès lors que le lien affiché dans le résultat de la recherche a orienté les utilisateurs vers le site Internet du défendeur, créant ainsi une confusion sur l'origine des services offerts et permettant à ce dernier d'accroître sa visibilité sur la toile.

En appel, la Cour, après avoir examiné l'opinion de la Cour de première instance, a statué que l'acte incriminé constituait en réalité un «[usage de] marque identique ou similaire sur des marchandises identiques ou similaires»²⁴, parce que deux exigences étaient remplies: d'une part, l'usage d'un AdWords s'apparente à l'usage d'une marque indiquant l'origine de produits ou services; d'autre part, l'utilisation de l'AdWords par le défendeur était susceptible de créer un risque de confusion au sein du public. La position de la Cour d'appel doit à notre sens être

approuvée. De toute évidence, l'acte incriminé devait relever du champ d'application de l'article 52 (1) de la *Loi chinoise sur les marques*²⁵. De surcroît, la doctrine est généralement unanime sur le fait qu'il vaut mieux éviter l'application de la clause « fourre-tout » (article 52 (2)) qui est vague, sauf à ce que des règles de clarification précises aient été adoptées par la Cour populaire suprême ou prévues dans les textes du gouvernement²⁶.

Les tribunaux pourraient également invoquer, dans certaines circonstances, l'article 2 de la Loi sur la concurrence déloyale, une disposition générale énonçant les principes de loyauté, de bonne foi et de moralité commerciale. Cette disposition qui semble osciller entre le droit des marques et la concurrence déloyale. Deux exemples peuvent être cités. Dans la décision *Louvre Furniture c. Lian Tianhong Co. et Li Tianhong Co.*²⁷, le défendeur avait utilisé l'AdWords « meubles Louvre », permettant à son site internet « meubles de palissandre, nom de marque Lian Tianhong, look Élégant, prix modeste, www.liantianhong.com » de s'afficher en premier lieu, au détriment des intérêts du titulaire de la marque antérieure « Louvre ». Ces agissements ont été qualifiés de contrefaçon de marque par le Tribunal de première instance, puis d'acte de concurrence déloyale par la Cour d'appel. Cette dernière a en effet estimé que l'utilisation de l'AdWords incriminé par le défendeur ne constituait pas

²² (2010) Yi Zhong Min Zhong Zi No.2779, Beijing No.1 Intermediary People's Court.

²³ Article 52 (5) de la Loi chinoise sur les marques «*le fait de causer d'autres dommages au droit d'utiliser exclusivement une marque enregistrée d'une autre personne*».

²⁴ Art 52 (1) de la Loi chinoise sur les marques : «*utiliser une marque identique ou similaire à la marque enregistrée sur le même type de produits ou des produits similaires sans licence du titulaire de l'enregistrement de cette marque*».

²⁵ Du point de vue des techniques juridiques, les clauses « fourre-tout » sont générales et non exhaustives, ce qui permet, dans une certaine mesure, de combler les lacunes juridiques. Du point de vue de l'application, les clauses spéciales prévalent sur les clauses générales. Voir Shi Shangkuan, Introduction générale au droit civil, Université de science politique et de droit de Chine, 12 (2000).

²⁶ Art. 1 de l'interprétation judiciaire de la Cour populaire suprême concernant l'application des lois en matière de litiges civils en matière de marques (fiche n° 32 [2002] d'interprétation juridique).

²⁷ (2015) Min Min Zhong Zi No. 1266, Cour populaire supérieure de Fujian.

une utilisation à titre de marque, car ce dernier n'indiquait pas l'origine des produits et services. En revanche, le défendeur a indûment bénéficié de la notoriété de la marque « meubles Louvre », causé un préjudice au demandeur et a agi à l'encontre des principes de loyauté, de bonne foi, et de moralité commerciale, constituant ainsi un acte de concurrence déloyale.²⁸

Dans l'affaire *Huiyu c. Meilijian*²⁹, le défendeur a employé les signes « Huiyu » et « German Huiyu » comme AdWords pour promouvoir son entreprise, au détriment du titulaire de la marque antérieure *Huiyu*. La Cour a énoncé que les agissements du défendeur ne constituaient ni une contrefaçon de marque, ni un acte de concurrence déloyale dès lors que le défendeur n'avait pas atteint un niveau de déloyauté ou d'immoralité commerciale suffisant, eu égard à plusieurs facteurs, tels que les caractéristiques du marché et le niveau d'attention des internautes concernés. Selon les juges, le défendeur n'aurait pas intentionnellement causé une confusion dans l'esprit des consommateurs, ni n'avait fait croire qu'il existait une relation entre les deux parties.

Ces deux décisions illustrent bien que, face à des situations pourtant similaires, les juridictions chinoises hésitent encore entre les différentes règles de la Loi sur le droit des marques, ou entre la Loi sur le droit des marques et la Loi sur le droit de la concurrence déloyale. Il est probable que ces hésitations s'atténueront avec le premier amendement de la loi sur la concurrence

déloyale intervenu en 2017³⁰. Son article 6 interdit les actes créant un risque de confusion quant à l'origine de produits ou services ou quant à l'existence de liens entre deux entreprises. Il énumère ensuite trois actes spécifiques impliquant l'utilisation de différents types de noms trompeurs (noms de produits, noms commerciaux, noms de personnes physiques, noms de domaine, etc.), de décorations, ou de charte graphique de site Internet, etc.³¹ Cette intervention législative a pour objectif de simplifier et systématiser les règles fragmentaires qui réglementent les différents agissements impliquant un risque de confusion. Le nouveau texte libérerait les cours des hésitations auxquelles elles font face en présence de signes d'un nouveau genre

30 La loi sur la concurrence déloyale nouvellement révisée de la République populaire de Chine a été adoptée le 4 novembre 2017 par le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. Il n'entrerait en vigueur que le 1^{er} janvier 2018.

31 Loi sur la concurrence déloyale (promulguée le 2 septembre 1992, entrée en vigueur le 1 décembre 1993 et révisée le 4 novembre 2017) Art. 6: « Une entreprise ne doit pas commettre les actes de confusion suivants pour induire une personne en erreur en lui faisant croire qu'une marchandise appartient à une autre personne ou possède un lien particulier avec une autre personne: (1) Utilisation sans autorisation d'une étiquette identique ou similaire au nom, l'emballage ou la décoration, entre autres, de la marchandise d'une autre personne avec une certaine renommée. (2) Utilisation sans permission du nom d'une autre personne ayant une certaine renommée, tel que le nom (y compris les abréviations et les noms commerciaux) d'une entreprise, le nom (y compris les abréviations) d'une organisation sociale ou le nom (y compris les pseudonymes, les noms de scène et le nom par traduction) d'un individu. (3) Utilisation sans autorisation de la partie principale d'un nom de domaine, du nom d'un site Web ou d'une page Web d'un tiers. ayant une certaine renommée, entre autres. (4) D'autres actes créant un risque de confusion suffisent pour induire une personne en erreur en lui faisant croire qu'une marchandise appartient à une autre personne ou a un lien particulier avec une autre personne.

²⁸ W. Cai, « Cour populaire supérieure de la province du Fujian, a rendu le jugement concernant la concurrence déloyale, Louvre Furniture c. Lian Tianhong Furniture - L'utilisation de la marque déposée d'autrui en tant qu'Adwords constitue la concurrence déloyale », *Quotidien de la Cour populaire*, 2015, 26 novembre.

²⁹ (2011) Yi Zhong Min Chu Zi No. 9416, Première Cour d'appel de Pékin. (2013) Gao Min Zhong Zi No. 1620, Cour populaire supérieure de Pékin.

non identifié dans les textes, puisque la condition principale réside dans le risque de confusion.

Une question demeure cependant, s'agissant de la frontière entre le droit des marques (article 57 de la *Loi chinoise sur les marques*) et le droit de la concurrence déloyale (nouvel article 6 de la loi sur la concurrence déloyale). Une règle générale définissant la contrefaçon de marque avec pour condition préalable l'utilisation à titre de marque serait une réponse. Dans cette hypothèse, seul le terrain du droit des marques devrait être emprunté, à savoir l'article 57 de la *Loi chinoise sur les marques*. Si en revanche le signe incriminé n'indique pas l'origine des produits ou services, mais crée un risque de confusion entre deux sociétés, le terrain de la concurrence déloyale serait approprié.

Cette approche serait conforme à la théorie selon laquelle la concurrence déloyale protège les intérêts de ceux qui ne peuvent pas justifier de droit privatif (substitut) ou encore celle selon laquelle la concurrence déloyale peut être invoquée en sus du droit des marques à la condition que soit démontré l'existence de faits distincts (supplément).

III. La nécessité d'établir une règle générale sur la contrefaçon de marque

Compte tenu des difficultés posées par les règles fragmentaires définissant la contrefaçon de marque, cet article préconise vivement l'établissement d'une règle générale pour restructurer cet ensemble, en particulier l'article 57. Ayant pour base la théorie de la confusion, cette règle générale impliquerait deux conditions : une utilisation à titre de marque et un risque de confusion. Les juridictions chinoises disposeraient ainsi d'un outil flexible leur permettant de traiter tous types de signes dans le cadre d'une affaire de contrefaçon de marque et/ou de concurrence déloyale.

Puisqu'une marque a pour fonction de garantir l'origine d'un produit ou service, le risque de confusion est le critère essentiel appliqué dès la phase d'examen et d'enregistrement des marques³². Bien que ce critère ne figurait pas de manière explicite dans les textes juridiques chinois (avant le troisième amendement de la *Loi chinoise sur les marques*), le risque de confusion était impliqué dans l'appréciation des similitudes entre des marques et entre les produits et services qu'elles couvrent. Conformément à l'interprétation judiciaire de la Cour suprême (2002)³³, des marques sont similaires si un ensemble d'éléments tels que le vocable d'attaque, la prononciation, la signification, la composition, la couleur, la structure engendre un risque de confusion au sein du public. La similarité entre les produits et/ou services est quant à elle évaluée selon des critères tels que la destination, la contenu, l'objet, ou encore l'usage qui peut en être fait³⁴.

Cette position est renforcée et explicitée dans la dernière interprétation judiciaire (2017). Il y

³² S. Feng, *Droit des marques : théorie et pratique*, Presse de l'Université Remin de Chine, juillet 2016, 83-86.

³³ Interprétation de la Cour populaire suprême concernant l'application des lois au jugement des litiges civils en matière de marques (publié le 16 octobre 2002), art 9: le terme "marques similaires", tel que prévu à l'article 52, point 1 de la Loi sur les marques, indique que la marque accusée de contrefaçon et la marque déposée du demandeur sont similaires dans l'apparence, la prononciation, le sens, ou dans la composition et la couleur des images, ou dans la structure générale de tous les éléments combinés, ou sous la forme cubique ou une combinaison de couleurs, de manière à ce que le grand public en cause puisse être confus quant à l'origine de la marchandise ou croire qu'il existe certains liens entre l'origine et la marchandise représentée par la marque déposée du demandeur.

³⁴ Voir supra, art. 11: Les «services similaires» sont ceux qui sont identiques en ce qui concerne le but, le contenu, la manière, l'objet, etc. des services, ou que le public concerné estime généralement qu'il existe certains liens entre eux. Cette confusion peut en résulter. La similitude entre un produit et un service fait référence à l'existence de certains liens entre un produit et un service, ce qui peut créer une confusion.

est énoncé que les tribunaux évaluent, pour déterminer le risque de confusion, les facteurs suivants, tels que la similitude des marques (abandon du libellé antérieur des « marques »), la similitude des produits, le caractère distinctif et la popularité des marques protégées et le degré d'attention du public³⁵. Tant que l'objectif du droit des marques est d'empêcher la confusion dans l'esprit des consommateurs pertinents, les tribunaux et les offices des marques ne peuvent éviter de se concentrer sur ce critère principal de confusion dans la détermination du conflit entre les marques. Il est vrai que les règles établissant des traitements différents selon le type de signes utilisés ou selon la manière dont les marques sont utilisées par le défendeur visent chacune un acte de contrefaçon spécifique. Mais cela ne doit pas empêcher l'application d'une règle générale basée sur le critère de confusion afin de préserver l'objectif du droit des marques. Instituer une règle générale ancrée sur l'élément de risque de confusion dès les phases d'examen d'enregistrement et d'identification des infractions est non seulement un moyen d'améliorer la systématisation intérieure du droit des marques, mais aussi un moyen de mieux coordonner la relation entre la Loi sur le droit des marques et la Loi sur le droit de la concurrence déloyale³⁶.

³⁵ Avis de la Cour populaire suprême sur des questions relatives au jugement de procédures administratives concernant les décisions de propriété de marque publiées le 10 janvier 2017. Article 12: Les tribunaux évalueront de manière synthétique les facteurs suivants et leur interaction pour déterminer s'il est ou non vraisemblable de confusion entre la marque litigieuse et la marque notoirement connue non enregistrée lorsque les parties concernées invoquent l'article 13.2) du droit des marques, 1) la similitude des marques; (2) la similitude des produits; (3) le caractère distinctif et la popularité de la marque du demandeur; (4) le degré d'attention du public concerné; (5) les autres facteurs pertinents. Les preuves concernant l'intention des déposants de marques ou la confusion sont des références à l'évaluation du risque de confusion.

³⁶ S. Rui, *Exigence constitutive de la contrefaçon de marque*, China Trademark, Vol. 1 2011.

La condition préalable d'utilisation à titre de marque est confirmée dans les décisions judiciaires et explicitement avancée par certains universitaires éminents³⁷. Dès 2009, dans l'affaire *Pfizer Pharmaceutical Co., Ltd. c. Jiangsu Union Central Pharmaceutical Co., Ltd.*³⁸, la Cour a énoncé qu'il n'y avait pas d'usage à titre de marque lorsque le signe incriminé était dissimulé par l'emballage et donc non visible par le consommateur. Ainsi, bien que similaire à la marque du demandeur, le signe incriminé n'était pas en mesure d'indiquer l'origine des produits et donc insusceptible de créer une confusion³⁹. En 2014, l'affaire *Pujiang Yahuan Locks Co., Ltd. c. Focker Security Products International Ltd.*⁴⁰ confirme à nouveau l'opportunité d'une condition préalable d'utilisation à titre de marque. La Cour a en effet précisé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher l'existence d'un risque de confusion entre des signes et entre les produits et services qu'ils désignent si le signe incriminé n'est pas employé à titre de marque⁴¹.

³⁷ Voir X. Kong, *Questions fondamentales sur l'application du droit des marques*, China Legal Publishing House, septembre 2012, 120-121; S. Rui, *Exigence constitutive de la violation d'une marque déposée*, China Trademark, Vol. 1, 2011. J. Zhu, *L'utilisation en tant que marque doit constituer la condition préalable à la détermination de la contrefaçon d'une marque*, *Propriété intellectuelle*, vol. 1 2014; S. Li, *Utilisation de la marque: l'examen et l'établissement des conditions préalables à la contrefaçon d'une marque*, *Science of Law (Journal de l'Université de science politique et de droit du Nord-Ouest)*, vol. 5, 2016.

³⁸ (2009) Min Shen Yu n° 268, Cour populaire suprême de Chine. Le demandeur en l'espèce est le titulaire du droit d'une marque tridimensionnelle en forme de losange enregistrée dans la catégorie n° 5 (classification des produits), comprenant des produits pharmaceutiques, des antibiotiques, etc. Le défendeur, une autre société pharmaceutique concurrente, produit des comprimés de forme similaire à la marque tridimensionnelle enregistrée du demandeur comme un losange.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ (2014) Min Ti Zi No. 38, Cour populaire suprême de Chine.

⁴¹ *Ibid.*

Du point de vue du droit comparé, la discussion relative à la « condition préalable d'utilisation à titre de marque » émerge et se développe dans un certain nombre de pays, en particulier ceux dont le système juridique en matière de marques est développé comme les États-Unis et l'Union Européenne. Optimiste, nous pensons qu'il ne serait guère difficile de trouver du soutien dans notre positionnement⁴². Cette condition préalable nous apparaît nécessaire pour éviter une application excessive du droit des marques, dont l'objectif premier ne doit pas être perdu de vue.

En examinant jurisprudence et doctrine chinoises, l'on réalise que la définition de la contrefaçon de marque basée sur le critère du risque de confusion reste attractive même en l'absence de texte juridique. La théorie de la confusion conserve un rôle irremplaçable en droit des marques depuis ses origines. Peu importe les nouvelles questions soulevées par divers schémas factuels, la théorie de la confusion accompagne l'avancement, ou l'élargissement en fait, de la protection des marques (avec la théorie de la dilution comme supplément). La condition préalable de l'utilisation à titre de marque est un « gardien » dans l'établissement de la responsabilité en matière d'infraction en cas d'entrave à la libre concurrence.

⁴² Défenseurs fervents de l'application du « préalable à l'utilisation de la marque », voir S. L. Dogan et M. A. Lemley, « Les coûts de la recherche sur les marques et les consommateurs sur Internet », 41 *Houton L. Rev.* 777 (2004); U. Widmaier, « Usage, responsabilité et structure du droit des marques », 33 *Hofstra L. Rev.* 603 (2004); M. Barrett, « Trouver une utilisation de marque: le fondement historique de la limitation de la responsabilité de contrefaçon aux utilisations *À la manière d'une marque* », 43 *Wake Forest L. Rev.* 893 (2008); P. Yap, « Comment utiliser les marques commerciales », *Eur. Intell. Soutenir. Tour.* 420-427, 2007 (l'auteur affirme que la Cour de justice des Communautés européennes a bien déclaré qu'un utilisateur de marque non autorisé doit utiliser un signe enregistré comme indicateur de l'origine commerciale de ses produits avant que la contrefaçon ne puisse être établie).

IV. Conclusion

La fragmentation des règles en droit chinois des marques suscite de nombreuses remises en cause. Elle va tout d'abord à l'encontre de la théorie selon laquelle la confusion doit être l'élément central de l'appréciation de la contrefaçon. Elle pose ensuite plusieurs difficultés quand il s'agit de mettre en application ces règles, qu'il s'agisse de définir les différentes catégories de contrefaçon de marque ou de choisir entre le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale.

En Chine, le droit de marque s'acquiert par l'enregistrement. Les marques enregistrées sont protégées au même titre qu'elles soient notoires ou non. S'agissant en revanche des marques non enregistrées, seules celles qui sont notoires ou celles bénéficiant d'une renommée résultant d'un usage antérieur du signe concerné peuvent bénéficier d'une protection par le droit des marques, les autres étant livrées au droit de la concurrence déloyale⁴³. Ainsi, le droit des marques s'étend aux marques enregistrées, aux marques notoires non enregistrées et aux marques notoires enregistrées, sous l'emprise de la théorie de la confusion et de la théorie de la dilution. Ce n'est qu'en reconnaissant cela que l'on peut obtenir un droit des marques chinois systématisé, une rigidité d'application assouplie et une frontière mieux délimitée entre le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale. Il est dès lors essentiel d'établir et d'adopter une règle générale définissant la contrefaçon de marque, conditionnée par la condition préalable d'une

⁴³ Art. 32 de la Loi chinoise sur les marques : aucune demande d'enregistrement de marque ne peut enfreindre les droits antérieurs existants d'autrui, et l'enregistrement de mauvaise foi par un moyen illicite d'une marque renommée déjà utilisée par une autre partie est interdit. Voir note 32 sur l'article 5 de la Loi sur la concurrence déloyale chinoise.

utilisation à titre de marque, suivi de la
recherche d'un risque de confusion.

