NUMÉRO 9
NOVEMBRE 2019

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

AFPI
ASSOCIATION 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 Général du CEIPI

Rédactrice en chef

Clémence DE MARASSE-ÉNOUF

Comité Éditorial Central

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Strasbourg, Directeur Général du CEIPI

Valérie-Laure BENABOU

Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Nicolas BRONZO

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

Sylvain CHATRY

Maître de conférences à l'Université de Perpignan Via Domitia

José Roberto D'AFFONSECA GUSMAO

Professeur à l'Université Catholique de São Paulo, Avocat

Paulin EDOU EDOU

Docteur en droit

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

Pilar MONTERO

Professeur à l'Université d'Alicante

Patrick TAFFOREAU

Professeur à l'Université de Lorraine

Edouard TREPPOZ

Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon3, directeur du Centre Paul Roubier

Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

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

Uroš CEMALOVIC

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

Jean-Pierre GASNIER

Avocat, Professeur associé à l'Université Aix- Marseille

Natalia KAPYRINA

Docteur en droit privé

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Ciprian Raul ROMIȚAN

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

Viorel ROS

Professeur, Université « Nicolae Titulescu » de Bucarest

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, Unversité 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

Nathalie KAPYRINA

Caroline LE GOFFIC

AFPI

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 9 - Novembre 2019

SOMMAIRE

Amélie FAVREAU

ÉDITORIAL 3

Zoubir HAMADI :

Le régime applicable à la forme esthétique comportant une création utilitaire : exemple du droit algérien, tunisien et marocain 7

Ismaël COULIBALY :

L'utilisation de marques de commerce de tiers dans la publicité au Canada: tour d'horizon des meilleures pratiques et développements récents en la matière. 15

William AUDET et René PEPIN :

Le Canada a-t-il besoin de la *First Sale Doctrine* ? 27

Marie-Andrée WEISS:

Deepfakes, Fake News, Mauvais Sosies et Fausses Nouvelles 37

Yii-Der SU:

L'officier d'investigation technique en droit taïwanais – un juge technique fantôme? 51

Michal BOHACZEWSKI:

Les conflits entre les marques déposées et les marques d'usage en droit polonais : primauté du dépôt ou primauté de l'usage ? 61

Henri CANTIN et Mélanie VILLANOVA :

Panorama de l'articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dans la protection des créations immatérielles 69

Elsa MALATY et Aurélie ROBERT:

Quelle unité territoriale pour la Marque de l'Union européenne ? 79

Charlotte MONTAUD:

La protection tant attendue du secret des affaires en France : espoir ou réalité ? 87

AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE PROTECTION NUMERIQUE

Vous protégez vos marques, vos innovations techniques...
Qu'en est-il de vos créations numériques ?

DÉPOSER À L'APP, C'EST PROTÉGER EFFICACEMENT SES INNOVATIONS NUMÉRIQUES

Tiers de confiance depuis 35 ans, l'APP assure la traçabilité et la conservation légale de votre portefeuille d'actifs numériques, en toute sécurité et confidentialité.

RENDEZ-VOUS SUR APP.ASSO.FR

17 000 ADHÉRENTS ACCOMPAGNÉS

200 000 DÉPÔTS GÉRÉS

DES SOLUTIONS SIMPLES ET EN LIGNE

MEMBRE DE L'OMPI ET DU CSPLA

54 rue de Paradis, 75010 Paris, France Tél +33 1 40 35 03 03 app@app.asso.fr

ÉDITORIAL

Amélie FAVREAU

Maître de conférences HDR en droit privé
Université Grenoble-Alpes

La propriété intellectuelle en dehors de ses frontières !

L'emprunt est manifeste ! Le titre de cet édito est identique à celui d'un colloque organisé par le Centre Universitaire d'enseignement et de recherche en propriété intellectuelle (CUERPI) de l'Université Grenoble-Alpes et dont les actes viennent d'être publiés par Larcier. La démarche n'est pas fortuite. Lors de ce colloque a germé pour l'auteur de ces lignes l'idée de partir étudier la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies sous l'angle d'autres systèmes juridiques. Il a été le point de départ d'une collaboration avec les chercheurs du SCRIPT, Centre de recherche spécialisé en propriété intellectuelle à l'Université d'Édimbourg (Royaume-Uni-Ecosse). De retour après une année passée à Auld Reekie (surnom écossais du vieil Édimbourg), réalisée en délégation CNRS, le souhait de partager cette expérience au sein la revue francophone de la propriété intellectuelle (RFPI) révèle l'intention de rendre hommage à un double titre aux valeurs et aux ambitions que portent la revue et ses concepteurs.