S. F. et C. T.

La solution juridictionnelle lors de la remise en cause de la validité d'un titre de propriété industrielle dans l'action en contrefaçon à Taïwan

Yii-Der SU

*Maître de conférences de la Faculté de droit de l'Université catholique Fu-Jen
Docteur en droit privé, CEIPI, Université de Strasbourg*

En droit taïwanais, il est traditionnel de considérer que deux ordres de juridictions coexistent, tout comme en droit français. La propriété industrielle est ainsi gouvernée en même temps par ces deux ordres : les titres délivrés résultant d'un « acte administratif individuel », tandis que leur mise en œuvre s'inscrivant dans le cadre d'une action judiciaire. Une difficulté est née à l'occasion de la contestation de la validité de ces titres, de nature administrative, dans le cadre d'une action en contrefaçon, de nature judiciaire (I). Cette « incohérence » juridictionnelle a grandement affaibli l'ensemble de l'environnement juridico-économique de la propriété industrielle à Taïwan. À la suite de recherches et de longs débats, le législateur taïwanais a officiellement introduit un mécanisme spécial « voie d'exception » en 2008, afin de mieux concilier ces deux ordres judiciaires (administratif et ordinaire) et de respecter au mieux le principe de « séparation des pouvoirs » (II).

I. La naissance des obstacles

En 2008, sur la base des lois sur l'organisation de la Cour en propriété intellectuelle et de la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle, une nouvelle juridiction spéciale en propriété intellectuelle, sans précédent, est mise en place à Taïwan¹. Il est dans le même temps introduit une nouvelle voie d'exception de nullité afin de répondre distinctivement aux difficultés relatives à l'appréciation du fait technique et à la remise en cause de la validité au niveau procédural.

En droit taïwanais, une fois les procédures de délivrance achevées, le titre est officiellement

attribué au demandeur, ce droit de nature privée étant ainsi confirmé. Néanmoins, sa validité n'est pas incontestable en raison du caractère instable de l'ensemble de la propriété intellectuelle. Ce titre pourrait faire l'objet de contestations, tant en nullité pour le brevet et la marque qu'en déchéance pour la marque (il n'existe pas de mécanisme de déchéance en droit des brevets), auprès de l'autorité administrative compétente en matière de délivrance, à savoir l'Office de la propriété intellectuelle à Taïwan (TIPO), à l'exclusion ainsi du juge en matière civile et pénale (A).

Les voies de recours suivantes sont assorties du mécanisme de recours administratif préalable obligatoire² et de procédures juridictionnelles en contentieux administratif³. Suivant la même logique juridictionnelle, l'attribution exclusive des questions liées à validité au pouvoir administratif implique de

¹ L'article 9 du règlement sur le jugement en matière de propriété intellectuelle : « Aucune cour supérieure peut, au motif de mauvaise juridiction, infirmer la décision de fond rendue par une cour civile ou administrative dans une action civile ou administrative relative à la propriété intellectuelle, puisque ce n'est pas soumis à la compétence exclusive de la Cour en propriété intellectuelle, cette décision doit être considérée comme telle soumise sur le fond. ».

² L'article 14, I de la loi sur l'appel administratif.

³ L'article 106 de la loi sur la procédure administrative.

grandes difficultés procédurales dans l'action civile ou pénale en contrefaçon (B).

A. La philosophie « droit gouvernemental » lors de la délivrance

Selon la législation taïwanaise, c'est l'autorité compétente agréée par l'État, l'Office de la propriété intellectuelle à Taïwan (TIPO), qui a qualité exclusive pour recevoir, examiner et décider du sort de la demande de délivrance émise par le demandeur, et ce, dans le but de sélectionner la demande qui a le plus d'atouts en matière de développement national. En d'autres termes, les titres délivrés ne satisfaisant pas aux conditions de brevetabilité entraînent un gaspillage en termes de ressources administratives et judiciaires, s'agissant du maintien des titres dans les registres ou de leur annulation, du fait qu'ils soient dépourvus, en réalité, de toute valeur juridique et économique.

La délivrance du titre est un acte administratif individuel. Sa contestation doit donc faire l'objet d'un appel, prenant la forme d'un recours administratif. Cet aménagement correspond à la politique des États « postérieurement développés » visant à « rattraper les États développés ». Cet aménagement est effectué soit sans protection du droit de la propriété intellectuelle, pour utiliser facilement la technique d'origine étrangère, soit en protégeant le droit, apprécié comme dispositif en vue du développement national. En d'autres termes, le droit taïwanais, et, contrairement à la tradition française, la source du droit - l'origine du titre - n'est pas à proprement parler « l'individuel », mais « l'État », à travers l'examen de la « forme » et du « fond » des conditions de la délivrance de celui-ci.

Une demande de délivrance peut ainsi être rejetée par l'administration chargée de le faire. Et, dans l'hypothèse où le titre est délivré, sa validité peut également faire l'objet d'un recours, soit auprès de l'autorité compétente administrative, soit auprès d'une instance juridictionnelle, par la voie d'une action civile

ou pénale, par voie reconventionnelle ou d'exception. Cette dernière pratique est effectuée d'une manière presque systématique par les défendeurs en cas d'action contentieuse.

À Taïwan, le juge en matière civile et pénale n'a pas qualité pour connaître des questions de validité du titre relevant de l'autorité administrative compétente. L'action civile ou pénale et l'action administrative postérieure au recours administratif constituent donc deux procédures distinctes pour un même dossier. La doctrine taïwanaise décrit cette divergence comme « le système à deux voies » ou « l'institution binaire »⁴.

En outre, le juge en matière administrative, dépouillé de la compétence à statuer directement sur la validité du titre en cause, n'a que le pouvoir de maintenir ou de révoquer la décision relative à la délivrance du titre ou à la validité de la part de l'autorité administrative compétente, avec injonction à cette autorité de reproduire la décision sur la validité. Quelle que soit la nouvelle décision sur la validité rendue, la partie lésée pourrait engager la nouvelle action administrative. Cette circulation pourrait s'avérer être, en théorie, une « boucle infinie »⁵.

L'objet en cause serait tenu de faire la navette entre le contentieux administratif et le contentieux judiciaire. Ces deux cycles procéduraux se déroulent l'un après l'autre dans les différentes juridictions à Taïwan. Ils

⁴ H.-L. Fan, « L'établissement de la juridiction en propriété intellectuelle et le nouveau système procédural du droit de la propriété intellectuelle », *Les recherches sur le développement du droit de la propriété intellectuelle entre les deux rives*, Angle, 2011, p.119 ; K.T. Liu, *Patent Laws - Theory and Application*, 2^e éd., Angle, 2012, p. 275.

⁵ La doctrine juridique chinoise décrit ce phénomène juridictionnel comme « la circulation procédurale ». K.T. Liu, *op.cit.* p.302 ; R.Wang et C.R. Li, « La solution pour la "circulation procédurale" en matière de brevets en Chine », *Chinese Lawyer*, n° 1, 2013, p.56 ; Y.Y. Jiang, « La question de la circulation procédurale en matière de brevets », *Chinese Lawyer*, n° 7, 2015, p.74.

produisent davantage d'inconvénients en matière de brevets d'invention en raison de la haute technicité de la matière.

B. Le dilemme des « deux circulations alternatives » concernant la validité

Avant l'établissement de la Cour de la propriété intellectuelle à Taïwan en 2008, la délivrance du titre était considérée comme un acte administratif individuel. Ce titre, qu'il s'agisse des marques ou des brevets, est présumé valable jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire peut être rapportée à l'occasion de la requête en contestation, par les recours administratifs et les contentieux administratifs éventuels, dans l'ordre du TIPO (similaire au recours administratif gracieux préalable obligatoire), du Comité de pétition et d'appel (le recours administratif hiérarchique préalable obligatoire), de la Haute Cour administrative (juge du fond) et enfin de la Cour suprême administrative (juge du droit).

De plus, la procédure prescrit de surseoir à statuer en matière civile ou pénale dans un litige en contrefaçon, lorsqu'est mise en jeu la validité du titre délivré, laissant ainsi le temps à l'autorité administrative compétente de statuer sur la question préalable de la validité du titre dans le cadre du recours administratif⁶.

En conséquence, toute contestation à l'encontre de la validité du titre, par voie d'action ou de manière reconventionnelle dans l'ordre judiciaire, nécessite la suspension de la procédure civile ou pénale, par le déclenchement, par la suite, du mécanisme de recours administratifs. Lorsque la contestation est fondée, la demande à l'origine de l'action contentieuse est rejetée et le procès est clos. À l'inverse, lorsque la validité du titre servant de base à l'action est confirmée, le procès en contrefaçon en matière civile ou pénale s'ouvre en première instance, les voies de

recours prenant le relais par la suite : la Cour en deuxième instance et la Cour suprême.

Afin d'éviter les blocages interminables de procédures entre l'autorité compétente administrative et le juge en matière administrative, les praticiens engagent conjointement l'« action en annulation » sur la question de la validité et l'« action en émission d'un acte » invitant le juge à ordonner à ladite autorité administrative compétente de reproduire la décision, en fonction de la prétention du demandeur en nullité. Le juge est toutefois seul souverain pour décider de l'issue à donner à une telle demande⁷.

II. Les solutions aux obstacles

Comme nous venons de l'évoquer, il est impossible d'engager une action conjointe au civil, au pénal et en matière de contrefaçon ou de responsabilité contractuelle lorsque la question de la validité du titre est en cause. Le juge administratif a en effet qualité pour déterminer directement la validité du titre délivré, quand bien même il s'agirait d'un acte administratif unilatéral. Il ne peut que demander à l'autorité administrative de réviser ledit acte.

La pratique de l'engagement parallèle d'actions de natures différentes entraîne le risque de la contrariété des décisions rendues séparément par le pouvoir judiciaire ordinaire et le pouvoir administratif ou le pouvoir judiciaire de l'ordre administratif. Ces inconvénients, dans les litiges en matière de propriété intellectuelle, exigent du temps, beaucoup de temps, notamment en matière de brevet d'invention, eu égard à son aspect technique.

Conscient de ces difficultés, le législateur taïwanais ont introduit des moyens de défense différents (A), en permettant au juge compétent de « constater » la validité du titre en cause avec effet relatif, au lieu de « prononcer » la validité substantielle avec

⁶ L'article 12 de la loi sur la procédure administrative.

⁷ K.T. Liu, *op.cit.*, p. 302.

effet absolu – ce qui relève toujours de la compétence du pouvoir administratif (B).

A. La voie d'exception de nullité dans le procès

Avant 2008, la procédure juridictionnelle taïwanaise prévoyait une dérogation au « principe de dichotomie » qui se caractérisait par un choix entre la « juridiction ordinaire » en matière civile et pénale et la « juridiction administrative », avec prolongement éventuel par un recours administratif préalable obligatoire servant d'appel administratif⁸. Le juge ordinaire était obligé de surseoir à statuer en cas d'action en contrefaçon ou en responsabilité contractuelle jusqu'à la fin des recours administratifs devant le TIPO ou le Comité de pétition et d'appel (COAA) (éventuellement) ou des contentieux administratifs devant la Cour administrative ou la Cour suprême administrative portant sur la question de validité⁹.

Dès 2008, le législateur a établi une nouvelle juridiction spécialisée en matière de propriété intellectuelle à la faveur de la loi sur l'organisation de la Cour en propriété intellectuelle et sur le jugement en matière de propriété intellectuelle. Celle-ci installe la nouvelle voie d'exception de nullité dans la procédure civile ou pénale. Pourtant, son effet relatif, en théorie tenu entre les parties en cause, n'est exactement pas le même que dans la pratique.

Conformément au paragraphe 1 de l'article 16 de la loi sur le jugement en matière de propriété intellectuelle, lorsque la contestation de la validité pour la nullité ou la déchéance, à titre principal ou à titre d'exception par une des parties en cause, est invoquée, la Cour peut statuer sur sa recevabilité ou passer outre en exigeant l'examen de la cause au fond. Cette décision est prise sans application des règles relatives à la suspension de la

procédure du Code de procédure civile, du Code sur les contentieux administratifs, de la loi sur les marques, de la loi sur les brevets, de la loi sur les espèces variées de plantes et les semi-conducteurs ou d'autres lois en vigueur. Il s'agit d'une dérogation au principe juridictionnel de séparation entre l'action civile ou pénale et l'action administrative.

Bien que ce nouveau régime ne bouleverse pas totalement le « système des deux voies », il le modifie considérablement. Au sens du deuxième paragraphe de l'article 16 de la loi sur le jugement en matière de propriété intellectuelle, le constat de l'invalidité du titre par le juge dans le procès prive le titulaire du droit de faire valoir ce titre devant la partie opposée en cause, sans que soit invalidé directement le titre en cause. Si cet article ne prévoit pas concrètement les types d'effets vis-à-vis des tiers, l'exception fondée sur la validité ne produira qu'un effet relatif entre les parties en cause selon la doctrine juridictionnelle. En conséquence, la dérogation de la suspension obligatoire de la procédure en matière civile ou pénale augmente l'efficacité du procès et réduit la demande d'injonction.

Toutefois, la décision invalidant un titre de propriété industrielle, emportant un effet absolu, relève toujours de la compétence exclusive de l'autorité administrative du TIPO. C'est donc un « système modifié à deux voies », où le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire s'exercent toujours d'une manière indépendante en fonction de leur propre compétence d'attribution¹⁰.

B. Les effets des exceptions de procédures

L'instance juridictionnelle et le TIPO ont tous deux la faculté de se prononcer sur les questions de validité des titres ; en revanche, l'action en contrefaçon relève exclusivement du juge ordinaire en matière civile et pénale. S'agissant de s'interroger sur la validité du

⁸ L'article 86 de la loi sur l'appel administratif.

⁹ L'article 46 sur la loi sur les marques et l'article 71 sur la loi sur les brevets.

¹⁰ H.-L. Fan, préc., p. 121.

titre, il convient de distinguer selon que la juridiction saisie est l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative.

Dans la première hypothèse, si le juge saisi est le juge ordinaire, il est compétent pour se prononcer sur la contrefaçon et le présumé contrefacteur peut soulever l'exception de nullité du brevet. Dans ce cas, le juge ordinaire peut constater la validité du titre et déclarer fondée l'action en contrefaçon ; il peut aussi, constater l'invalidité du brevet, et la contrefaçon sera rejetée ; toutefois les décisions du juge, pour la validité du titre auront un effet relatif « *inter partes* ».

Dans la deuxième hypothèse, si le juge est administratif – celui-ci pourrait être saisi indépendamment du juge ordinaire et même après que ce dernier s'est prononcé sur le titre litigieux –, le juge administratif étant seul compétent pour connaître des actions en nullité à titre principal, sa décision aura effet absolu « *erga omnes* ». Aussi, une situation contradictoire est susceptible de se rencontrer.

Selon un premier scénario, le juge ordinaire constate, d'abord, la validité puis se prononce sur la contrefaçon ; postérieurement, le juge administratif prononce l'inverse, à savoir l'invalidité du brevet et, dans ce cas, le tiers déclaré contrefacteur par le juge ordinaire, pourrait engager une action civile en révision devant le juge ordinaire.

Selon un deuxième scénario, le juge ordinaire constate en premier lieu l'invalidité du brevet et, donc, rejette l'action en contrefaçon. Postérieurement, le juge administratif prononce cette fois, à l'inverse, la validité du brevet : le titulaire du brevet qui a vu son brevet « invalidé » par le juge ordinaire, ne bénéficie pas de ce recours de révision devant le juge ordinaire¹¹.

Dans la pratique, il n'existe pas de mécanisme permettant les échanges des informations relatives à l'appréciation sur la validité du titre en cause entre le TIPO et la juridiction pour l'harmonisation des décisions prises par

les différentes autorités. En tout état de cause, la juridiction a la faculté de demander d'office les dossiers du COAA relatifs à la validité du titre en cause ou d'ordonner au TIPO de se joindre à la procédure, afin d'éclairer les arguments juridictionnels des parties en cause.

Néanmoins, l'agent du TIPO n'exprime que la phase engagée du processus d'examen sans démontrer aucune préférence sur la validité en cours d'examen. Dans la plupart des cas, le juge statue, sans l'intervention du TIPO. De plus, les délais de prise de décision de la part de la juridiction sont plus courts que ceux connus devant le TIPO¹².

Compte tenu de l'effet relatif de la voie d'exception, même si un titre est constaté comme « invalide » devant la Cour, le titre demeurera toujours valide pour les tiers aux contentieux. Cela signifie que le titulaire pourra en théorie engager d'autres actions en contrefaçon ou en responsabilité contractuelle, en se prévalant de ce même titre. Dans ce cas particulier, en faveur de la stabilité judiciaire et des dépenses judiciaires, les juges adoptent une doctrine en provenance de la jurisprudence américaine¹³, laquelle considère qu'une fois le jugement de l'invalidité passé en force de chose jugée, le titulaire ne peut plus faire valoir ce titre à l'encontre des tiers, sauf si le titulaire n'a pas été justement et dignement traité à l'occasion du procès antérieur¹⁴. En résumé, même si le titre est toujours valide dans la réalité, le titulaire ne

¹² K.T. Liu, op.cit., p.278.

¹³ Gill v. Morris, 58 Tenn. 500 (1872); Lamb v. Wahlenmaier, 144 Cal. 91, 77 P. 765 (1904); Warren Featherbone Co. v. DeCamp, 154 F. 198 (N.D. Ill. 1907); Continuous Extracting Press Corp. v. Eastern Cotton Oil Co., 264 F. 340 (E.D.N.C. 1920); Stoehrer & Pratt Dodge Corp. v. Glen Echo Park Co., 15 F.2d 558 (4th Cir.1926); General Chem. Co. v. Standard Wholesale Phosphate & Acid Works, Inc., 101 F.2d 178, 180 (4th Cir. 1939); 35 GEO. WASH. L. REV. 1010, 1015; 57 HARV. L. REV. 98, 104-05 (1944); Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation, 402 US 313 (1971).

¹⁴ Cour en propriété intellectuelle, Minguo 99, 18 février 2011 Minzhuan, n°183.

¹¹ H.-L. Fan, préc., p.123.

sera plus en mesure de le faire valoir auprès des tiers. En conséquence, l'effet relatif théorique des exceptions se transforme en effet absolu dans une situation donnée.

Y. 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

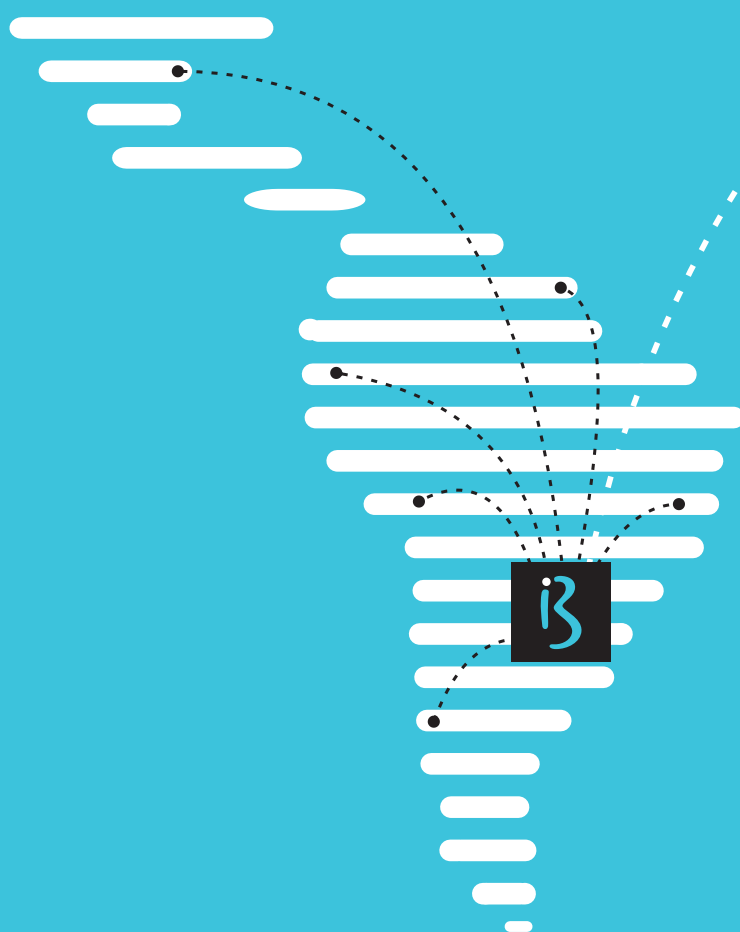
Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Eric SERGHERAERT

*Professeur, Université Lille, membre du
CRDP – l'ERADP*

Experts en propriété intellectuelle en Amérique latine



Dépôt de demandes
Convention de Paris / PCT

**Recherches
d'antériorités**

**Traduction de
brevets**

**Commercialisation
de la PI**

i3
BERKEN IP

Le caractère distinctif des marques de couleurs dans le cadre du RMUE

Stefan Martin

Membre des Chambres de recours de l'EUIPO et des Chambres de recours de l'Office communautaire des variétés végétales

Chargé d'enseignement auprès du CEIPI et de l'Institut du droit des affaires d'Aix-en-Provence

Les couleurs figurent au rang des signes susceptibles de constituer une marque. L'enregistrement de ces marques s'est heurté à deux écueils : l'exigence de représentation (article 4 du RMUE) et le critère du caractère distinctif.