À un premier titre, bien évidemment, un point de convergence ressort sur la nécessité de l'ouverture internationale pour notre compréhension du droit en général, du droit de la propriété intellectuelle en particulier. La RFPI y œuvre à chaque numéro. Apprendre à dépasser ses frontières personnelles et professionnelles est une expérience riche. Sur un plan scientifique, on aura de cesse de rappeler que les « migrations juridiques », c'est-à-dire le mouvement et la faculté pour le droit national de la propriété intellectuelle de recevoir des systèmes, des concepts ou des méthodes étrangères, contribuent à un travail de décloisonnement indispensable. Chaque article de cette revue publiée depuis maintenant 4 ans y contribue. Partir étudier à l'étranger ou profiter de la science d'un chercheur étranger en le lisant est un moment privilégié pour réfléchir à la construction, au fonctionnement et à l'évolution des droits de propriété intellectuelle. Dans cette démarche, et au-delà, l'ouverture internationale nous offre le luxe du temps. Un temps, trop rare, qui consiste à se poser la question essentielle du choix notre modèle de pensée, de sa justification à sa défense. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre sur soi qu'en regardant à côté. Pour une recherche menée sur la propriété intellectuelle face à la technologie blockchain, la question du modèle était indispensable. Copyright ou droit d'auteur ? Une telle technologie ne pousse-t-elle pas plus vers l'un ? Et si oui, pourquoi ai-je envie de résister et de défendre le système de valeurs que j'ai découvert comme étant le mien ?

À un second titre, la langue française mérite que l'on cultive et encourage l'initiative de la RFPI. Bien souvent, la francophonie porte les traces du passé et nous rappelle que le droit que nous étudions est le fruit de longues constructions. Les liens historiques entre la France et l'Écosse ont pour conséquence que de nombreux écossais comprennent et parlent le français. Les projets que nous avons portés à Édimbourg ont été largement soutenus par une association qui œuvre en ce sens, la Franco-british Law society (FBLS, https://fbls.eu/fr/) et notamment le comité écossais présidé par M. David Guild. Au-delà de la francophonie, ce sont les collaborations entre les juristes des deux pays et une meilleure connaissance de nos systèmes juridiques.

Partir, lire, le bonheur du chercheur se trouve bien souvent ailleurs. Alors, Allons-y !

Experts en propriété intellectuelle en Amérique latine

Dépôt de demandes
Convention de Paris / PCT

Recherches d'antériorités

Traduction de brevets

Commercialisation de la PI

BERKEN IP

info@berkenip.com | www.berkenip.com

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

Le régime applicable à la forme esthétique comportant une création utilitaire : exemple du droit algérien, tunisien et marocain

Dr Zoubir HAMADI

Maitre de conférences à l'Université de Bejaïa
Avocat agréé à la Cour Suprême et au Conseil d'Etat
Membre du Laboratoire de Recherche sur l'Effectivité de la Norme Juridique- Larenj
Ancien chef du département de droit à la faculté de droit U.Bejaia

La présente contribution se propose d'évaluer la position du droit dans trois pays, l'Algérie, le Maroc, et la Tunisie, face aux objets comportant à la fois une invention utilitaire et une forme esthétique.

Introduction

Parmi toutes les créations intéressant l'industrie, les unes ont un caractère purement utilitaire ou technique, tel est le cas des inventions ; les autres se présentent comme des créations de forme, elles concernent la mode ou le goût : tel est le cas des dessins et modèles[1]. Alors que les premières permettent de résoudre en pratique un problème technique[2], les secondes impriment une forme ou un aspect nouveau à des objets déjà connus et n'ont pas une valeur utilitaire[3]. Les dessins servent à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque, et les modèles servent de type pour la fabrication d'autres unités qui se distinguent des modèles similaires par leurs configurations.

En Algérie, comme au Maroc et en Tunisie, les créations industrielles utilitaires et ornementales sont protégées par un droit exclusif d'exploitation. Le droit de brevet d'invention couvre les créations techniques ou utilitaires et, le droit des dessins et modèles couvre les créations ornementales. Ce sont donc deux régimes de protection différents.