Introduction

Les couleurs peuvent être utilisées en tant qu'élément de décoration d'une marque verbale, comme composante d'une marque figurative¹ ou d'une marque de forme, à titre de marque de position et finalement en tant que couleur « per se ».

Notre propos portera sur la quatrième hypothèse, soit la protection par le droit des marques de l'Union d'une couleur plate ou d'une combinaison de couleurs. L'acceptation des marques de couleurs ou de combinaisons de couleurs par le droit des marques de l'Union a suivi un cheminement complexe et méandreux. Il faut dire qu'au moment de l'adoption du premier règlement sur la marque communautaire, la question de l'enregistrement des marques de couleurs ne faisait pas l'unanimité au sein des États membres. La législation espagnole excluait expressément ce type de marques. À l'inverse, l'article 3 de la Loi allemande sur la protection des marques et autres signes distinctifs disposait que « tous les signes » peuvent servir de marque, y compris les « couleurs et

combinaisons de couleurs ». En France, la loi de 1964 avait mis fin à une querelle doctrinale et à un certain désordre jurisprudentiel², son article 1 permettant le dépôt des combinaisons ou dispositions de couleurs. Des avis contrastés divisaient également la doctrine au Benelux³. La Directive comme le Règlement sur la marque communautaire (ci-après RMC) ont été adoptés sans référence expresse aux couleurs. Tout au plus le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne ont-ils fait une déclaration conjointe, inscrite au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption de la directive, selon laquelle ils « considèrent que l'article 2 n'exclut pas la possibilité [...] d'enregistrer en tant que marque une combinaison de couleurs ou une couleur seule [...] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les

² A. Chavanne & J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 1990, 3e éd, p. 558 ; P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, p. 53. P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, Sirey, 1954 ; Y. Saint-Gall, *Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale: droit français et droits étranger*, Paris, Delmas, 1962.

³ P. Blondeel, « Les motifs absolus de refus: marques de couleur », *Symposium des juges européens dans le domaine des marques*, oami.europa.eu/fr/office/ejs/pdf/Blondeel.

¹ TUE, 10 mai 2016, aff. T-806/14, DEVICE OF A SQUARE-SHAPED PACKAGING (fig.), EU: T: 2016:284.

produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises»⁴. Les premières décisions des chambres de recours de l'Office ont reconnu qu'en principe les couleurs pouvaient faire l'objet d'une marque⁵. Les marques de couleurs ont ensuite été consacrées par les arrêts de la Cour dans les affaires *Libertel*⁶ et *Bauchemie*⁷. Finalement, le Règlement sur la marque de l'Union européenne (ci-après RMUE) liste depuis les amendements de 2016 les couleurs au rang des signes susceptibles de constituer une marque.

L'enregistrement des marques de couleurs est soumis à trois exigences traditionnelles : (1) il doit s'agir d'un signe (2) susceptible de faire l'objet d'une représentation « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective » et (3) distinctif⁸. S'agissant de la première condition, l'article 4 du RMUE, tel qu'amendé par le Règlement (UE) 2015/2424 2015, envisage désormais expressément les couleurs au titre des signes pouvant constituer une marque : « Peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment [...] les couleurs ».

La deuxième condition a soulevé bien des débats passés et présents. Si l'arrêt *Libertel* de la Cour de justice⁹ semblait avoir réglé la

question de la représentation de la marque de couleur, un jugement récent du Tribunal de l'Union, rendu sous l'empire du RMC dans une affaire *Red Bull*, a plongé les praticiens du droit des marques dans un abîme de perplexité. Le Tribunal a en effet jugé que la représentation graphique des marques consistant en une combinaison de couleurs devait répondre aux trois conditions suivantes : i) préciser les nuances précises des couleurs en question, ii) indiquer les proportions des couleurs en question et iii) indiquer l'agencement dans l'espace de ces couleurs¹⁰. Cette affaire a été largement commentée¹¹ et un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de justice¹². Nous nous intéresserons plutôt à la troisième condition évoquée ci-dessus : le caractère distinctif des marques de couleurs. Conformément à une jurisprudence bien établie, le caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du RMUE découle de la capacité de la marque à identifier l'origine commerciale des produits ou des services pour lequel l'enregistrement est demandé et corollairement de distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises¹³. En revanche, il n'est pas

⁴ JO OHMI n° 5/96, p. 607.

⁵ OHMI, ch. Rec., 12 févr. 1998, R 7/1997-3, ORANGE, pt 16 ; E. Fink, « The colour green », *Liber Amicorum 20 years of the Boards of appeal*, Alicante, EUIPO, 2017, p. 302.

⁶ CJCE, 6 juin 2003, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, pt. 23.

⁷ CJCE, 24 juin 2004, C 49/02, *Blau/Gelb*, EU:C:2004:384.

⁸ CJCE, 6 juin 2003, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, pt. 23; CJCE, 24 juin 2004, C 49/02, *Blau/Gelb*, EU:C:2004:384, pt. 22; CJCE, 21 oct. 2004, C-447/02 P, *Colour (shade of orange)*, EU:C:2004:649 ; TUE, 28 janv. 2015, T 655/13, *Grün*, EU: T:2015:49, pt. 23, confirmé par CJUE, 21 janv. 2016, C 170/15 P, *Grün (col.)*, EU:C:2016:53.

⁹ CJCE, 6 juin 2003, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244. Voir également S. Völker, « Das Ende der Farbmarke? », *Markenrecht* 2003 p.49-56; A. Buhrow,

« Und es gibt sie doch! - Zur Eintragungsfähigkeit abstrakter Farbmarken », (2003) *European Law Reporter*, p.218-219; G. E. Cusamano, « Ritorno ai marchi di colore », (2003) *II Rivista di diritto industriale*, p.238-247 ; B. Weiher, « Markenfähigkeit abstrakter Farben im konkreten Verwendungszusammenhang », *Markenrecht* 2005 p.117-125.

¹⁰ TUE, 30 janv. 2017, T 102/15 - T 101/15, *Blue and Silver (COLOUR MARK)*, EU: T:2017:852, pt. 39.

¹¹ A. Folliard-Monguiral, D. Rogers, « European Union Trade Mark round-up 2017 », (2017) 13.5 *JIPLP*, p. 360; J. Marshall, « Colour trade marks: certainty, utility or impossibility », (2017) 12.10 *JIPLP*, 2017, p. 860-866.

¹² Pourvoi formé le 15 févr. 2018 par Red Bull GmbH contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 nov. 2017 dans les affaires jointes T-101/15 et T-102/15, *Red Bull GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, Affaire C-124/18 P.

¹³ CJCE, 11 nov. 1997, C 349/95, *Ballantine*, EU:C:1997:530, pt. 22,24 ; CJCE, 29 sept. 1998, C 39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, pt. 28 ; CJCE, 18 juin

nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l'identité du fabricant du produit : « Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu'elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu'elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité »¹⁴. Cette capacité à distinguer doit exister *ab initio* : « ces éléments doivent démontrer que les consommateurs n'ont pas eu besoin de se familiariser avec la marque par voie d'usage, mais qu'elle leur a immédiatement permis de distinguer les produits ou services qui en étaient revêtus des produits ou services des entreprises concurrentes »¹⁵. En d'autres termes, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être perçue en tant que marque (I). Mais la simple perception n'est pas suffisante. Le signe doit également posséder des qualités intrinsèques qui permettent leur mémorisation par le consommateur¹⁶ (II). Il est en effet essentiel que la marque permette au consommateur, lors de l'acquisition ultérieure des produits ou services en question, « de répéter une expérience d'achat, si elle s'avère positive, ou de l'éviter, si elle s'avère négative »¹⁷.

2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, pt. 30 ; CJCE, 8 avr. 2003, C 53/01, C 54/01 & C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, pt. 40 ; CJCE, 29 avr. 2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, pt. 34 ; TUE, 15 sept. 2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU: T:2015:701, pt. 44 ; TUE, 3 déc. 2015, T-695/14, Darstellung eines schwarzen Quadrats mit Auslassung (fig.), EU:T:2015:928, pt. 17.

¹⁴ TUE, 21 janv. 2011, T-310/08, executive edition, EU: T:2011:16, pt. 22.

¹⁵ CJCE, 7 oct. 2004, C 136/02 P, Torchés, EU:C:2004:592, pt. 50.

¹⁶ TUE, 26 sept. 2017, T-717/16, PFERDEKOPF, EU: T:2017:667, pt. 47.

¹⁷ TPICE, 3 juill. 2003, T 122/01, Best Buy, EU: T:2003:183, pt. 20.

I. La perception des couleurs en tant que marque

A priori, dans le cadre de l'examen du caractère distinctif, toutes les marques sont sur un pied d'égalité : « [...] il n'existe pas une catégorie de marques ayant un caractère distinctif par leur nature ou par l'usage qui en a été fait qui ne serait pas propre à distinguer les produits ou services au sens de l'article 2 de la directive »¹⁸. Dans l'arrêt *Libertel*, la Cour rappelait que les marques de couleurs sont soumises aux mêmes exigences que les marques nominales ou figuratives¹⁹. Une fois le principe posé, la Cour a apporté deux tempéraments : (A) l'un fondé sur le terrain du droit de la concurrence, (B) l'autre sur la capacité intrinsèque des couleurs d'exercer une fonction d'identification.

A. Le rejet des marques de couleurs sur le fondement du principe de l'impératif de disponibilité

D'une manière régulière, la Cour rappelle que les motifs absolus doivent être interprétés « à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux »²⁰. Ainsi, dans le contexte des marques descriptives, la Cour relève « que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé [peuvent] être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques ». Ces indications doivent demeurer disponibles à tous les opérateurs du marché²¹. Ce principe a été étendu aux

¹⁸ CJCE, 18 juin 2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, pt. 39.

¹⁹ CJCE, 6 juin 2003, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244.

²⁰ CJCE, 18 juin 2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, pt. 77 ; CJCE, 4 mai 1999, C-108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, pt. 25 ; CJCE, 8 avril 2003, C 53/01, C 54/01 & C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, pt. 6.

²¹ CJCE, 4 mai 1999, C-108/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, pt. 25-26.

marques tridimensionnelles dont les aspects strictement fonctionnels doivent demeurer disponibles au nom du même intérêt général²².

1. La rareté des couleurs et le rejet des marques de couleur unie

Le nombre des couleurs, qu'elles soient primaires, secondaires ou tertiaires, est limité. Cette rareté a conduit la Cour à élargir le champ d'action de cet impératif de disponibilité aux marques de couleurs. Dans les arrêts *Libertel* et *Bauchemie* la Cour a jugé « [...] que, pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé »²³. L'impératif de disponibilité est applicable aux produits comme aux services²⁴. Cette notion de domaine public n'est pas nouvelle. Elle avait été mise de l'avant en son temps par Roubier²⁵ et reprise, notamment, par les professeurs Chavanne et Burst : [...] Si un ou plusieurs commerçants venaient à déposer comme marque les sept couleurs de l'arc-en-ciel, ils rendraient impossible à leurs concurrents l'usage de la couleur pour présenter leurs produits ce qui est inadmissible »²⁶

D'une manière plus solennelle, la jurisprudence française rappelle que les couleurs primaires relèvent « du fonds de la culture humaine » et ne peuvent donc faire

l'objet d'une attribution privative »²⁷. La solution est contestable. Sur le fond, on est droit de s'interroger sur la différence de traitement entre les marques de couleurs et les marques composée d'une seule lettre. Les lettres de l'alphabet comme les couleurs sont limitées en nombre et pourtant la Cour n'a invoqué aucun impératif de disponibilité à l'égard des marques composées d'une seule lettre²⁸. Par ailleurs, d'un point de vue normatif, il est étrange que la Cour ait introduit cette considération non pas en tant que principe autonome du droit des marques de l'Union, mais sous couvert de l'appréciation du caractère distinctif. Il est vrai que dans l'arrêt *Sat 2*, la Cour avait déjà évoqué que l'intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, sous b) du RMUE se confondait « [...], à l'évidence, avec la fonction essentielle de la marque »²⁹.

2. Les nuances de couleurs.

La question de la mise en œuvre du principe de l'impératif de disponibilité à l'égard des nuances de couleurs demeure controversée. Dans le contexte d'une demande d'enregistrement d'une marque constituée par

un dégradé de la couleur orange , le Tribunal a énoncé dans un attendu de principe que s'agissant d'une nuance de couleur, de nombreuses variantes demeuraient disponibles excluant de ce fait tout impératif de disponibilité: « En outre, dans la mesure où la couleur revendiquée pour des services particuliers correspond à une nuance spécifique, de nombreuses couleurs restent disponibles pour des services identiques ou similaires. Dès lors, c'est à tort que la chambre de recours a relevé que l'enregistrement du signe représenterait une limitation induite du choix des concurrents

²² CJCE, 8 avr. 2003, C 53/01, C 54/01 & C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, pt. 76.

²³ CJCE, 6 juin 2003, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, pt. 56 ; CJCE, 21 oct. 2004, C-447/02 P, *Orange*, EU:C:2004:649, pt. 79;

²⁴ CJCE, 6 juin 2003, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, pt. 39.

²⁵ P. Roubier, *op. cit.*, note 2, p.288.

²⁶ A. Chavanne & J.-J. Burst, *op. cit.*, note 2, p. 599.

²⁷ CA Douai, 31 mai 2018, PIBD 2018, n° 1103, III, p. 662.

²⁸ CJUE, 9 sept. 2010, C-265/09 P, EU:C:2010:508.

²⁹ CJCE, 16 sept. 2004, C-329/02 P, *SAT.2*, EU:C:2004:532, pt. 27.

d'utiliser de la couleur pour présenter leur service ou identifier leur entreprise »³⁰.

Dans une affaire plus récente concernant étrangement la même nuance de la couleur

orange , le Tribunal a dégagé une solution diamétralement opposée. Les juges de l'Union observent que l'enregistrement d'une nuance de couleurs confère de fait un monopole sur cette couleur puisque l'on ne peut exclure une certaine similarité entre deux nuances de la même couleur et par-delà l'existence d'un risque de confusion³¹. Le principe vaut également à l'égard d'une combinaison de différentes nuances de la même couleur³². La solution ne convainc pas, car elle confond l'objet et la portée de la protection.

3. Les combinaisons de couleurs

Selon la Cour dans son arrêt *Bauchemie*, les considérations d'intérêt public concernant la disponibilité des couleurs s'appliquent également aux combinaisons de couleurs³³. Cette solution a été reprise par le Tribunal : « [...] il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre les marques composées d'une seule couleur et celles consistant en des combinaisons de couleurs s'agissant de la prise en compte de la nécessité de ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les opérateurs concurrents »³⁴.

³⁰ TPICE, 9 oct. 2002, T 173/00, Colour (shade of orange), EU: T: 2002:243, pt.45.

³¹ TUE, 13 sept. 2010, T 97/08, Colour (shade of orange) II, EU: T:2010:396, pt.45.

³² OHMI, ch. rec., 14 juill. 2015 - R 518/2015-2 - Shades of blue (col.), pt 26-27.

³³ CJCE, 24 juin 2004, C 49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, pt. 41. Völker, Stefan: Der Konflikt um die Farbmarke, (2002) Wettbewerb in Recht und Praxis, p.639-64; Schenk, Maximilian: Zwei vor, eins zurück: Neues zur abstrakten Mehrfarbenmarke, (2004) European Law Reporter, p.305-30.

³⁴ TUE, 12 nov. 2010, T 404/09 & T 405/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466, pt.25. Voir également Achim Bender, Unionsmarke, 3ed., Cologne, Carl Heymanns Verlag, 2018. p.187.

L'approche paraît discutable. Si le nombre de couleurs est limité, les combinaisons de couleurs sont par définition exponentielles³⁵. La jurisprudence plus récente s'est quelque peu distancée de cette approche³⁶. L'impératif de disponibilité ne devrait être retenu que dans l'hypothèse où l'une des deux couleurs de la combinaison est la couleur naturelle du produit laquelle, par définition, ne possède aucun caractère distinctif seule ou en combinaison avec une autre couleur³⁷.

4. Les exceptions au principe de l'impératif de disponibilité

L'enregistrement d'une marque de couleur unie demeure concevable dans l'hypothèse où le nombre des produits ou des services couverts par la marque est très limité et que le marché pertinent est très spécifique³⁸. Cette exception demeure pour l'essentiel très théorique. L'utilisation du mot « concevable » a pour conséquence que la réunion de ces conditions n'emporte pas nécessairement la conclusion que la marque de couleur unie est distinctive. Le marché des perceuses est certainement spécifique, de même que celui des céramiques à usage odontologique, celui des jauges de pression des pneus, des commutateurs électriques, des services juridiques ou encore des services de chiropractie, pourtant les demandes d'enregistrement de marques de couleurs en relation avec ces produits et ces services ont été rejetées³⁹.

³⁵OHMI, ch. rec., 2 avril 2008, R 150/2008-4 - COLOUR MARK YELLOW/BLACK.

³⁶EUIPO, ch. rec., 6 avril 2018 - R 2622/2017-4, DEVICE OF A REC.TANGULAR LABEL, pt.12.

³⁷ OHMI, ch. rec., 2 avril 2008 - R 150/2008-4 - COLOUR MARK YELLOW, pt.17.

³⁸ CJCE, 6 juin 2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, pt.66 ; CJCE, 21 oct. 2004, C-447/02 P, Orange, EU:C:2004:649, pt. 79.

³⁹ EUIPO, ch. rec., 17 mars 2017, R 632/2016-2, PURPLE DENTAL CERAMICS IN MILLING BLOCK FORM (col.), pts.24-2; OHMI, ch. rec., 30 avril 2008- R 1324/2008-1 - Grünbraun-Silbergrau (FARBMARKE); OHMI, ch. rec. 12 avril 2016, R 2167/2015-1, PASTEL

B. La capacité intrinsèque des couleurs d'exercer une fonction d'identification

D'une manière systématique et récurrente, deux arguments sont avancés pour justifier le rejet des marques de couleurs : (1) Les couleurs unies ou en combinaison sont une simple « propriété des choses » ; (2) la combinaison de couleurs exerce d'autres fonctions que celle d'identification.

1. Les couleurs unies ou en combinaison : simple « propriété des choses » ?

La jurisprudence appréhende les couleurs comme une « simple propriété des choses » destinée à embellir les objets sans transmettre de message⁴⁰. Dans son arrêt *Libertel*, la Cour a exprimé de sérieux doutes quant à la capacité intrinsèque des couleurs d'exercer une fonction d'identification : « Les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément

graphique ou textuel, parce qu'une couleur en elle-même n'est pas, dans les usages commerciaux actuels, en principe utilisée comme moyen d'identification. La propriété inhérente de distinguer les produits d'une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle-même »⁴¹. Par ailleurs, les marques de couleurs seraient muettes. Ainsi, selon la Cour, si les couleurs sont susceptibles de créer des associations d'idées et de générer des sentiments, elles ne véhiculent généralement pas de message précis du fait de leur utilisation fréquente dans la publicité ou à titre d'éléments décoratifs⁴². Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, « les couleurs n'ont pas un caractère distinctif *ab initio* »⁴³. Ce postulat suscite d'importantes réserves. On notera tout d'abord que le Tribunal s'était bien gardé d'émettre une telle réserve dans les arrêts *Klvs* et *Viking*. Une telle affirmation aurait été irréconciliable avec sa jurisprudence selon laquelle « l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente »⁴⁴.

De plus, peut-on encore raisonnablement affirmer aujourd'hui que le consommateur moyen de l'Union ne perçoit pas les couleurs comme une marque? Pour les chercheurs en neuromarketing et en psychologie du

ORANGE (col.); OHMI, ch.rec., 18 nov. 2014 - R 1569/2014-4 - Yellow, white, yellow (colour mark); OHMI, ch. rec., 21 mars 2012- R 2070/2011-1 - GREEN (COLOUR MARK) ; EUIPO, ch.rec., 19 oct. 2018, R 751/2018-4, Colour mark.

⁴⁰ CJCE, 6 juin 2003, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, pt.27; S. Völker « Das Ende der Farbmarke? », (2003) *Markenrecht* p.49-56; A. Buhrow, « Und es gibt sie doch! - Zur Eintragungsfähigkeit abstrakter Farbmarken », (2003) *European Law Reporter*, p.218-219; Cusamano, E. Giuseppe, « Ritorno ai marchi di colore », (2003) *Rivista di diritto industriale* II p.238-24; E. M Domínguez Pérez, « Tutela del color como marca: Especial referencia al carácter distintivo del color (sentencias del TJCE de 6 de mayo de 2003, asunto "naranja", y del TPI de 9 de julio de 2003, asunto "combinación de naranja y gris") », *Actas de derecho industrial y derecho de autor* 2003 p.485-50; M. Viefhues; I. Klauer, « Farbmarken nach der "Libertel"-Entscheidung des EuGH aus deutscher und schweizerischer Sicht », *GRUR Intal* 2004 p.584-596; H. Gamerith, « Voraussetzungen der Markenfähigkeit einer Farbe als solcher; Unterscheidungskraft von Farben; Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses », *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* 2004 p.233-234.

⁴¹ CJCE, 6 juin 2003, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, pt. 65.

⁴² *Ibid.*, pt. 38 ; CJCE, 24 juin 2004, C 49/02, *Blau/Gelb*, EU:C:2004:384, pt. 37 ; TUE, 28 janv.2015, *Dégradé de cinq nuances de la couleur verte*, T-655/13, EU: T:2015:49, pt. 24 ; voir également, en ce sens, TUE 25 sept. 2002, *Viking-Umwelttechnik/OHMI* (Juxtaposition de vert et de gris), TPICE, 316/00, EU: T:2002:225, pt. 23 ; TPICE, 9 juill.2003, *Stihl/OHMI* (Combinaison d'orange et de gris), TPICE, 234/01, EU: T:2003:202, pt. 26.

⁴³ CJCE, 24 juin 2004, C 49/02, *Blau/Gelb*, EU:C:2004:384, pt. 39; voir également CJCE, 21 oct. 2004, C-447/02 P, *Colour* (shade of orange), EU:C:2004:649 pt.79.

⁴⁴ TPICE, 25 sept.2002, *Viking-Umwelttechnik/OHMI* (Juxtaposition de vert et de gris), TPICE, 316/00, EU: T:2002:225, pt. 29 ; CJCE, 21 oct. 2004, C 447/02 P, *Colour* (shade of orange), EU:C:2004:649 pt. 68.

consommateur, la question ne fait pas débat⁴⁵. Il est acquis que les couleurs sont utilisées pour diriger l'attention du consommateur vers un produit, mais également pour le distinguer⁴⁶. Des études ont également démontré que la mémorisation par les enfants des éléments verbaux d'une marque est rendu plus facile par l'utilisation de couleurs⁴⁷. Il est en conséquence indéniable que les couleurs transmettent un message. Pour s'en persuader, il suffit de penser aux arcanes du langage des fleurs. Cette vérité n'avait d'ailleurs pas échappé à l'avocat général Leger dans ses conclusions dans l'affaire *Libertel*⁴⁸. Il est tout aussi certain que les couleurs font partie intégrante des stratégies de mises en marché des entreprises⁴⁹. L'orange *Hermès*, le rouge *Baccarat*, le violet *Milka*, le rouge et blanc de *Coca-Cola*, le magenta de *T-Mobile*, sont autant de signatures qui sont reconnues, mais qui ont également contribué à modifier la perception du consommateur des marques de couleurs⁵⁰.

2. La combinaison de couleurs exerce plusieurs fonctions

L'exigence de la distinctivité est une condition nécessaire, mais non exclusive. La jurisprudence retient que la marque peut d'une manière concomitante exercer différentes fonctions sans que cela n'affecte pour autant sa validité. La perception de cette fonction d'identification doit être « immédiate et certaine »⁵¹. En revanche, la Cour demeure divisée sur la question de la hiérarchisation des fonctions. Dans l'arrêt *Glaverbel*, la Cour a jugé que lorsqu'une marque exerce « avant tout » une fonction technique, elle ne saurait être distinctive au sens de l'article 7(1)(b) du RMUE⁵². C'est également la position adoptée par une partie de la doctrine⁵³. En revanche, dans l'arrêt *Vorsprung*, le juge de l'Union a estimé que la question de la préséance d'une fonction sur l'autre demeurerait sans incidence : « Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu'elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif »⁵⁴. Cette deuxième solution doit être approuvée. En effet, l'article 7(1) (b) du RMUE trouve application en l'absence totale de caractère distinctif⁵⁵. Il est acquis en jurisprudence qu'un minimum de

⁴⁵ Voir notamment Christian Schumacher, Dominik Hofmarcher, Arnd Florack, « Schutz abstrakter Farbmarken

Konzeption und Rechtsprechung im Licht der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verkehrsauffassung », (2016) 15 *ipCompetence*, p.14.

⁴⁶ L. L. Garber, Jr., R. R. Burke, J. Morgan Jone, « The Role of Package Color in Consumer Purchase Consideration and Choice », (2000) *Marketing Science Institute Working Paper paper Series*, p.194.

⁴⁷ M.C. Macklin, « Preschoolers learning of brand names from visual cues », (1996) *Journal of Consumers Research*, p.251-261.

⁴⁸ Conclusions de l'Avocat général Leger du 12 nov. 2002, Affaire C-104/01, p. 48.

⁴⁹ D. J Kappos, S. Völker, « Colour marks in the United States and the European Union: history, landmarks and evolution », (2014) *World Trademark Review*, April/May, p. 49.

⁵⁰ I. Calboli, M. Senftleben (dir.), *The Protection of Non-Traditional Trademarks*, Oxford, Oxford University Press, 2018, p.3. L. Anemaet, « The Public Domain is Under Pressure – Why We Should Not Rely on Empirical Data When Assessing Trademark Distinctiveness », (2016) 47 *IIC*, pp. 1-33; M. Senftleben, « Public Domain Preservation in EU

Trademark Law – A Model for Other Regions? », (2013) 103.4 *The Trade mark Reporter*, pp.801-803.

⁵¹ CJCE, 7 oct. 2004, C 136/02 P, *Torches*, EU:C:2004:592, pt.50 ; CJCE, 12 janv.2006, C 173/04 P, *Standbeutel*, EU:C:2006:20, pt. 30 ; CJUE, 6 sept. 2012, C 96/11 P, *Milchmäuse*, EU:C:2012:537, pt.29.

⁵² CJCE, 28 juin 2004, C 445/02 P, *Glass Pattern*, EU:C:2004:393, pt. 33.

⁵³ B. Michaux, « Cumuls et convergences dans la protection des droits intellectuels », in *Actualités en droits intellectuels*, Bruxelles, Editions, Bruylant, 2015, p. 81.

⁵⁴ CJUE, 21 janv. 2010, C 398/08 P, *Vorsprung durch Technik*, EU:C:2010:29, pt. 45.

⁵⁵ Gordian N. Hasselblatt (ed.), *Community trade mark Regulation*, Munich, C.H. Beck, 2015, p. 92.

caractère distinctif est suffisant⁵⁶. Il en découle que même si la fonction d'identification d'une combinaison de couleurs ne constitue pas sa fonction première, elle est néanmoins suffisante.

a) La combinaison de couleurs est usuelle pour les produits concernés

Comme pour tous les signes complexes, il convient d'examiner les combinaisons de couleurs dans leur ensemble, ce qui n'exclut pas l'examen préalable du caractère distinctif de chacune des couleurs. Une combinaison de couleurs qui se confond avec l'aspect extérieur habituel des produits n'est pas à apte à retenir l'attention du consommateur⁵⁷. C'est le cas d'une marque constituée de la combinaison



d'un jaune genêt et d'un gris argent : refusée en raison de l'utilisation fréquente de matériaux en tons de gris dans la fabrication de forêts visés par la demande d'enregistrement, la couleur dorée étant perçue comme un gage de qualité⁵⁸

Il en va de même pour une marque composée



des couleurs vert et gris : le vert est une couleur usuelle pour des tondeuses à gazon, le gris constituant la couleur naturelle du matériau⁵⁹. La combinaison des couleurs



noir et jaune a été refusée en relation avec des services de taxi compte tenu du fait qu'il s'agit de couleurs fréquemment utilisées pour ses services, notamment à Barcelone, Sofia et Budapest⁶⁰. Cette même combinaison a été refusée en relation avec du pain qui se

présente généralement sous ces couleurs⁶¹. Une combinaison des couleurs argent et or



a été jugée usuelle pour des ordinateurs.

Une combinaison de vert pâle et de vert foncé



ne peut être enregistrée en relation avec des produits agricoles, puisque de nombreux fruits se présentent sous cette couleur⁶².



Le gris est fréquemment utilisé pour des perceuses et ne peut donc être

monopolisé⁶³. Le vert et le jaune sont des couleurs traditionnellement associées aux agrumes, en particulier le citron jaune et vert et le pamplemousse, ces couleurs sont donc usuelles pour un presse-agrumes⁶⁴. Pour autant, le seul fait que la couleur est inhabituelle pour les produits couverts par la marque n'est pas déterminant quant à l'appréciation du caractère distinctif si par ailleurs la combinaison de couleurs est perçue comme un simple élément décoratif⁶⁵.

b) Le signe n'exerce qu'une fonction décorative ou esthétique

Une jurisprudence inépuisable conclut que des éléments purement décoratifs ne sont pas de nature à transmettre un message dont les consommateurs puissent se souvenir⁶⁶. Ce principe a été étendu aux marques de couleurs. Comme le relève une jurisprudence tout aussi fournie, les couleurs sont associées à des produits ou leurs emballages « à des

⁵⁶ CJCE, 19 sept. 2002, C 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, pt. 20.

⁵⁷ TUE, 3 fév. 2011, T 299/09 & T 300/09, Gelb-Grau, EU: T:2011:28, pt. 73.

⁵⁸ Ibid., pt. 67.

⁵⁹ TPICE, 25 sept. 2002, T 316/00, Grün/Grau, EU: T:2002:225, pt. 30.

⁶⁰ EUIPO, ch. rec., 10 août 2018, R 787/2018-5, Amarillo y negro.

⁶¹ OHMI, ch. rec. 30 août 2007- R 1432/2006-4-FARBMARKE GELB/BRAUN.

⁶² OHMI, ch. rec., 23 mai 2006- R 1475/2005-2 - LIGHT GREEN AND DARK GREEN.

⁶³ OHMI, ch. rec., 30 avril 2008-R 1332/2008-1 - Anthracite-grey-Silver-grey (COLOUR MARK), pt.35.

⁶⁴ OHMI, ch.rec., 27 janv. 2011 - R 1374/2010-2 - JAUNE ET VERT (MARQUE DE COULEUR), pt.21.

⁶⁵ TUE, 28 janv. 2015, T 655/13, Grün, EU:T:2015:49, pt. 37.

⁶⁶ TUE, 16 nov. 2017, T-767/16, metals (fig.), EU:T:2017:809, pt. 41.

seules fins esthétiques afin de les embellir et ce faisant de les rendre plus attrayants »⁶⁷. Une marque composée de cinq tons de la couleur verte ainsi que de blanc, appliqués aux convertisseurs d'énergie éolienne et à leurs pièces, exerce une fonction simplement esthétique « en tant qu'élément de décoration desdits produits et ne pourrait pas, de ce fait, servir en tant qu'indication de l'origine commerciale d'un produit ». C'est également le cas d'une combinaison représentant les couleurs de l'arc-en-ciel  ⁶⁸.

Parfois, le juge de l'Union se réfère à la couleur non pas comme un élément décoratif, mais comme « un simple élément de finition »⁶⁹. L'argument peine à convaincre. Il ne s'agit pas de nier qu'une combinaison de couleurs exerce une fonction décorative. Les couleurs embellissent les objets et leurs emballages. C'est le cas des couleurs des véhicules ou des vêtements notamment⁷⁰. Mais l'examen du caractère distinctif ne peut s'arrêter à ce constat. Il convient de déterminer si au-delà de cette fonction esthétique la combinaison de couleurs peut simultanément identifier l'origine commerciale d'un produit.

c) La couleur évoque une caractéristique du produit

Une couleur peut être porteuse d'un message évoquant une caractéristique du ou des produits couverts par la marque. En relation avec des éoliennes, la couleur verte ou encore

un dégradé de vert  seront perçus comme une indication qu'elles présentent des vertus écologiques et non comme une indication de l'origine des produits⁷¹.

d) La combinaison de couleurs est fonctionnelle

La couleur ou la combinaison de couleurs est fonctionnelle lorsqu'elle joue un rôle important à l'occasion de l'utilisation du produit. Le choix d'une couleur peut notamment être motivé par des raisons de sécurité. Dans le secteur pharmaceutique par exemple, la couleur permet la reconnaissance du médicament par le patient. En 2015, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à la suite de signalements d'erreurs médicamenteuses liées à une confusion entre les comprimés en forme de trèfle de Préviscan et ceux d'autres médicaments présentés sous la même forme et la même couleur blanche, a demandé au laboratoire de colorer en rose les comprimés⁷². Par ailleurs, un dégradé de couleurs permet de donner des indications sur le dosage d'un ingrédient actif d'un médicament. La couleur peut également avoir des effets placebo : « Des sondages ont montré que la plupart des gens prennent plus volontiers des somnifères de couleur bleue, même s'ils n'agissent pas différemment des rouges »⁷³. De même, la couleur rose rassure l'utilisateur d'un médicament de traitement des malaises du

⁶⁷ TPICE, 20 nov.2002, T 79/01 & T 86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, pt. 29.

⁶⁸ OHMI, ch. rec., 19 févr. 2014-R 1317/2013-4 - Colour gradient, rainbow, pt.11.

⁶⁹ TPICE, 9 oct. 2002, T 173/00, Colour (shade of orange), EU:T:2002:243, pt. 40. B. Viale, « Chronique de jurisprudence communautaire (année 2002) », *Rev. Dr. rur.*, 2004 p.160.

⁷⁰ EUIPO, Directives relatives à l'examen devant l'Office, Partie B, Examen, version du 1/10/2017, p.35.

⁷¹ TUE, 3 mai 2017, T 36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU: T:2017:295, pt. 45; TUE, 28 janv.2015, T 655/13, Grün, EU:T:2015:49, pt. 40, conf. CJUE, 21 janv. 2016, C 170/15 P, Grün (col.), EU:C:2016:53.

⁷² Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Lettre aux professionnels de santé, 23 mars 2015.

⁷³ G. Imanidis, « Pourquoi les comprimés sont-ils colorés ... », <https://vitagate.ch>, consulté le 10 nov. 2018.

[tractus gastro-intestinal](#) tel que le Pepto-Bismol⁷⁴. La couleur orange est fréquemment utilisée en relation avec des engins de construction afin d'assurer leur visibilité, le blanc servant de couleur de contraste



⁷⁵.

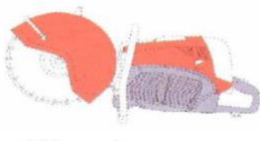
Le jaune



est utilisé afin de renforcer la visibilité des véhicules couverts par la marque, alors que le noir par son effet de contraste accentue la visibilité de la couleur jaune⁷⁶.

Lorsqu'elle est utilisée en relation avec des

scies, des coupe-



bordures ou des tronçonneuses



, la couleur orange a pour fonction d'avertir le consommateur de la dangerosité de l'outil ou de certaines de ses parties, ce qui exclut *a priori* qu'elle puisse exercer une fonction d'identification de l'origine commerciale des produits⁷⁷. Dès lors, c'est à bon droit que la jurisprudence a condamné les marques composées de couleurs qui sont fonctionnelles.

⁷⁴ Norwich Pharmacal Company c/ Sterling drug inc., 271 F.2d 569 (2d Cir. 1959).

⁷⁵ EUIPO, ch. rec., 13 août 2018, R 2204/2017-4, POSITION OF THE COLOUR COMBINATION ORANGE AND CREAM, pt 19.

⁷⁶ OHMI, ch. rec., 6 oct. 2005, R 758/2004-2 - YELLOW/BLACK (COLOUR MARK).

⁷⁷ TPICE, 9 juill. 2003, T 234/01, Orange und Grau, EU: T: 2003:202, pt. 33 ; OHMI, ch. rec., 30 nov. 2009, R 354/2007-4 - ORANGE & GREY (COLOUR MARK), pt. 20.

La motivation d'un jugement sanctionnant

une combinaison de gris et de rouge déposée pour des « Transports de personnes et de marchandises par voie ferrée » est plus discutable. Pour trancher le litige, le Tribunal observe que la combinaison de blanc et de rouge est également utilisée sur les barrières ferroviaires⁷⁸. L'observation est juste. En revanche, on peine à comprendre pourquoi le consommateur concerné par ces services percevrait ces couleurs comme un avertissement. La motivation aurait dû s'appuyer sur le caractère usuel de ces couleurs dans le secteur concerné. Le Talgo espagnol, le Zefiro italien, le Thalys propriété d'un consortium français, belge, allemand et néerlandais, utilisent cette combinaison de couleurs en relation avec des trains à grande



vitesse

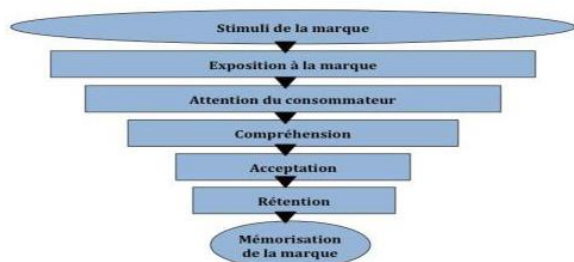
II. La mémorisation des combinaisons de couleurs en tant que marque

La mémorisation est à la base des processus de traitement de l'information, de décision ou de choix. Elle est essentielle au processus guidant le consommateur dans son choix de produits ou de service. Il s'agit là du corollaire du principe énoncé à maintes reprises par le juge de l'Union : la marque doit permettre au consommateur « de répéter une expérience d'achat, si elle s'avère positive, ou de l'éviter, si elle s'avère négative, lors de l'acquisition ultérieure des produits ou services en question »⁷⁹. Ce processus de mémorisation se déroule selon le schéma suivant⁸⁰ :

⁷⁸ TUE, 12 nov. 2010, T 404/09 & T 405/09, Grau/Rot, EU: T:2010:466, pt. 33. J. Matthes, « EuG: DB-Farbkombination Lichtgrau-Verkehrsröt nicht unterscheidungskräftig », GRUR 2010 n° 23 p.527.

⁷⁹ TPICE, 3 juill. 2003, T 122/01, Best Buy, EU: T:2003:183, pt.20.

⁸⁰ M. Bassani, K. Ben Youssef, S. Magne, S. Sbalchiero, Brand Design - construire la personnalité d'une marque



La capacité de mémorisation varie évidemment selon les individus (Exposition à la marque, attention du consommateur) (A) et selon les caractéristiques de la marque (stimuli et compréhension) (B).