Les inventions ainsi que les dessins et modèles sont régis au Maroc par la loi n° 17-97, relative à la propriété industrielle[4]. En Algérie et en Tunisie, les inventions et dessins et modèles sont régis par des textes distincts. En Algérie, les inventions sont régies par l'ordonnance n° 03-07, du 19 juillet 2003, relative aux brevets d'invention[5], quant aux dessins et modèles, ils sont régis par l'ordonnance n° 66-86 du 28 Avril 1966, relative aux dessins et modèles[6]. En Tunisie, les inventions sont gouvernées par loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets

[1] J.Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *Droit de la propriété industrielle,* LITEC, Paris, 1996, p.20.

[2] Voir ce sens dans l'article 112 de la loi type loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions, Volume 1 brevets d'invention, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève 1979.

[3] J.Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *op.cit, p.20.*

[4] Loi n° 17-97, relative à la propriété industrielle, promulguée par le dahir n° 1-00-91, du 15 février 2000, *BORM* n° 4778 du 16 mars 2000, modifiée et complétée par les lois loi n° 31-05, promulguée par le dahir n°1-05-178 du 14 février 2006, *BORM* n° 5400 du 2 mars 2006 et n° 23-13 promulguée par le dahir n°1-14-188 du 21 novembre 2014, BORM n° 6318 du 18 décembre 2014..

[5] Ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003, relative aux brevets d'invention, *JORA* n° 44 du 23/07/2003.

[6] Ordonnance n° 66-86 du 28 Avril 1966, relative aux dessins et modèles, *JORA* n°35 du 03/05/1966.

d'invention[7], et les dessins et modèles industriels, sont administrés par la loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels[8] .

Seulement, il arrive parfois que le même objet comporte à la fois une création utilitaire et une forme esthétique, autrement dit, un même objet peut à la fois être considéré comme un dessin ou modèle et comme une invention brevetable. Face à cette hypothèse, faut-il privilégier l'aspect ornemental et permettre la protection au titre des dessins et modèles, ou mettre l'accent sur l'aspect utilitaire et autoriser la protection par brevet, ou faut-il encore prendre les deux aspects (ornemental et utilitaire) et autoriser ainsi le cumul de protection ? Il serait donc intéressant, dans un premier temps, de déterminer la position du droit dans les trois pays face à cette hypothèse (**I**) et, dans un second temps, d'évaluer cette position (**II**).

I. La position de droit algérien, marocain et tunisien :

Pour mettre fin au conflit des régimes de protection résultant de la forme de l'objet destinée à un usage utilitaire le législateur algérien, à l'instar des législateurs marocain et tunisien, reprend exactement la solution proposée par le législateur français[9] : il s'agit du principe du non cumul du droit de brevet et du droit de dessin et modèle consacré par l'ancien article L. 511-3, al. 2 du code français de la propriété intellectuelle qui prévoyait : « (…)si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, le dit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre VI »[10].

Ainsi, l'ordonnance n° 66-86 relative aux dessins et modèles introduit le principe du non cumul dans le droit algérien, le 1er article dans son dernier paragraphe dispose : « Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle et comme une invention brevetable, et que les éléments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet sera protégé conformément à l'ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'inventions ».

Au Maroc, l'article 108 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle précise que : « Si un même objet peut être considéré à la fois comme une invention brevetable et comme un dessin ou modèle industriel nouveau et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle industriel sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions applicables aux brevets d'invention ».

Le principe du non cumul est également consacré en droit tunisien par l'article 2/2 de la loi tunisienne n° 2001-21, relative à la protection des dessins et modèles industriels: « Mais, si le même objet a été considéré à la fois comme un dessin ou un modèle industriel nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d'invention ».

---

[7] Loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention, *JORT* n°68 du 25/08/2000.

[8] Loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels, *JORT* n°12 du 09/02/2001.

[9] Les législations marocaine, tunisienne et algérienne en matière de dessins et modèles industriels - et plus largement, de propriété intellectuelle - sont très proches, du fait de la tendance de ces pays à s'inspirer du droit français, provenant de leur héritage colonial. V. P.Van Eeckhout, « Algérie, Maroc, Tunisie : quelles réponses en matière de lutte contre la contrefaçon de marques ? », *Accomex* n° 87 - Les nouveaux enjeux du Sud-Méditerranée, p. 47.

[10] Le nouvel article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle français ne contient plus le principe du non cumul. Ce changement est issu de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 qui a transposé la directive (CE) n° 98-71 du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins et modèles.

Ces textes invitent à distinguer deux situations :

- la forme est dissociable de la fonction utilitaire (**A**).
- la forme est indissociable de la fonction utilitaire (**B**).