A. La capacité de mémorisation du consommateur

Il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par rapport à la perception du consommateur susceptible d'acheter les produits ou les services couverts par celle-ci⁸¹. Il convient donc de déterminer la composition de ce public (1). La mémorisation de la marque dépend de l'attention que le consommateur porte au moment de la sélection d'un produit ou d'un service à la marque. Elle est étroitement liée aux caractéristiques du signe (2).

1. Le public pertinent

La capacité de mémorisation est variable d'un individu à l'autre selon ses aptitudes cognitives. Rappelons toutefois que le droit des marques s'intéresse à la perception d'un consommateur « ordinaire », le citoyen « lambda ». Cette personne fictive apparentée au « bon père de famille », est européenne,

elle a une mémoire imparfaite⁸², elle est normalement informée, raisonnablement attentive et éclairée⁸³. Elle n'est ni pudibonde, ni trop libérale⁸⁴. Lorsqu'elle achète un produit, elle est notamment déterminée par la composition du produit qu'elle se propose d'acquérir, elle lit d'abord la liste des ingrédients dont la mention est obligatoire en application de l'article 3, paragraphe 1, point 2, de la directive 2000/13⁸⁵. Ses connaissances en géographie sont limitées⁸⁶. En revanche, le consommateur européen est moins naïf que son homologue américain qui s'est laissé induire en erreur par le slogan phare de *Red Bull* « Red Bull gives you wings », pensant réellement que la consommation de la boisson énergétique lui donnerait des ailes⁸⁷. Il a des connaissances de base en anglais⁸⁸, mais sa maîtrise du latin et grec ancien est dérisoire⁸⁹, comme celle de l'esperanto d'ailleurs⁹⁰. Lorsqu'il achète du vin, il se laisse conseiller par un sommelier. S'il est fumeur, il reste fidèle à sa marque⁹¹. Il est également reconnu

⁸² CJUE, 21 juin 2016, C 619/15 P, KAJMAN / Device of a crocodile et al., EU:C:2016:475, pt. 15.

⁸³ CJCE, 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, pts. 17-26.

⁸⁴ TUE, 5 oct. 2011, T-526/09, Paki, EU: T:2011:564, pt. 12; TUE, 9 mars 2012, T-417/10, ¡Que bueno ye! Hijoputa, EU: T:2012:120, pt. 21.

⁸⁵ CJCE, 26 oct. 1995, Commission/Allemagne, C-51/94, EU:C:1995:352, pt. 34, et Darbo, C-465/98, EU:C:2000:184, pt. 22.

⁸⁶ TUE, 25 oct. 2018, T 122/17, Devin, EU:T:2018:719, pt. 47.

⁸⁷ <https://www.bevnet.com/news/2014/red-bull-to-pay-13-million-for-false-advertising-settlement..>

L'action collective a été réglée à l'amiable par le paiement d'une somme de 13 millions de dollars. « Der Verbraucher – das unbekannte Wesen », Festschrift für Karl-Heinz Fezer zum 70. Geburtstag, S. 27 ff, Munich, C.H. Beck Verlag, 2016. p.27.

⁸⁸ TUE, 6 mars 2012, T 565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, pt. 16.

⁸⁹ TUE, 28 avr. 2014, T 473/11, Menochron, EU: T:2014:229, pt 39.

⁹⁰ TUE, 31 janv. 2013, T 66/11, Babilu, EU: T:2013:48, pt. 71.

⁹¹ TUE, 15 sept. 2016, T-633/15, PUSH, EU: T:2016:492, pt.19.

gagnante, 2ème éd., Paris, Editions De Boeck, 2010, citée par . Stéphane Magne, « Marque et marketing : construire la personnalité d'une marque », in Jacques Larrieu (dir.), *Les métamorphoses de la marque*, Paris, LGDJ, 2011, p. 112.

⁸¹ CJCE, 29 avr. 2004, C 473/01 P & C 474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, pt. 33 ; CJCE, 22 juin 2006, C 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, pt. 25; CJCE, 8 mai 2008, C 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, pt. 67.

que l'âge influence grandement la capacité de mémorisation des marques⁹². Pourtant, le droit des marques est insensible au vieillissement : le consommateur ordinaire n'a pas d'âge.

2. Le degré d'attention du consommateur pertinent

La jurisprudence est encore aujourd'hui divisée sur la question du rôle que joue le degré d'attention du consommateur quant à l'appréciation du caractère distinctif de la marque. La jurisprudence majoritaire considère que ce degré d'attention est sans incidence quant à l'appréciation du caractère distinctif : « À cet égard, il importe de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l'appréciation du caractère distinctif d'un signe. S'il est certes vrai que le degré d'attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé »⁹³. Un courant isolé estime au contraire que la marque devant être examinée selon la perception du public pertinent, l'on ne peut dès lors ignorer le degré d'attention de ses membres⁹⁴.

Cette solution doit être approuvée. Il est acquis que le temps d'exposition du consommateur à la marque a une incidence directe sur sa mémorisation. C'est là que réside tout l'intérêt de la publicité. Or, ce degré d'attention varie selon la qualité du

consommateur. Le consommateur professionnel est présumé faire preuve d'un niveau d'attention plus élevé que le consommateur ordinaire. Le degré d'attention de notre citoyen lambda varie également selon les produits ou les services achetés⁹⁵ : il est faible en rapport avec des produits d'usage courant et de grande consommation, mais élevé pour des produits plus onéreux, en lien avec la santé⁹⁶, la sécurité ou encore pour des services financiers⁹⁷.

B. Mémorisation et caractéristiques du signe

Le droit des marques part de la prémisse que la mémorisation de la marque est étroitement liée à ses attributs.

1. Les liaisons dangereuses entre le droit des marques et les autres droits de propriété intellectuelle

La marque doit avoir un pouvoir individualisant⁹⁸. Contrairement aux créations relevant du droit d'auteur, aux dessins et modèles ou brevets, la validité de la marque n'est pas liée à sa nouveauté ou à son originalité⁹⁹ ni « à la constatation d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique »¹⁰⁰. Dans le même

⁹² O. Droulers, « Influence de l'âge sur la mémorisation des marques présentées dans des publicités à la télévision », *Revue française du marketing* - Juill. 2006 - N° 208 - 3/5.

⁹³ CJUE, 12 juill. 2012, C 311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, EU:C:2012:460, pt. 48.

⁹⁴ TUE, 31 janv. 2017, T 130/16, *RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA CIRCOLARE, FORMATA DA DUE LINEE OBLIQUE SPECULARI E LEGGERMENTE INCLINATE DI COLORE ROSSO* (fig.), EU:T:2017:44, pt. 22.

⁹⁵ CJCE, 22 juin 1999, C 342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, EU:C:1999:323, pt. 26.

⁹⁶ TUE, 7 juin 2012, T-492/09 & T-147/10, *Allernil*, EU: T:2012:281, pt. 29; 15/12/2009, T-412/08, *Trubion*, EU: T:2009:507, pt. 28.

⁹⁷ EUIPO, ch.rec., 3 fév. 2011, R 0719/2010-1, *f@ir Credit*, pt. 15.

⁹⁸ M.A. Françon, dans « Droit comparé des marques dans les pays de la CEE », *colloque CUEPPI*, p. 43.

⁹⁹ TUE, 16 mars 2016, T 363/15, *LAATIKON MUOTO (3D)*, EU: T:2016:149, pt.21; TUE, 17 déc.2010, T 336/08, *Hase*, EU:T:2010:546, pt.24; TUE, 26 nov. 2015, T 390/14, *JK KANGOO JUMPS XR*, EU:T:2015:897, pt. 25. Voir également Clara Ruipérez de Azcárate, Madrid, *El caracter distintivo de las marcas*, Reus, 2008, p. 33.

¹⁰⁰ TUE, 26/09/2017, T-717/16, *PFERDEKOPE*, EU:T:2017:667, pt. 47.

ordre d'idées, la jurisprudence s'est attachée à exclure toute idée de mérite, d'inventivité¹⁰¹ ou de fantaisie¹⁰². Cette solution traditionnelle a été affaiblie en 2010 dans l'arrêt *Vorsprung durch Technik*. Après avoir rappelé que l'on ne devait pas mesurer le caractère distinctif d'un slogan au regard de son caractère « fantaisiste, surprenant et inattendu », la Cour a introduit les notions d'originalité et de prégnance : « [...] de telles marques [...] peuvent [...] être aptes à indiquer au consommateur l'origine commerciale des produits ou des services en cause [...] [lorsqu'elles] possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d'effort d'interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné »¹⁰³. Élaborée dans le contexte de l'examen de slogans, la mise en œuvre de ces critères iconoclastes a été élargie aux éléments figuratifs d'une marque complexe¹⁰⁴ et aux marques de position¹⁰⁵. Ce mélange des genres fait débat et a été critiqué par une partie de la doctrine : « il est difficile de ne pas y voir un certain paradoxe : la distinctivité ne doit pas être confondue avec l'originalité ou la nouveauté, pourtant un signe qui s'avère trop simple ne dépasse pas l'écueil de l'exigence de la distinctivité. N'y a-t-il pas un

rapprochement -un de plus- entre les conditions de validité propres au droit des marques et celles connues du droit d'auteur ou du droit des brevets ? »¹⁰⁶ ? D'autres estiment au contraire que ce rapprochement doit être salué et encouragé dès lors qu'il témoigne de la parenté étroite qui existe quant au fond « entre les conditions formellement différentes qui sont attribués aux trois régimes [droit d'auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles] », suggérant qu'il « serait sage d'abandonner une rhétorique qui survalorise les différences prétendues entre les trois régimes »¹⁰⁷.

Cette inoculation croisée n'est pas très heureuse. Elle occulte la différence de nature des droits en cause : la marque est un droit « d'occupation » dont le périmètre est limité par le principe de spécialité, alors que le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles sont des droits de « création ». La ligne de démarcation entre ces différents objets est joliment tracée par un auteur américain : « avec les marques, on est loin de la musique, de la littérature, de l'art, ou des inventions »¹⁰⁸. Afin de refléter cette réalité, les conditions d'accès à la protection ne peuvent être identiques, ni similaires. De plus, cette nouvelle approche de la distinctivité ne fait pas écho à la fonction d'identification de la marque. En effet, ce qui est original n'est pas nécessairement perçu par

¹⁰¹ CJCE, 16 sept. 2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, pts 40-41; TUE, 29 sept. 2009, T-139/08, Smiley, EU: T:2009:364, pt. 27; TUE, 25 sept. 2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU: T:2015:701, pt. 44; TUE, 3 déc. 2015, T-695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG (fig.), EU:T:2015:928, pt. 17; TUE, 17 déc. 2010, T-336/08, Hase, EU: T:2010:546, pt. 39; TUE, 6 juill. 2011, T-235/10, Uhr, EU:T:2011:331, pt. 32; TUE, 16 mars 2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), EU: T:2016:149, pt. 15.

¹⁰² TPICE, 13 juill. 2005, T-242/02, Top, EU: T:2005:284, pt. 91.

¹⁰³ CJCE, 21 janv. 2010, C-398/08 P, *Vorsprung durch Technik*, EU:C:2010:29, pt. 57; F. Picod, « La marque "Vorsprung durch Technik" n'est pas dénuée de caractère distinctif », *JCP G* 2010, n° 5, p. 233.

¹⁰⁴ TUE, 10 mars 2016, T-160/15, minicargo (fig.), EU: T:2016:137, pt. 31.

¹⁰⁵ TUE, 4 déc. 2015, T-3/15, Device of five stripes, EU: T:2015:937, p. 22.

¹⁰⁶ Y. Basire, « Actualités jurisprudentielle de droit de l'Union européenne », *Prop. Intell.* 2016, n° 60, p. 369 ; J. Schmidt-Szalewski, J.-L. PIERRE, *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, Litec, 2007, p. 191 ; Paul Mathély, *Le Nouveau Droit Français des Marques*, Paris, Journal Des Notaires et Avocats Eds, 1998, p. 59 ; F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Paris, Economica, 2010, p. 167 ; F. Laville, « De l'influence du droit d'auteur sur la validité des marques », *Prop. industr.* 2018, p. 22, 24.

¹⁰⁷ B. Michaux, « Cumuls et convergences dans la protection des droits intellectuels », in *Actualités en droits intellectuels*, Bruxelles, Editions, Bruylant, 2015, pp. 69-70.

¹⁰⁸ David W. Barnes, « A New Economics of Trademarks », (2006) 5 *New. J. Tech. & Intell. Prop.* 22; cité par C. Crampes, « Des produits et des marques », in *Les métamorphoses de la marque*, op. cit., p. 77.

le consommateur comme une marque. On évoquera notamment les titres de films ou le nom de personnages. Dans l'affaire concernant la marque « Dr No » titre du premier film de la série « James Bond », le Tribunal a jugé qu'en règle générale un titre renvoie au contenu artistique d'une œuvre et non à son origine commerciale : « que si le titre d'un film peut être protégé conformément à certains droits nationaux en tant que création artistique indépendante du film même, il ne peut pas bénéficier d'une façon automatique de la protection reconnue aux indicateurs d'origine commerciale, car seuls les signes qui développent les fonctions caractéristiques des marques peuvent bénéficier de cette protection »¹⁰⁹. Ce qui est vrai pour des titres d'œuvres ou le nom de personnages l'est également pour des œuvres artistiques qui, bien qu'originales selon les canons du droit d'auteur, ne sont pas perçues comme des marques et par conséquent ne sont pas distinctives¹¹⁰, mais également pour la forme d'un sac qui pourrait être protégée par le droit d'auteur d'un État membre, sans pour autant être distinctive au sens du droit des marques de l'Union¹¹¹, ou encore de la forme d'un tampon hygiénique¹¹².

2. La distinctivité des combinaisons de couleurs à l'aune de l'originalité

a. La combinaison de couleurs est banale

¹⁰⁹ TUE, 30 juin 2009, T 435/05, Dr. No, EU: T:2009:226, pt. 26; voir également OHMI, ch. rec., 20 avril 2009, R 526/2008-4 OCTOPUSSY (FIG. MARK) /OCTOPUSSY; à contrario OHMI, ch.rec., 31 août 2015 - R 2401/2014-4 - LE JOURNAL D'ANNE FRANK.

¹¹⁰ Y. Basire, « Public domain versus trade mark protection: the Vigeland case », (2018) 13.6 *JiPLP*, pp. 434-435.

¹¹¹ TPICE, 21 oct. 2008, T 73/06, Sac, EU: T:2008:454, pt. 32. Voir également, TUE, 17 déc. 2010, T 336/08, Hase, EU: T:2010:546, pt. 24 ; TUE, 26 nov. 2015, T 390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU: T:2015:897, pt. 25.

¹¹² TUE, 12 sept. 2013, T 492/11, Tampon, EU: T:2013:421, pt. 25.

Les épithètes « banal », « commune » et « usuelle » reviennent fréquemment dans la jurisprudence de l'Union pour qualifier les marques de couleurs¹¹³. On voit poindre ici l'une des notions clefs du droit d'auteur : car ce qui est banal est courant, ordinaire et manque d'originalité¹¹⁴.

b. La combinaison de couleurs est trop simple

Une marque trop simple ne transmet pas de message dont le consommateur pourrait se souvenir. C'est notamment le cas des figures géométriques de base, tel qu'un cercle, une ligne, un carré un rectangle¹¹⁵.

Cette solution a été retenue à l'égard d'une

combinaison de bleu et de rouge  dont l'enregistrement était sollicité à l'égard de vêtements. La chambre juge que la combinaison de deux couleurs de base est trop simple pour être mémorisée¹¹⁶. La conclusion est juste ; la motivation doit être corrigée. Ce n'est pas la simplicité de la combinaison qui est en cause. En relation avec des vêtements les couleurs, seules ou en combinaison, ne sont pas perçues comme un signe distinctif, mais comme un élément strictement esthétique.

c. La combinaison de couleurs n'est pas frappante

¹¹³ TUE, 28 janv.2015, T-655/13, Grün, EU: T:2015:49, pt. 31; OHMI, ch.rec.,26 avr. 2006, R 148/2004-2 - COULEUR ORANGE, pt 26; OHMI, ch.rec. 23 oct. 2015 - R 1206/2014-4 - HEATHER VIOLET COLOUR MARK, pt 17.

¹¹⁴ Dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 19 octobre 2018.

¹¹⁵ TUE, 13 juill. 2011, T-499/09, Purpur, EU: T:2011:367, pts.25,28,34; TUE, 13 avr.2011, T-159/10, Parallélogramme, EU: T:2011:176, pt. 28, 30; TPICE, 12 sept. 2007, T-304/05, Pentagon, EU: T:2007:271, pt. 33.

¹¹⁶ EUIPO, ch.rec., 24 juill. 2018, R 2751/2017-2, DEVICE OF TWO HORIZONTAL STRIPES ONE RED ONE BLUE (fig.), p t17.

Les mots « frappant », « accrocheur », « marquant »¹¹⁷ font partie de l'arsenal linguistique déployé par le Tribunal aux fins de l'appréciation du caractère distinctif d'un signe. En revanche, l'approche n'est pas toujours cohérente. Certains jugements rejettent le critère comme non-pertinent : « De surcroît, il est de jurisprudence constante que l'absence de distinctivité d'un signe, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne saurait résulter de la seule constatation de ce qu'il ne présente pas un aspect inhabituel ou frappant »¹¹⁸.

D'autres jugements au contraire retoquent la marque précisément sur cette base¹¹⁹. On évoquera notamment trois décisions des chambres qui ont jugé qu'une combinaison

de gris et de jaune ¹²⁰, une combinaison tricolore reprenant le bleu, le blanc et le rouge



¹²¹, ou encore d'une combinaison

de gris et de rouge , n'étaient pas « frappantes »¹²².

Le choix de ces adjectifs « banal », « commune », « usuelle », « simple », « frappant », « accrocheur », « marquant » n'est pas heureux. En premier lieu, on ne sait

¹¹⁷ TUE, 2 mai 2018, T-428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, pt 53; TUE, 7 juin 2016, T-220/15, WE CARE, EU:T:2016:346, pt. 46.

¹¹⁸ TUE, 24 avr. 2018, T-208/17, HP, EU: T:2018:216, pt. 43.

¹¹⁹ TUE, 9 juin 2018, T-413/17, 3D (fig.), EU: T:2018:356, pt. 29; 2TUE, 8 juin 2017, T 479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU: T:2017:441, pt. 32; TUE, 7 juin 2016, T 222/15, WE CARE, EU: T:2016:344, pt. 46.

¹²⁰ EUIPO, ch. rec., 10 juill. 2017, R 1624/2016-5, YELLOW-GREY (fig.), pt 19.

¹²¹ EUIPO, ch. rec. , 23 mai 2017, R 1284/2016-5, RED/BLUE/WHITE (col.), pt.25.

¹²² OHMI, ch. rec., 12 sept. 2014, R1033/2014-4 – Red, grey (Colour mark), pt.22.

quoi penser de cette « macédoine » linguistique qui avait été dénoncée en son temps par Robert Cazenave, *a fortiori* puisque ces mots sont tous synonymes ou apparentés¹²³. En second lieu, ces qualificatifs imposent un jugement de valeur qui ne repose pas sur une observation neutre et objective. La marque doit distinguer et non se distinguer.

3. Les marques trop complexes : les marques trop « colorées »

Il est admis par la jurisprudence que la complexité d'un signe constitue un obstacle à sa mémorisation et par-delà à la reconnaissance de son caractère distinctif : « À cet égard, il y a lieu de relever que la complexité d'une marque rend difficile sa mémorisation par des consommateurs plutôt qu'elle ne la facilite »¹²⁴. Cette conclusion a été retenue à l'égard des slogans¹²⁵, des marques sonores¹²⁶ et des marques de couleurs. Dans une affaire soumise à l'attention du Tribunal de l'Union, le demandeur souhaitait obtenir l'enregistrement de la marque qui apparaît ci-dessous (une combinaison de 24 carrés de couleurs) en relation notamment avec des « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques [...] ».



L'examineur comme la chambre avaient jugé que le signe serait perçu comme une mire de couleurs et non comme une marque. Le

¹²³ R. Cazenave, « Recherche sur la terminologie exprimant la distinctivité des marques », *Gaz. pal.* 1984 (1ère sem.), 167.

¹²⁴ TUE, 11 juill.2017, T 623/15, JEDE FLASCHE ZÄHLT! (fig.), EU:T:2017:480, pt. 86.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ OHMI, ch. rec., 11 juin 2014, R 87/2014 5, SOUND OF A SEQUENCE OF NOTES (SOUND MARK), pt. 7.

Tribunal, confirmant la décision de la chambre, juge que le signe est par trop complexe pour être mémorisé par le consommateur : « Aussi, eu égard à la complexité globale du signe demandé, le public pertinent dans son ensemble aura des difficultés à en retenir des détails particuliers ou à se souvenir de manière fiable des couleurs précises du signe demandé et de leur ordonnancement. Au surplus, il y a lieu de relever que cette difficulté de mémorisation sera accentuée par le fait que l'impression visuelle d'ensemble produite par ce signe pourra varier en fonction de la manière dont il sera utilisé. En effet, lorsqu'il sera apposé sur les produits ou sur leur emballage, en tout ou en partie, la structure graphique produite par le signe demandé variera en fonction de la forme de ces derniers »¹²⁷. La complexité de la combinaison de couleurs a été invoquée à l'encontre d'une marque prenant la forme d'un arc-en-ciel



¹²⁸ et encore d'une marque composée de 23



couleurs ¹²⁹.

d'enregistrement de marques de couleurs : 286 marques ont été enregistrées, pour l'essentiel il s'agit de combinaison de couleurs ; 382 ont été refusées et 184 demandes ont été retirées, en majorité des marques composées d'une seule couleur. En ce qui a trait aux combinaisons de couleurs, on observe que les juges de l'Union demeurent encore aujourd'hui très attachés à l'idée que les couleurs sont essentiellement perçues comme une simple « propriété des choses » ou selon leur fonction esthétique et non en tant que marque.

S. M.

Conclusion

L'enregistrement des marques de couleur unie ou plate demeure en principe possible. En pratique, il s'agit d'une chimère. La jurisprudence de l'Union a érigé une barrière de difficultés pour les marques de couleur unie ou de nuances d'une même couleur qui, sous couvert d'un impératif de disponibilité, ne peuvent être monopolisées. Quelques chiffres confortent cette conclusion. Depuis sa création, l'Office a reçu près de 900 demandes

¹²⁷ TPICE, 12 nov. 2008, T-400/07, *Farben in Quadraten*, EU:T:2008:492, pt. 47.

¹²⁸ OHMI, ch. rec., 19 fév. 2014, R 1317/2013-4 – *Colour gradient, rainbow*, pt. 16.

¹²⁹ OHMI, ch. rec., 5 dec. 2007 – R 1379/2007-2 – *Striped pattern of 23 colours per se*, pt. 19.

Les indications géographiques et autres signes officiels de qualité et d'origine, dans le projet français de transposition de la Directive « marques »

Benjamin FONTAINE

Conseil en propriété industrielle, avocat au barreau d'Alicante,
Associé E.G.Y.P (groupe Plasseraud)

Les indications géographiques, mentions traditionnelles pour le vin et spécialités traditionnelles garanties sont les signes officiels de la qualité et de l'origine directement visés par la dernière Directive « Marques », et dont la protection doit donc être incorporée de façon harmonisée au droit positif français. Ceci nécessite une réécriture des dispositions pertinentes du Code de la propriété intellectuelle, dont nous constaterons qu'elle produira un impact limité sur le fond, avec toutefois une limitation de la portée des motifs absolus de refus, mais plus notable sur les procédures de mise en œuvre, notamment avec un accès universel aux observations de tiers et l'introduction de procédures administratives de nullité de marques portant atteinte à des SIQO, et pour lesquelles l'INPI disposera d'une compétence exclusive.

Voilà déjà plus de trois ans que la dernière Directive Marque a été adoptée, et le projet de transposition en droit français vient seulement d'être rendu public. Le temps passe vite, et la France va donc se ranger au côté des pays qui ne respecteront pas le délai de transposition prévu par la norme européenne, fixé – pour l'essentiel et en tout cas pour ce qui nous intéresse ici – au 14 janvier 2019.

Nous souhaitons nous intéresser, dans cette analyse, aux effets de la transposition de la Directive en matière d'indications géographiques et autres signes officiels de la qualité. Dans ce domaine, le quinzième considérant de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques se contente assez laconiquement d'indiquer qu' « Afin de garantir que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques par la législation de l'Union et le droit national soient appliqués de façon uniforme et exhaustive dans toute l'Union lors de l'examen des motifs absolus et relatifs de refus, la présente directive devrait comprendre les mêmes dispositions relatives aux indications géographiques que le règlement (CE)

no 207/2009. En outre, il convient de faire en sorte que le champ d'application des motifs absolus soit également étendu aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties ».

Au risque de rallonger excessivement cette introduction, il nous faut détailler ce qu'on entend ici par l'expression « signes officiels de qualité et d'origine », auxquels nous nous référerons sous l'abréviation SIQO. Les SIQO constituent la reconnaissance du travail historique accompli dans les territoires pour acquérir un savoir-faire, une tradition, une qualité, une réputation, dans la production de produits, majoritairement alimentaires.

Les indications géographiques constituent le socle fondamental des SIQO. Si l'Appellation d'origine contrôlée en est l'élément le plus connu par le public français, les indications géographiques couvrent en réalité un spectre très large avec des sources de consécration multiples en droit français, européen et international. Cette profusion de sources est tout à fait regrettable, car elle n'est accessible qu'à un cercle restreint de spécialistes, et

entraîne une grande confusion et méconnaissance pour le public.

C'est en vertu du droit européen, qui tend à s'imposer de façon exclusive, que sont protégées la plupart des indications géographiques. Cette exclusivité a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de Justice, au motif essentiellement que les systèmes d'indications géographiques mis en place au niveau européen ont vocation à se substituer aux droits nationaux, et qu'à cette fin des protections nationales n'ont été prévues que de façon transitoire. Ceci est d'autant plus clair, selon la Cour, que les États membres sont parties à la procédure d'enregistrement des IG européennes (voir notamment l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2017 dans l'affaire C-56/16, PORT CHARLOTTE). Ce ne sont pas moins de quatre règlements qui consacrent des « appellations d'origine protégées », des « indications géographiques protégées » et des « indications géographiques », dans les domaines des denrées alimentaires, du vin, des spiritueux et des vins aromatisés :



Le droit français trouve encore à s'appliquer dans des domaines restreints, et l'on peut surtout mentionner ici les « indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux » (« IGPIA »). Ce titre, institué par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, vient combler un vide concernant les produits non agricoles. Il est vrai qu'au rythme auquel se déroule le projet d'adoption d'un règlement européen dans ce domaine, il n'est pas indu de prendre les devants au niveau national.

À l'international, l'Arrangement de Lisbonne constitue l'instrument incontournable, et probablement l'outil de l'avenir avec l'adhésion très attendue de l'Union européenne à l'Acte de Genève, conclu en 2015 et qui ouvre la voie à une reconnaissance des « indications géographiques » en sus des « appellations d'origine ». Cette dualité de titres tient compte de systèmes qui existent dans de nombreuses juridictions, permettant de consacrer des signes pour lesquels le lien avec le terroir est moins fort que pour les appellations d'origine.

Rappelons, enfin, l'importance que revêtent les multiples accords bilatéraux emportant la consécration des indications géographiques. Ceux-ci existent surtout au niveau européen. Il peut s'agir d'accords commerciaux globaux (par exemple le fameux accord CETA conclu avec le Canada), ou de transactions *ad hoc*, fondées par exemple sur la réciprocité (accords conclus avec la Chine), et nous n'oserons sous aucun prétexte en dresser une liste exhaustive !

Au-delà des indications géographiques, deux autres SIQO méritent de retenir notre attention dans le cadre de cette étude : les mentions traditionnelles pour le vin et les spécialités traditionnelles garanties.

Les mentions traditionnelles pour le vin (MTV) sont des termes qui sont susceptibles de remplir une double fonction, potentiellement cumulative : d'une part, identifier des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée (par exemple, l'expression « appellation d'origine contrôlée » pour des vins français), et d'autre part caractériser des caractéristiques associées à certains vins : caractéristique physique (ex. « tawny » pour du porto), historique (« vino santo » pour certains vins italiens), qualitative (« gran reserva » pour des vins espagnols), et d'origine (le fameux « château » pour des vins français, italiens voire luxembourgeois). Les mentions traditionnelles pour le vin sont donc des termes réglementés, et non des droits de propriété intellectuelle. Ces MTV sont

définies, et leur protection consacrée, par la législation communautaire sur le vin, à savoir le Règlement no. 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. On peut en trouver la liste exhaustive sur la base eAmbrosia, tout comme les AOP et IGP vitivinicoles (<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>).

Enfin les spécialités traditionnelles garanties (STG), sont des termes qui identifient une recette, une méthode d'élaboration, d'un produit alimentaire, et ce, sans contrainte de territoire. Pratiquement inconnues en France (la « moule de bouchot » constituant le spécimen unique), d'autres STG européennes sont plus établies, tel que le « jamón serrano » espagnol ou la « pizza Napoletana » italienne. Les STG sont définies et protégées en application du Règlement 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

Tels sont donc les signes dont la réforme législative européenne commande qu'ils soient désormais protégés harmonieusement dans les États membres. Nous constaterons que la réforme n'aura pas d'impact majeur sur le fond, puisque la protection des SIQO pouvait être mise en œuvre d'office par l'Institut sur la base de dispositions très larges visant à refuser des marques dont l'utilisation était légalement interdite. Au contraire, la réforme va avoir pour conséquence de limiter la portée des motifs absolus de refus, qui ne seront applicables qu'aux dispositions permettant de refuser l'enregistrement, et non l'usage, de marques postérieures. Sur la procédure, plusieurs innovations sont à soulignées, dont l'accès universel aux observations de tiers, et l'introduction de procédures de nullité auprès de l'INPI, lequel aura seule compétence pour annuler des marques portant atteinte à des SIQO.

Nous n'aborderons pas ici les autres signes officiels de la qualité que sont le label Rouge et l'Agriculture Biologique, qui reposent sur

des fondements et une mise en œuvre distincts et qui ne sont pas mentionnés dans la directive.

Nous analyserons dans une première partie le contenu et l'apport du nouveau droit positif sur le fond, avant d'aborder dans une seconde partie des questions de procédures liées à la mise en œuvre pratique des SIQO à la suite à la réforme.

Préalablement, nous rappellerons pour conclure ces propos introductifs que la nouvelle législation n'envisage pas d'ouvrir l'accès des marques collectives, et des marques de certification, aux signes descriptifs de l'origine géographique des produits et des services, alors que cette possibilité est offerte par la Directive. La marque collective de l'Union européenne, qui héberge de tels signes depuis plus de vingt ans, n'aura donc pas son pendant français. Rien de surprenant à cela, dans un pays traditionnellement hostile à l'assimilation des indications géographiques à des marques, et au vu d'une expérience européenne qui jusqu'à présent a montré ses limites. En effet, si les marques collectives de l'UE identifiant des indications géographiques sont relativement nombreuses, leur opposabilité est toutefois fort réduite, sous l'impulsion d'une jurisprudence trop prudente de la Cour de Justice. On rappellera à cet égard que la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt DARJEELING (20/09/2017, C-673/15P), que « *lorsque les signes en conflit sont, d'une part, des marques collectives et, d'autre part, des marques individuelles, la possibilité que le public puisse considérer que les produits et les services visés par les signes en conflit ont la même provenance géographique ne saurait constituer un facteur pertinent pour établir leur identité ou leur similitude* ». La fonction essentielle de ces marques est donc uniquement d'identifier des produits et services comme provenant des membres de l'association qui en sont titulaires.

1. La défense des SIQO dans le nouveau droit positif

Nous décrivons la proposition de transposition, avant de nous interroger sur sa pertinence, puis d'insister sur les défis importants à relever pour la défense des indications géographiques.

1.1 La proposition de transposition

Les indications géographiques ont la particularité de constituer à la fois des motifs absolus et relatifs de refus, ou de nullité, de marques. Les mentions traditionnelles pour le vin et les spécialités traditionnelles garanties, qui sont des termes simplement réglementés et qui ne constituent pas des droits de propriété intellectuelle, ne constituent que des motifs absolus de refus.

S'agissant d'abord des motifs absolus de refus, le projet de transposition effectue un effort louable de brièveté, en fondant dans une disposition unique les trois mesures reprises dans la Directive relative aux SIQO (article 4.1 points i), j) et k)). Ainsi, le nouvel article L. 711-3 dispose que

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, un signe :

d) Exclu de l'enregistrement en application de la législation française, de l'Union européenne ou d'accords internationaux prévoyant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ; ».

Cette disposition reflète fidèlement l'esprit de la Directive, en englobant largement les SIQO sans se hasarder à faire plus précisément référence au droit positif applicable. Ceci est évidemment préférable dans un contexte juridique complexe et mouvant. Le nouvel article L. 711-3 d) est donc une simple disposition de renvoi au droit applicable aux SIQO, et c'est préférable comme cela.

On rappellera que, si l'introduction de dispositions *ad hoc* est une nouveauté, son

impact concret est plus limité puisque l'office français avait déjà une pratique établie pour la protection des SIQO, sur la base des dispositions permettant le refus de marques dont l'utilisation est légalement interdite. Par exemple, la présence de la mention traditionnelle « château » dans une marque déposée et visant les vins impliquait déjà la nécessité de restreindre le libellé aux seuls « *Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation viticole exactement dénommée "CHATEAU XYZ"* », puisque telles sont les conditions requises légalement pour son utilisation.

S'agissant ensuite des motifs relatifs de refus, applicables pour mémoire aux seules indications géographiques (au sens large), la Directive repose sur une disposition en deux étapes (antériorité d'une indication géographique, dont le droit applicable permet d'interdire l'utilisation d'une marque) dont le modèle n'est pas repris dans le projet français. C'est regrettable, puisque le texte proposé n'effectue pas moins de trois renvois internes et est donc source de complexité. Ainsi, le nouvel article L. 711-4 dispose que

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment :

d) À une indication géographique enregistrée ou homologuée au sens de l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique, sous réserve de son enregistrement ou de son homologation ultérieurs ; ».

L'article L722-1 dispose notamment qu' « on entend par " indication géographique " :

a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;

b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;

c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ».

Et enfin, précisons donc que les « appellations d'origine » de l'article L. 115-1 (devenu L. 431-1) du Code de la Consommation sont celles

qui sont classiquement définies comme « la dénomination 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 au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains », et que les « indications géographiques » de l'article L. 721-2 sont celles qui identifient les produits non agricoles et non alimentaires, introduites en France en 2014.

En entrant comme il le fait dans le détail des indications géographiques susceptibles de constituer des droits antérieurs, le législateur français prend le risque de limiter la portée de la disposition, et ne permet pas d'anticiper des évolutions juridiques futures. Aussi, n'aurait-il pas été plus simple d'avoir recours à la notion plus large d' « appellations d'origine, indications géographiques et autres signes de nature équivalente », par exemple ?

Attention, ces deux dispositions ne sont nullement équivalentes. Les motifs absolus de refus, qui doivent être mis en œuvre d'office par l'INPI, ne trouvent à s'appliquer que pour autant que le droit applicable aux indications géographiques concernées prévoie expressément le refus de marques déposées postérieurement. Il faut rappeler à cet égard que les législations sur les indications géographiques sont généralement articulées autour d'une disposition générale définissant l'étendue de leur protection, et d'une disposition de portée plus restreinte permettant de refuser, ou d'annuler, des marques postérieures. C'est cette dichotomie qui est reprise ici dans le jeu des motifs absolus et relatifs de refus. Pour en faire l'illustration, citons ici les dispositions pertinentes du Règlement no. 1151/2012 relatif notamment aux IG des produits agricoles et des denrées alimentaires, dont l'article 14 dispose en substance, dans son premier alinéa, que

« Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation enfreindrait l'article 13,

paragraphe 1, et qui concerne un produit de même type est refusé (...) ».

L'article 13.1, auquel il est fait renvoi, prévoit que

« Les dénominations enregistrées sont protégées contre

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients; (...);

c) toute autre indication fautive ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »

1.2 La pertinence de la transposition

Si nous n'avons pas de réserves sur la façon dont le projet incorpore les dispositions des articles 4 et 5 de la Directive en matière de SIQO, nous devons toutefois nous interroger plus largement sur la pertinence d'une modification des dispositions existantes du Code de la propriété Intellectuelle. Était-il tout simplement nécessaire de modifier les dispositions actuelles du Code ?

En formulant cette question, nous ne faisons nullement référence aux dispositions classiques et larges visant les signes

descriptifs de l'origine géographique des produits et services, ou celles visant les signes susceptibles de tromper le public sur l'origine géographique desdits produits et services. Ces motifs de refus, à vocation universelle, demeurent et doivent être appliqués subsidiairement s'agissant des SIQO.

Nous songeons plutôt, en premier lieu, aux dispositions permettant de refuser une marque dont l'utilisation est légalement interdite. La disposition pertinente est celle de l'article L. 711-3 b), qui dispose que « *ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, un signe : (...) dont l'utilisation est légalement interdite* ». C'est grâce à cette disposition que des marques susceptibles de porter atteinte à des indications géographiques et autres SIQO ont pu être rejetées ou annulées jusqu'à présent. Il est fort intéressant de souligner le caractère large de cette disposition, qui permet de rejeter toute marque dont « l'utilisation » est interdite, et pas uniquement dont « l'enregistrement » est interdit. Ainsi, cette disposition a une portée plus large que les motifs absolus tels que définis par la Directive. Autrement dit, la Directive et sa transposition ont pour effet pratique de réduire la portée de la protection des indications géographiques dans la mise en œuvre de motifs absolus de refus, en droit français, ce qui est assez inattendu.

Mais ce n'est pas tout : la disposition susvisée demeure, dans des termes pratiquement identiques, dans le cadre de la réforme (le terme « utilisation » étant remplacé par « usage »...). D'aucuns seront donc tentés d'y recourir, à titre principal ou subsidiaire, pour réclamer une protection élargie dans le cadre de motifs absolus de refus. Nous doutons toutefois que l'INPI ou les tribunaux acceptent de mettre en œuvre cette dualité « complémentaire » de motifs absolus de refus au bénéfice des SIQO, au motif que la nouvelle disposition de l'article L. 711-3 d), directement issue de la Directive, constitue une *lex specialis*, donc exclusive (sans préjudice des dispositions à vocation générale, comme rappelé ci-dessus).

En second lieu, le Code contient déjà un motif relatif de refus, mais de portée limitée puisque formulé comme suit au point d) de l'article L. 711-4 : « *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : à une appellation d'origine protégée* ». Cela étant, cette disposition nécessitait une interprétation large et la nouvelle formulation retenue dans la réforme a finalement pour effet bénéfique d'en clarifier la portée.

En définitive, il n'était pas indispensable, *stricto sensu*, de transposer les dispositions de la Directive pour la défense des SIQO. Cela étant, les nouvelles dispositions ont à tout le moins une vertu pédagogique, celle de rappeler l'existence des SIQO et leur impact sur la validité des marques. Autrement dit, « cela va mieux en le disant », et en incorporant des dispositions renvoyant au droit des SIQO, le Code de la Propriété Intellectuelle gagne en clarté et en accessibilité.

1.3 Les défis à venir pour la défense des indications géographiques

L'introduction de dispositions harmonisées visant notamment à garantir la protection effective des indications géographiques constitue une nouvelle pierre dans un édifice communautaire largement inachevé.