A. La forme est dissociable de la fonction utilitaire

Lorsque les caractéristiques esthétiques ou ornementales de l'objet sont dissociables des caractéristiques ou de l'effet technique ou fonctionnel de cet objet, les deux régimes de protection coexistent et s'appliquent de manière distributive[11].Par conséquent, un même objet peut être à la fois protégé par un brevet pour son caractère technique et par le dessin ou modèle pour son caractère ornemental.

Ainsi, lorsqu'un même objet comporte à la fois une invention utilitaire et une forme esthétique qui est dissociable, la première est protégeable par brevet, la seconde par un dessin ou modèle. On peut citer, à titre d'exemple, une ceinture, dont le système de fermeture a été breveté et l'ornementation protégée par un dessin[12].

B. La forme est indissociable de la fonction utilitaire

Si la forme de l'objet est indissociable de l'effet technique, seule la protection par brevet est possible. Il n'est alors pas permis de cumuler la protection résultant du droit des brevets d'invention et celle résultant du droit relatif aux dessins et modèles.

Le législateur algérien, à l'instar du législateur marocain et tunisien, pose une règle très importante : le droit des dessins et modèles cesse de s'appliquer, au profit du droit des brevets, dès lors que l'aspect d'un objet ou sa forme lui confère un effet technique.

Cette prédominance des brevets consacrée par l'ancien article L.511-3, al. 2 s'explique, pour certains auteurs français[13], par l'importance des brevets au regard des progrès techniques et, pour d'autres[14], par la volonté du législateur d'éviter que des inventions utilitaires ne soient déguisées en dessins et modèles, bénéficiant ainsi d'une protection plus aisée et moins coûteuse que celle des brevets[15].

Cette dernière hypothèse est peut être valable en droit marocain et en droit tunisien puisque l'OMPIC, qui est l'organe chargé de la propriété industrielle au Maroc[16], et l'INNORPI qui est l'organe chargé de la propriété industrielle en Tunisie[17], délivrent les titres de dessins et modèles sans aucun examen préalable au fond[18].

En revanche, en droit algérien, s'il apparaît peu probable que des créateurs déguisent leurs inventions utilitaires en dessins et modèles, on peut imaginer que des dessins et modèles soient déguisés en inventions et profitent d'une protection par le brevet.

Cet effet inverse en droit algérien s'explique, d'une part, par le fait que l'organe chargé de la propriété industrielle en Algérie

---

[11] J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 2e édition, Dalloz, Paris, 2003, p. 320.

[12] J. Schmidt-Szalewski, *Droit de la propriété industrielle*, 2e édition, mémentos Dalloz, Paris, 1991, p.86.

[13] M. Vivant, *Le droit des brevets*, 2e édition, Dalloz, Paris, 2005, p.1-2. Voir aussi : H. Gaumont-Prat, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, Paris, 2005, p. 5.

[14] J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *op.cit.*, p.140. Voir aussi : J.-C. Galloux, *op cit.*, p. 321.

[15] En droit algérien, il est préférable pour le créateur de protéger sa création par le droit des brevets plutôt que par le droit des dessins et modèles.

[16] L'OMPIC est créé par la loi n° 13-99 portant création de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale, promulguée par le Dahir n° 1-00-71 du 15 février 2000, *BORM* n° 4776 du 9 mars 2000.

[17] L'INNORPI est créé par la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, *JORT* n° 54 du 7 juillet 2009.

[18] Voir l'article 119 de loi n° 17-97, relative à la propriété industrielle, préc.

(INAPI) [19] n'est pas tenu par l'obligation d'examiner préalablement les créations lors de la délivrance des brevets d'invention, ces derniers étant délivrés sans examen antérieur quant au fond[20], et, d'autre part, par l'importance et la consistance des sanctions pénales relatives aux atteintes aux droits des brevets par rapport à celles sanctionnant les atteintes aux droits des dessins et modèles. À titre d'exemple, la contrefaçon d'une invention brevetée est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille à dix millions DA [21], tandis que la contrefaçon d'un dessin ou modèle enregistré est punie uniquement d'une amende de cinq cent à quinze milles DA[22].

Il est important aussi de souligner, ici, que les sanctions telles qu'elles sont mentionnées, privent, d'un point de vue procédural, le titulaire du dessin ou modèle du droit de faire appel en cas de contrefaçon. En effet, l'article 416 du Code de procédure pénale algérien[23] prévoit que ne sont pas susceptibles d'appel les jugements rendus en matière de délits lorsque la peine d'amende n'excède pas vingt mille DA pour la personne physique et cent mille DA pour la personne morale.