La problématique est simple à comprendre, et nettement plus difficile à résoudre ! Le droit des marques et le droit des indications géographiques interagissent, à divers égards. Par exemple, on ne peut enregistrer et exploiter à titre de marque un signe qui porterait atteinte à une indication géographique. Or, les législations sur les marques et sur les SIQO sont autonomes, et utilisent des concepts juridiques distincts, et ce y compris sous les mêmes termes. Ainsi, les notions de « générique » et de « réputation » ont une signification distincte dans ces deux droits.

Pour illustrer la difficulté qu'il y a à interpréter le droit des indications

géographiques, et à permettre son interaction avec le droit des marques, il suffit de mentionner ici une décision tout à fait surprenante rendue par la première chambre de recours de l'EUIPO, le 30 novembre 2018, dans l'affaire « Colombiano Coffee House » (R 251/2016-1) : une décision de cinquante-et-une pages, après annulation de la décision d'une autre chambre par le Tribunal de l'Union européenne (jugement du 18 septembre 2015 dans l'affaire T-359/14), avec pour seul effet de renvoyer l'affaire à la division de première instance pour nouvelle évaluation ! Cette affaire a pour objet une demande de nullité formée par la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia contre la marque de l'Union européenne reproduite ci-après, fondée sur l'IGP Café de Colombia sur la base d'une combinaison de motifs absolus et relatifs de refus.



Si la chambre de recours a consacré une telle débauche d'énergie à cette affaire, c'est qu'il lui a paru nécessaire d'étudier en détail les dispositions pertinentes du règlement applicable à l'IGP Café de Colombia, de vérifier leur interprétation par la jurisprudence de la Cour de Justice, et de s'assurer de leur mise en œuvre pertinente par les Directives de l'Office, en soulignant leurs différences avec la terminologie du droit des marques. Et c'est donc dans une décision sous forme de commandement à l'attention de la Division d'Annulation que la première chambre s'attache à rappeler l'effet des décisions de la Commission portant enregistrement d'indications géographiques, eu égard notamment à la reconnaissance automatique de leur réputation, à la notion de réputation en droit des indications géographiques, à la définition et à la

distinction des notions de produits « du même type » et « comparables », ou encore à la classification des atteintes à l'indication géographique (notion « d'usage direct ou indirect », d'évocation », etc.). Dix ans après ses débuts, cette affaire n'est pas près de se conclure...

Il sera donc essentiel de veiller à la mise en œuvre harmonisée de la directive dans l'ensemble de l'Union européenne, et cet objectif ne pourra être atteint qu'à base de jurisprudence de la Cour, de programmes de convergence et de formations.

2. La mise en œuvre pratique de la défense des SIQO à la suite à la réforme

La nouvelle législation ne s'appliquera qu'à l'encontre des marques déposées à compter de son entrée en vigueur.

Il n'est pas inutile de rappeler ce principe d'application de la loi dans le temps, puisque de façon surprenante l'EUIPO a choisi d'appliquer universellement les dispositions résultant du règlement de 2015, y compris vis-à-vis de marques déposées antérieurement. L'EUIPO a fait ce choix dans un souci de simplicité et au motif que la législation est substantiellement la même (voir, à titre d'exemple, la décision de la Division d'Annulation du 30/09/2018 dans l'affaire 14 481 C, BORD'OH). Nous ne croyons pas cependant que cette pratique soit très heureuse.

Pour aborder la mise en œuvre pratique de la défense des SIQO dans le nouveau droit français, nous distinguerons le moment de l'intervention, l'intérêt et la qualité à agir, et la répartition des compétences entre les organes administratifs et judiciaires.

2.1 Le moment de l'intervention

Bien entendu, il appartient à l'INPI de rejeter d'office toute marque dont il estime qu'elle tombe sous le coup d'un motif absolu de

refus, en ce compris les indications géographiques, les mentions traditionnelles pour le vin et les spécialités traditionnelles garanties, en vertu de l'application combinée des articles L. 712-7 b) et L. 711-3 CPI. Le premier stipule en effet que doit être rejetée une demande d'enregistrement « *si le signe ne peut (...) être adopté comme une marque par application des (...) a à e de l'article L. 711-3* ».

Les tiers peuvent toutefois intervenir au soutien de l'examen réalisé l'INPI au moyen du dépôt d'observations. Conformément à l'article L. 712-3, les observations ne peuvent être formulées que vis-à-vis de motifs absolus de refus. Sont donc concernées les indications géographiques, mais uniquement vis-à-vis des dispositions prévoyant le refus d'enregistrement de marques postérieures, ainsi que les mentions traditionnelles pour le vin et autres spécialités traditionnelles garanties. On le sait, les tiers qui formulent des observations ne deviennent pas parties à la procédure, et doivent donc attendre l'enregistrement d'une marque litigieuse pour en solliciter formellement la nullité.

En complément de telles initiatives, certains tiers peuvent également former opposition à l'enregistrement de marques postérieures en invoquant une ou plusieurs indications géographiques antérieures, sur le fondement du cinquième point de l'article L. 712-4 CPI. Les procédures d'opposition présentent le double avantage d'être des procédures contradictoires ouvrant des voies de recours à l'opposant, et d'être fondées sur des dispositions potentiellement plus larges, à savoir celles qui permettent de contester l'usage (et non pas seulement l'enregistrement) de marques postérieures. Les MTV et STG ne constituant pas des « droits antérieurs », mais uniquement des termes dont l'usage est réglementé, leur défense ne peut pas être mise en œuvre par le biais de procédures d'opposition.

Enfin, les actions en nullité permettent de cumuler les motifs absolus et relatifs de refus, et sont ouvertes pour la défense de toutes les SIQO.

2.2 L'intérêt et la qualité à agir

L'intérêt ou la qualité à agir doivent être distingués selon que sont invoqués des motifs absolus ou relatifs de refus.

Comme indiqué précédemment, les motifs absolus de refus peuvent être invoqués au bénéfice de l'ensemble des SIQO, avec toutefois une limite importante s'agissant des indications géographiques, à savoir celle du premier degré de protection permettant le refus de marques postérieures. Dans le projet de transposition, il est prévu que ces motifs pourront être soulevés par tout tiers, sans limitation, dans le cadre d'observations et de demandes de nullités. Et il est intéressant de relever que ceci sera vrai sans avoir à justifier d'un intérêt à agir, contrairement à la pratique actuelle. Ainsi, s'agissant des observations, la nouvelle formulation de l'article L. 712-3 prévoit que « *toute personne peut formuler des observations écrites auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle* », alors que dans sa rédaction actuelle cette possibilité d'intervention est limitée à « *toute personne intéressée* ». De même, le nouvel article L. 716-2 prévoit que les demandes de nullité de marque sont introduites par « *toute personne physique ou morale* » agissant notamment sur le fondement de l'article L. 711-3 du Code. Voilà qui est donc tout à fait intéressant : tout tiers, sans restriction aucune, pourra sensibiliser l'INPI sur ce qu'il estime constituer une atteinte à un SIQO, dans un dépôt de marque. Cette nouvelle pratique se rapproche de celle en vigueur auprès de l'EUIPO, et qui de fait est essentiellement utilisée pour alerter l'Office d'Alicante de motifs absolus fondés sur des atteintes à des indications géographiques.

En revanche, pour la mise en œuvre de motifs relatifs de refus, réservés comme on sait aux marques dont l'utilisation est susceptible de porter atteinte à une indication géographique (pour mémoire, article L. 711-4), seules ont qualité à agir les « *personnes autorisées à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée, et notamment d'en assurer la gestion ou*

la défense ». Ceci est vrai tant au stade de l'opposition (article L. 712-4-1) qu'à celui de la nullité (article L. 716-2 3°). La notion de personne autorisée permet utilement de dépasser la notion de « titulaire ». Classiquement, en France, les personnes autorisées sont l'Institut National de l'origine et de la Qualité (INAO) et les conseils interprofessionnels, tel que le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) pour la mise en œuvre de l'appellation Champagne : le premier l'est en vertu des missions qui lui sont confiées, telles que définies par l'article L. 642-5 du Code rural et de la Pêche maritime, et les seconds le sont si les dispositions légales qui les consacrent leur octroient cette mission. La réforme permettant la conduite d'actions fondées sur des droits multiples, l'on peut imaginer que l'INAO puisse assurer simultanément, mais seul (exigence de titulaire unique), la défense de plusieurs indications géographiques, dans l'hypothèse par exemple d'une marque complexe reproduisant ou évoquant plusieurs appellations.

Pour tenter de résumer ce qui précède, nous vous invitons à consulter le tableau suivant :

	Observations (L. 712-3)	Oppositions (L. 712-4-1)	Nullités (L. 716-2)
Indications géographiques, premier niveau de protection - signes « exclus » de l'enregistrement (L. 711-3)	Tout tiers	Exclu du champ des oppositions	Tout tiers
Indications géographiques	Exclu champs	Personnes	Personnes

ues, second niveau de protection - signes dont l'utilisation est interdite (L. 711-4)	des observations	autorisées	autorisées
Mentions traditionnelles pour le vin (L. 711-3)	Tout tiers	Exclu du champ des oppositions	Tout tiers
Spécialités traditionnelles garanties (L. 711-3)	Tout tiers	Exclu du champ des oppositions	Tout tiers

3. La compétence

Les indications géographiques et autres SIQO sont directement impactées par la grande nouveauté de la réforme que constitue la mise en place de procédures de nullité auprès de l'INPI, à l'horizon 2023. L'Institut se voit même reconnaître une compétence de nature exclusive pour les actions à titre principal. Ainsi, le projet d'article L. 716-5 prévoit que « I. Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle : 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés aux articles (...) L. 711-3, aux (...) d (...) de l'article L. 711-4 (...) ». L'INPI voit donc son rôle grandement renforcé, avec la gestion de ces nouvelles procédures en sus des examens d'office des motifs absolus et des oppositions. En appel, le contrôle de la légalité des décisions de l'INPI continuera à être exercé par quelques cours d'appel, selon le modèle actuel.

L'INPI saisi en opposition ou en nullité, les dispositions réglementaires du projet de transposition prévoient les circonstances dans lesquelles ces procédures doivent être suspendues ou clôturées (jeu des articles R. 712-17 / R 712-18, et R. 716.6 / R. 716-7). Il

s'agit là d'anticiper le cas de figure relativement rare d'indications géographiques antérieures non encore enregistrées au moment du déclenchement des actions. Assez curieusement, le projet emporte obligation à l'opposant ou au demandeur à l'action en nullité de notifier à l'Institut l'enregistrement de l'indication géographique antérieure, dans un délai de six mois (R. 712-18 4° et R. 716-7 6°). À défaut, la procédure sera clôturée par l'Institut. Ces dispositions nous paraissent tout à fait inopportunes (et au demeurant la première relative aux oppositions est rédigée de façon incomplète puisque seules les publications au BOPI y sont mentionnées s'agissant des indications géographiques, alors que ces dernières peuvent être consacrées par d'autres moyens).

Reste enfin à déterminer si les quelques tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques (et qui sont également compétents en matière de marque), pourront connaître d'actions - non pas reconventionnelles en nullité des SIQO, ce qui n'a pas de sens compte tenu de la nature particulière de ces signes et de leur régime juridique -, mais de nullité à titre principale de marques dans l'hypothèse de l'introduction d'actions connexes en atteinte à un SIQO. Alors qu'une telle hypothèse est prévue s'agissant des actions en contrefaçon de marques (article L. 716-5 II), rien de tel n'est indiqué s'agissant des SIQO, et il convient donc de répondre négativement à cette question, du moins tant qu'aucune juridiction n'appliquera cette disposition *mutatis mutandis*.

B.F.

Le droit des marques en Turquie

Belgin ÖZDILMEN GÜRHAN

Avocat inscrit au barreau d'Istanbul
et anciennement inscrit au barreau de Paris

La Turquie aspirant depuis des décennies à devenir membre de l'Union européenne, ses dispositions législatives dans le domaine des marques sont conformes aux exigences européennes. La protection de la marque est conditionnée, comme dans de nombreux pays, par un dépôt auprès de l'autorité compétente. Toutefois, si une marque ne remplit pas les critères subjectifs pour rester enregistrée, le titulaire de celle-ci peut perdre tous ses droits.

Introduction

La Turquie qui occupe le deuxième rang après la Chine en matière de contrefaçon¹ s'est pourtant dotée d'un système de protection des marques dès le 19^e Siècle. Alors même que la notion de droit de propriété industrielle commençait à voir le jour en Europe à cette époque avec la révolution industrielle, la Turquie, jadis l'Empire Ottoman, a dès 1871 adopté une ordonnance réglementant la notion de marque. Il s'agit de l'«*Alameti Farika Nizamnamesi*»². Cette ordonnance était inspirée par la Loi du 23 juin 1857, régissant alors le droit des marques en France³. Elle a ensuite été codifiée avec la Loi relative aux Marques numérotée 551 et datée du 3 mars 1965. Cette loi, ne répondant plus aux nouveaux besoins dans ce domaine, a été

abrogée pour être remplacée par le Décret numéroté 556 en date du 24 juin 1995 (ci-après, le «**Décret**»), qui a réglementé pendant de longues années les droits relatifs aux marques. Enfin, plus récemment, a été adoptée la Loi numérotée 6769 datée du 10 janvier 2017 sur la Propriété Industrielle (ci-après, la «**Loi**») qui a abrogé en grande partie le Décret précité.

Sur le plan international, la Turquie a adhéré en 1925 à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883⁴. Elle est également partie contractante de la Convention de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, en vigueur depuis le 12 mai 1976. Ainsi, l'Office Turc des Brevets et des Marques (en Turc «*Türk Patent ve Marka Kurumu*» et ci-après «**l'Office**»), l'organisme public chargé de l'administration des droits de propriété industrielle, participe régulièrement aux programmes de coopération de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, mais aussi de l'Office Européen des Brevets et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après **EUIPO**). Aussi, est-elle partie à dix-sept

¹ <http://www.oecd.org/fr/industrie/les-echanges-mondiaux-de-produits-contrefaits-s-elevent-apres-de-500-milliards-usd-par-an.htm>

² Le titre intégral de cette ordonnance est «*Fabrika Ma'mulâtıyla Eşya-yı Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname* ». Elle a été adoptée le 10 septembre 1871 et est entrée en vigueur six mois après soit en février 1872, conformément à son article 24,

³ L. FIKRİ, «*Mülkiyet-i Sınainin Suret-i Temin ve Himayesi*», *İstanbul Barosu Mecmuası*, Sene 1, Eylül 1927, n° 9, p.487

⁴

http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?country_id=173C

Traités Internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle⁵.

Le gouvernement Turc mène, par ailleurs, une politique de soutien à l'innovation et à l'investissement qui repose pour la période 2015-2018 sur une «Stratégie nationale et un plan d'action en matière de droits de propriété intellectuelle». En effet, en 2015 ont été adoptés un document stratégique exhaustif sur la propriété intellectuelle et un plan d'action qui prévoient quatre domaines prioritaires de développement: le renforcement des capacités, la commercialisation, la sensibilisation et l'élaboration d'une législation relative à la propriété intellectuelle.

L'article 1 de la Loi spécifie avoir pour objectif «la protection des droits relatifs aux marques [...] afin de contribuer au développement social, économique et technologique». Les dispositions spécifiques au droit des marques sont prévues aux articles 4 à 32 de la Loi. Avec cette Loi, de nombreuses modifications sont apportées au droit des marques de ce pays qui, par la même occasion, a codifié la jurisprudence existante en la matière. La Turquie aspirant depuis des décennies à devenir membre de l'Union Européenne, ses dispositions législatives dans le domaine des marques sont conformes aux exigences européennes^{6 7}.

Ainsi, il s'avère intéressant d'exposer dans un premier temps la protection de la marque en Turquie **(I)**, pour ensuite s'attarder sur la fin des droits assurés par la protection de la marque **(II)**, tout en signalant les nouveautés apportées par la Loi.

⁵

http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?country_id=173C

⁶ Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques,

⁷ Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union Européenne,

I. La protection de la marque en Turquie

La protection de la marque est conditionnée, comme dans de nombreux pays, par un dépôt auprès de l'autorité compétente, à savoir, en Turquie, l'Office Turc des Brevets et des Marques. Cette protection concerne un domaine dont les limites ont été plus ou moins élargies par la Loi **(A)**. Une fois déposée conformément aux conditions exigées par la Loi, le titulaire de la marque bénéficie de nombreux droits ainsi que d'actions destinées à les faire respecter **(B)**.

A. Domaine de la protection

Sous la condition (i) qu'il puisse permettre de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et (ii) prendre place au registre des marques tenu par l'Office sous une forme permettant de distinguer de façon claire et nette le sujet de la protection, (iii) une marque peut être constituée de tout type de signe. Ces signes sont notamment les mots, y compris les noms de personnes, les formes, les lettres, les nombres, les formes des produits ou de leur emballage et depuis la Loi, les couleurs et les sons⁸. Avant cela, le signe pouvant être qualifié de marque devait pouvoir être représenté graphiquement⁹. La nouvelle définition de la marque se trouvant dans la Loi qui, certes a été complétée, est moins exhaustive que celle existant en droit français¹⁰. Ce manque d'exhaustivité ne signifie nullement que les signes pouvant constituer une marque sont moins nombreux. Le Décret ainsi que la Loi ne font pas une énumération stricte des signes pouvant être qualifiés de marque. Il s'agit d'une liste indicative. Les sons, les mélodies, les phrases musicales, les dispositions, les combinaisons ou les nuances de couleurs ainsi que les

⁸ Article 4 de la Loi,

⁹ Article 5 du Décret,

¹⁰ Article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle français,

odeurs pouvaient déjà, sous l'empire du Décret, être déposées en tant que marque. Par exemple, pour les sons, la retranscription de ceux-ci par des notes de musique ou un sonagramme permettaient leur représentation graphique et donc remplissaient les exigences du Décret¹¹.

Pour qu'un signe puisse être enregistré en tant que marque, il est essentiel que celui-ci présente un caractère distinctif. Un signe en est dépourvu et fera l'objet d'un refus d'enregistrement de la part de l'Office lorsqu'il désigne l'espèce, la variété, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ou les autres caractéristiques du bien ou de la prestation de service ou désigne exclusivement le produit ou la prestation de service ou en constitue l'élément principal¹². De tels signes se voient opposer un motif absolu de refus d'enregistrement, leur enregistrement étant source de concurrence déloyale¹³. Les autres motifs absolus de refus prévus par la Loi sont¹⁴:

- les signes identiques ou d'une ressemblance ne permettant pas de les distinguer d'une marque enregistrée antérieurement ou ayant fait l'objet d'une requête d'enregistrement auprès de l'Office pour des produits ou des services identiques ou semblables¹⁵,

- les signes qui doivent être refusés en vertu de l'article 6bis de la Convention de Paris,
- les signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,
- les signes qui sont de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service,
- les signes comportant les valeurs ou les symboles religieux.

Concernant le signe identique ou d'une ressemblance ne permettant pas de le distinguer d'une marque enregistrée antérieurement ou ayant fait l'objet d'une requête d'enregistrement auprès de l'Office pour des produits ou des services identiques ou semblables, la Loi prévoit désormais la possibilité de l'enregistrer en tant que marque à la condition de soumettre à l'Office le consentement écrit avec authentification notariale du titulaire de la marque enregistrée antérieurement. La Loi vise également les motifs relatifs de refus, au titre desquels, nous pouvons citer (i) l'identité ou la ressemblance d'une marque avec une marque enregistrée antérieurement pour des produits ou des services identiques ou semblables de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, y compris le risque d'association avec la marque antérieure, (ii) la marque dont l'enregistrement est requis en son propre nom par l'agent ou le représentant commercial du titulaire de la marque enregistrée antérieurement et qui est identique ou semblable au point de prêter à confusion, sans l'autorisation du titulaire de la marque antérieure et aucun motif valable, (iii) la demande d'enregistrement d'une marque faite de mauvaise foi¹⁶. Dans le cas des motifs relatifs de refus, le refus est prononcé suite à l'objection du titulaire de la marque antérieure.

¹¹ Yrd. Doç. Dr. Sevilay EROĞLU, «Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili».

¹² Article 5 (1) c) de la Loi qui est très similaire à l'article L 711-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle français et en conformité avec la Directive.

¹³ S. Arkan, *Marka Hukuku*, Tome I, Ankara, 1997, 1ère édition, p.77; Ü. Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat Kitapçılık*, 2012, 5^e édition, p. 345.

¹⁴ Article 5 de la Loi.

¹⁵ Dans la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, il s'agit d'un motif relatif de refus (Article 5).

¹⁶ Article 6 de la Loi.

Une fois la marque enregistrée, le titulaire de celle-ci a la possibilité d'interdire aux tiers, en l'absence de son consentement:

- l'usage d'un signe identique avec la marque enregistrée pour des produits ou services entrant dans le cadre de la protection,
- l'usage d'un signe identique ou semblable à la marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits et services pour lesquels la marque est enregistrée de nature à créer un risque de confusion par le public, y compris le risque d'association avec la marque antérieure,
- lorsque la marque enregistrée jouit d'une renommée en Turquie, l'usage sans juste motif d'un signe qui tirerait profit de ladite renommée, lui portant préjudice ou portant atteinte au caractère distinctif de la marque,
- concernant les signes remplissant les conditions énumérées ci-dessus, de les apposer sur le produit ou l'emballage, de mettre sur le marché les produits portant de tels signes, de faire une offre de ces produits, de les stocker, d'offrir ou de fournir des services sous de tels signes, d'importer ou d'exporter des produits sous de tels signes, les utiliser sur les documents d'affaires ou la publicité de l'entreprise, d'utiliser de tels signes en tant que nom de domaine, de code directif, de mots clés ou sous d'autres formes semblables sur internet, de les utiliser en tant que dénomination sociale ou nom commerciale, de les utiliser dans des publicités comparatives illicites.

Les droits énumérés ci-dessus sont intégralement identiques à ceux qui sont prévus aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 10 de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États

membres sur les marques (ci-après la «**Directive**»). La Loi permet au titulaire de la marque enregistrée d'intenter une action en justice pour l'obtention de dommages et intérêts à l'encontre des tiers qui portent atteinte aux droits qui lui sont conférés.

Par ailleurs, suite à son enregistrement, si une marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux en Turquie par son titulaire pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée pendant une période de cinq ans et ce sans aucun motif valable ou si son usage est suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, l'annulation de la marque est alors prononcée¹⁷.

B. L'enregistrement de la marque et les droits résultant de cet enregistrement

Pour être titulaire des droits prévus par la Loi sur une marque, il faut que celle-ci soit enregistrée. L'enregistrement de la marque se fait auprès de l'Office dont la dénomination a changé avec la Loi. En effet, avant la Loi, cet office s'appelait l'Institut turc des Brevets, cette ancienne dénomination ne reflétant pas réellement toutes ses fonctions. Cet Institut avait vu le jour avec le Décret-Loi daté du 24 juin 1994. Avant cette date, c'est le Ministère du Commerce et de l'Industrie qui était en charge des droits de propriété industrielle.

Une requête doit ainsi être déposée à l'Office afin qu'un signe puisse être enregistré en tant que marque. Elle peut être déposée soit par le requérant lui-même, soit par les agents de marque et brevet¹⁸.

L'Office procède à l'examen des conditions de forme et des conditions de fond pour rendre sa décision. S'agissant des conditions de forme, lorsque le dépôt est réalisé, le requérant doit, conformément au principe de la spécialité de la marque, préciser les biens ou les services pour lesquels il souhaite l'enregistrement de la marque conformément

¹⁷ Article 9, alinéa 1 de la Loi,

¹⁸ Article 11, alinéa 3 de la Loi,

à la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques qui a été instituée en vertu d'un arrangement conclu lors de la Conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957 et révisé à plusieurs reprises et auquel la Turquie a décidé de participer en date du 12 juillet 1995.

Il faut également que la demande d'enregistrement contienne des informations sur l'identité du demandeur, une représentation de la marque, la liste des produits ou des services concernés et le justificatif de paiement des redevances. Si des lettres non issues de l'alphabet latin ont été utilisées dans la représentation de la marque, il faut également spécifier leur équivalent dans l'alphabet latin. De même, si la requête est faite dans le cadre du droit de priorité dont dispose le requérant, il doit également fournir le justificatif de paiement concernant l'utilisation de ce droit.

Le droit de priorité est réservé aux personnes ayant la nationalité des pays qui sont parties à la Convention de Paris et à l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce ou, si elles n'ont pas la nationalité de ces pays, aux personnes qui y sont établies¹⁹. Ce droit permet à la personne qui a régulièrement fait une demande d'enregistrement de marque auprès de l'autorité compétente dans l'un des pays décrits ci-dessus ou dans un autre pays d'avoir la priorité pour le dépôt de la même marque en Turquie pendant un délai de six mois à partir de la date de dépôt initial. Il faut que cette demande soit faite pour les mêmes biens ou services pour pouvoir jouir du droit de priorité. L'Office exige la présentation d'un document de droit de priorité délivré par l'autorité compétente du pays dans lequel un dépôt antérieur a été effectué. La requête ainsi déposée auprès de l'Office à l'appui d'un droit de priorité entraîne un refus d'enregistrement des marques déposées pendant l'intervalle qui sont identiques ou similaires à la marque du titulaire du droit de

priorité et qui concernent des produits ou services identiques ou similaires.

La Loi comprend également des dispositions relatives à l'enregistrement international des marques²⁰ dans le cadre du Protocole²¹ relatif à l'Arrangement de Madrid daté du 14 avril 1891 et modifié le 28 septembre 1979²². Une demande internationale produira ainsi les mêmes effets qu'une demande faite directement auprès de l'Office.

L'Office qui a procédé à l'examen des conditions de forme accordera un délai supplémentaire de deux mois au requérant si les conditions de forme ne sont pas remplies²³. Une fois les conditions de forme remplies, l'Office s'attardera sur les conditions de fond. La requête tendant au dépôt d'une marque doit concerner un signe qui permette de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et prendre place au registre des marques, tenu par l'Office, sous une forme permettant de distinguer de façon claire et nette le sujet de la protection. Aussi, ce signe ne doit pas être constitutif d'un motif absolu de refus. Suite à cet examen, le refus peut être prononcé pour l'intégralité ou une partie des biens ou services pour lesquels la protection est requise.

Une fois toutes les conditions de forme et de fond remplies, la demande de dépôt d'une marque sera publiée dans le Bulletin Officiel des Marques (en Turc, «*Resmi Marka Bülteni*»). Cette publication permet aux personnes tierces d'émettre des observations et des objections relatives à la marque dont l'enregistrement est requis. Toutes personnes tierces peuvent ainsi émettre des observations selon lesquelles il n'est pas possible d'enregistrer la marque pour des motifs

²⁰ Article 14 de la Loi,

²¹ Le Protocole relatif à l'arrangement de Madrid a été conclu en 1989 afin d'assouplir le système de Madrid,

²²

http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?fi_le_id=283532

²³ Article 15, alinéa 1 de la Loi,

¹⁹ Article 12 de la Loi. Le droit de priorité est aussi prévu à l'article 4 de la Convention de Paris,

absolus de refus à l'exception de celui relatif à l'identité ou la similitude du signe ne permettant pas de le distinguer d'une marque enregistrée antérieurement ou ayant fait l'objet d'une requête d'enregistrement auprès de l'Office pour des produits ou des services identiques ou semblables²⁴. L'émission de telles observations ne leur octroie pas la qualité de partie à la procédure devant l'Office. Concernant l'opposition à l'enregistrement d'une marque, celle-ci peut être faite par écrit par le titulaire d'une marque antérieure dans un délai de deux mois suivant la date de publication de la demande d'enregistrement de la marque dans le Bulletin Officiel des Marques²⁵. Une telle opposition doit bien évidemment être motivée. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi, il est également requis du titulaire de la marque antérieure qui fait opposition d'apporter la preuve d'un usage sérieux de la marque en Turquie pendant la période de cinq ans qui précède la date de demande d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de l'opposition²⁶. Si la preuve de l'usage sérieux de la marque n'a pu être apportée que pour une partie des produits ou des services qui font l'objet de la protection, l'opposition ne sera examinée que pour ces produits ou services utilisés. Suite à l'examen de l'opposition, l'Office pourra refuser d'enregistrer la marque pour une partie ou l'intégralité des produits ou des services pour lesquels la demande est faite ou rejeter l'opposition. La décision ainsi rendue par l'Office peut également être contestée par écrit dans un délai de deux mois suivant la signification de celle-ci. Suite à l'examen de la contestation faite en bonne et due forme, l'Office rendra sa décision définitive. Le constat qui peut être fait concernant la procédure d'opposition est sa conformité avec

celle prévue aux articles 43 et 44 de la Directive.

La marque dont la demande d'enregistrement (i) remplit toutes les conditions de forme et de fond prévues par la Loi, (ii) est publiée dans le Bulletin Officiel des Marques, (iii) n'a fait l'objet d'aucune opposition ou les oppositions faites ont été rejetées par l'Office, est publiée dans le Bulletin Officiel des Marques. La marque fait alors l'objet d'une protection pour les biens ou services requis pendant un délai de dix ans à partir de la date de demande d'enregistrement faite auprès de l'Office. Ce délai de protection est renouvelable pour des périodes de dix ans²⁷, comme en France²⁸. La demande de renouvellement peut être faite que pour une partie des produits ou services jouissant de la protection.

Une fois la marque déposée, le titulaire de celle-ci dispose d'un monopole d'exploitation sur les produits et les services protégés par ladite marque. Celui-ci peut alors, s'il le souhaite, concéder une licence d'exploitation exclusive ou non exclusive sur la marque sur l'intégralité ou une partie des produits ou services jouissant de la protection²⁹. En cas d'atteinte au monopole ainsi constitué, le titulaire de la marque dispose d'un bouclier juridique efficace lui permettant de protéger sa marque. Il peut intenter aussi bien une action civile pour l'obtention de dommages et intérêts qu'une action pénale. Pour ce qui est des sanctions pénales prévues contre les personnes à l'origine de la fabrication, la vente, la distribution de produits contrefaits, celles-ci peuvent prendre la forme d'une peine d'emprisonnement allant de un an à trois ans et de 20.000 jours amendes maximum³⁰.

²⁴ Article 17, alinéa 1 de la Loi.

²⁵ Article 18, alinéa 1 de la Loi. Ce délai était de trois mois avant la Loi. Il est désormais de deux mois comme en France (article L 712-3 du Code de la propriété intellectuelle).

²⁶ Article 19, alinéa 2 de la Loi.

²⁷ Article 23 de la Loi.

²⁸ Article L 712-1, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle français.

²⁹ Article 24 de la Loi.

³⁰ Article 30, alinéa 1 de la Loi.

II. La perte du droit de marque

L'enregistrement d'un signe en tant que marque auprès de l'Office ne signifie nullement que les tiers ne peuvent plus exercer aucun acte à son encontre. Si une marque ne remplit pas les critères subjectifs pour rester enregistrée, le titulaire de celle-ci peut perdre tous ses droits suite à une procédure de déchéance ou de nullité à son encontre (A). Les droits assurés par la protection de la marque peuvent également s'éteindre par la volonté du titulaire de celle-ci (B).

A. Déchéance et nullité de la marque

Tout comme la Directive, la Loi consacre uniquement trois articles à la déchéance et à la nullité d'une marque³¹.

Contrairement à ce qui est préconisé par la Directive, la procédure de déchéance existant en Turquie n'est pas de nature administrative. En effet, la requête de déchéance d'une marque n'est pas présentée à l'Office; c'est le juge en propriété industrielle du lieu du domicile du titulaire de la marque dont la déchéance est demandée qui est compétent. En Turquie, la procédure de déchéance a donc une nature judiciaire. En tout état de cause, la Directive qui consacre une procédure administrative de déchéance pour les États membres de l'Union européenne n'empêche pas le recours judiciaire en la matière. L'article 45, alinéa 1 de la Directive dispose à cet effet :

« Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque ».

Le droit français prévoit également – et ce avant la transposition de la nouvelle Directive – une procédure judiciaire pour la déchéance d'une marque, l'article L 714-5, alinéa 3 du

Code de la propriété intellectuelle disposant :
« La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée (...) ».

L'action en justice tendant à l'obtention de la déchéance d'une marque peut être introduite par le procureur de la République, par les autorités administratives intéressées et par toute personne intéressée à l'encontre du ou des titulaire(s) de la marque concernée. Il n'est pas possible que l'Office soit partie à une telle procédure.

La déchéance d'une marque peut être requise en présence des motifs absolus de refus ou des motifs relatifs de refus d'enregistrement d'une marque de la part de l'Office. Néanmoins, si une marque a été enregistrée alors même (i) qu'elle ne présentait pas un caractère distinctif, (ii) qu'elle désignait l'espèce, la variété, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ou les autres caractéristiques du bien ou de la prestation de service ou exclusivement le produit ou la prestation de service ou en constituait l'élément principal, (iii) ou qu'elle est constituée de signes utilisés dans le domaine commercial par tout le monde ou servant à distinguer les membres d'une profession, d'un domaine artistique ou commercial et qu'elle acquière un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, il n'est plus possible de prononcer la déchéance d'une telle marque. La Loi dispose également que le titulaire d'une marque antérieure ne peut obtenir la déchéance d'une marque postérieure dont il aurait dû avoir connaissance de l'utilisation s'il est resté silencieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, dès lors que la marque postérieure n'a pas été enregistrée de mauvaise foi.

Aussi, si la déchéance est requise en raison de l'identité ou la similitude de la marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits et services avec une marque antérieure de nature à créer un risque de confusion par le public, y

³¹ Articles 45, 46 et 47 de la Directive et 25, 26 et 27 de la Loi.

compris le risque d'association avec la marque antérieure, il appartient au titulaire de la marque antérieure à l'origine de l'action en justice en déchéance de prouver qu'il a fait un usage sérieux de sa marque pour tous les produits ou services jouissant de la protection pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant la date d'introduction de l'action en justice³².

La déchéance peut être prononcée pour une partie seulement des produits ou des services qui jouissent de la protection.

Nous constatons que la procédure de déchéance prévue par le droit turc ne s'applique pas pour les mêmes motifs que ceux prévus par la Directive. En effet, les motifs de déchéance prévus par cette dernière sont l'absence d'usage sérieux³³ d'une marque, la marque devenue générique ou l'indication trompeuse^{34 35}.

En Turquie, les motifs prévus par la Directive pour la déchéance sont ceux pouvant entraîner la nullité d'une marque. La procédure de nullité existant en droit turc est, pour le moment, également de nature judiciaire. La Loi prévoit une procédure de nullité de nature administrative³⁶. Toutefois, les dispositions relatives à la procédure administrative de nullité n'entreront en vigueur que sept ans après la publication de la Loi³⁷, soit le 10 janvier 2024. Une telle procédure assurera la rapidité et l'efficacité de celle-ci. Il est possible pour toute personne

intéressée de requérir la nullité d'une marque enregistrée:

- si la marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux en Turquie par son titulaire pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée pendant une période de cinq ans, et ce, sans aucun motif valable ou si son usage est suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans,
- la marque est devenue, en raison de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée,
- la marque, suite à l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, induit en erreur le public tout particulièrement sur leur nature, leur qualité ou leur provenance géographique.

La nullité peut également être prononcée pour une partie seulement des produits ou des services qui jouissent de la protection.

Lorsque les dispositions relatives à la procédure administrative de nullité entreront en vigueur, les procédures en cours devant les juridictions continueront devant celles-ci jusqu'au prononcé d'une décision définitive³⁸. Puis, la juridiction signifiera d'office la décision à l'Office.

Concernant la procédure de nullité prévue par la Loi, suite à la signification de l'action en nullité qui lui est faite, le titulaire de la marque disposera d'un délai d'un mois pour soumettre ses conclusions en réponse et les preuves à l'appui de ses arguments, ce délai pouvant être prolongé pour un mois en cas de demande en ce sens. Enfin, l'Office rendra sa décision par écrit.

³² Article 25, alinéa 6 de la Loi.

³³ Article 19, alinéa 1 de la Directive: « Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ».

³⁴ Article 20 de la Directive.

³⁵ Les articles L 714-5 et L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoient les mêmes motifs de déchéance.

³⁶ Article 26 de la Loi.

³⁷ Article 192 de la Loi.

³⁸ Article 4 provisoire de la Loi.

La nullité prévue dans la Directive est prononcée dans les cas de déchéance prévus par le droit turc. On constate donc que le législateur turc a inversé les cas de déchéance et les cas de nullité en comparaison avec la Directive. Quelle peut être la motivation du législateur turc? Pour répondre à cette question, il s'avère intéressant de s'attarder sur les effets de la déchéance et de la nullité³⁹.

Si la déchéance d'une marque est prononcée, celle-ci a un effet rétroactif qui remonte à la date de demande d'enregistrement de la marque. Autrement dit, en cas de déchéance, la protection assurée par la Loi à la marque déchue sera considérée comme n'ayant jamais eu lieu. Alors que dans le cas de l'annulation d'une marque, les effets de la nullité remontent uniquement jusqu'à la date de l'action en nullité. Toutefois, il est possible, si une demande est faite en ce sens, que les effets de la nullité remontent à une date antérieure dès lors qu'il est prouvé que la situation nécessitant la nullité est née avant. Il s'agit des effets qui sont prévus par la Loi. Or, dans la Directive, les effets de la déchéance et de la nullité sont différents et une fois de plus inversés. En effet, selon l'article 47 de la Directive: *«Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision sur la demande en déchéance, sur requête d'une partie.*

Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où elle a été déclarée nulle.»

Finalement, la déchéance en droit turc de la propriété industrielle correspond à la nullité européenne et la nullité prévue par la Loi n'est rien d'autre que la déchéance européenne.

B. Autres cas de perte du droit de marque

La protection assurée par le dépôt d'une marque n'est pas illimitée dans le temps. En effet, comme il a déjà été précisé, la durée de la protection est de dix ans. Le titulaire de la marque qui souhaite continuer de jouir des droits résultant de l'enregistrement de la marque pour les biens ou services qui ont été spécifiés auprès de l'Office doit donc renouveler l'enregistrement. La demande de renouvellement doit être faite dans un délai de six mois avant la fin de la période de protection de dix ans⁴⁰. Si la demande de renouvellement n'est pas faite dans ce délai, la Loi offre toujours la possibilité de la faire dans un délai de six mois qui suit la fin du délai de protection sous la condition de faire un paiement supplémentaire. À défaut de renouvellement, la marque redevient disponible pour les tiers. Le titulaire de la marque perd donc tous les droits qui lui étaient assurés par la marque enregistrée.

Le renouvellement peut également être demandé uniquement pour une partie des biens ou services qui bénéficiaient de la protection. Dans ce cas là aussi, le titulaire de la marque perd ses droits pour les biens ou services qui ont été exclus du domaine du renouvellement.

Il est également possible pour l'auteur d'une demande d'enregistrement ou le titulaire d'une marque enregistrée de renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la demande⁴¹. Cette renonciation doit être portée à la connaissance de l'Office par écrit qui publie alors la fin de la protection dans le Bulletin Officiel des Marques⁴². Toutefois, il n'est pas possible pour le titulaire d'une marque de renoncer à ses droits s'il a consenti

³⁹ Article 27 de la Loi.

⁴⁰ Article 23, alinéa 2 de la Loi.

⁴¹ Cette même possibilité est prévue à l'article L 714-2 du Code de propriété intellectuelle français.

⁴² Article 28, alinéa 3 de la Loi.

une licence sur celle-ci sans l'autorisation du
bénéficiaire de la licence.

B. O. G.