II. Évaluation de la position du droit maghrébin :

Il est vrai que l'article 1er de l'ordonnance n°66-86 relative aux dessins et modèles dans son dernier paragraphe, ainsi que l'article 108 de la loi marocaine n° 17-97 relative à la propriété industrielle et l'article 2/2 de la loi tunisienne n° 2001-21, relative à la protection des dessins et modèles industriels règlent le conflit entre les brevets et les dessins et modèles, en considérant la fonction utilitaire de l'objet. Lorsque la forme de cet objet est inséparable de la fonction utilitaire, celui-ci ne peut être protégé qu'en tant qu'invention utilitaire, au moyen d'un brevet d'invention.

Si l'exclusion des dessins et modèles en faveur des brevets se conçoit bien et s'énonce aisément, sa mise en œuvre soulève des difficultés de trois ordres :

-La première est liée au sens qui devrait être donné à l'expression « invention brevetable », utilisée par les articles énoncés auparavant. Faut-il donner un sens strict ou un sens large à cette expression ? (A),

-La deuxième est liée à l'appréciation du caractère inséparable de la forme par rapport au résultat utilitaire qu'elle procure. Autrement dit, sur quels critères juge-t-on du caractère dissociable ou indissociable des caractères ornementaux et techniques ? (B).

-La troisième concerne le texte algérien puisque celui-ci renvoie à un texte abrogé (C).

A. Quel sens doit-on donner à la notion d' « invention brevetable » ?

Le premier problème se pose à propos de l'interprétation du sens à donner à la notion d'« invention brevetable », utilisée par le dernier paragraphe du 1er article de l'ordonnance n° 66-88 relative aux dessins et modèles et l'article 108 de la loi marocaine n° 17-97 relative à la propriété industrielle, ainsi qu'à l'article 2/2 de la loi tunisienne n° 2001-21, relative à la protection des dessins et modèles industriels. Faut-il donner à cette expression un sens strict**,** et exiger ainsi la réunion des conditions de brevetabilité, c'est-à-dire que soient remplies les conditions de nouveauté et de l'activité inventive exigées par le droit des brevets ? [24] Ou faut-il lui

[19] L'INAPI est créé par le décret exécutif n° 98-68 du 21 février 1998, portant la création et statut de l'institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), *JORA* n° 11 du 1er mars 1998.

[20] Voir l'article 31 de l'ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d'invention, préc.

[21] Voir l'article 61 de l'ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d'invention, préc.

[22] Voir l'article 23 de l'ordonnance n° 66-86 relative aux dessins et modèles, préc.

[23] Ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure pénale, *JORA* n° 48 du 10 juin 1966 modifiée et complétée.

[24] Sur les conditions de brevetabilité, V. à titre d'exemple en droit algérien les articles 3 à 8 de l'ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d'invention, préc., et en droit tunisien les articles 2 à 6

donner un sens large et ne pas exiger strictement la réunion des conditions de brevetabilité ?

Pour répondre à cette question, il convient de faire appel à la jurisprudence et à la doctrine française, la législation algérienne, marocaine ou tunisienne n'ayant fait que reproduire, de façon intégrale, l'ancien article 511-3, al.2 du Code français de la propriété intellectuelle.

Initialement, la jurisprudence française exigeait, face à cette situation, la réunion des conditions de brevetabilité[25]. Par la suite, elle finit par adopter une interprétation large, considérant qu'il suffit que la forme soit liée à un effet technique. Elle n'exigeait donc plus de caractère brevetable[26], ni la preuve de la réunion des conditions de brevetabilité[27], dès lors que la forme vise à obtenir un avantage pratique. Elle était considérée comme non-exclusivement esthétique et ne pouvait plus être traitée comme un modèle mais comme une invention[28]. Quelques exemples relevés dans l'abondante jurisprudence française permettent d'illustrer cette tendance. Ont été considérés comme une invention brevetable : un modèle de spot électrique dont les éléments originaux ne répondent qu'au résultat industriel poursuivi, c'est-à-dire une meilleure sécurité et diffusion de la lumière[29] ; un modèle de rayonnage de bibliothèque qui permet la pose instantanée sans outillage[30]; un modèle de bouchon pour une boisson gazeuse, dont la forme assure une bonne étanchéité[31]; un modèle de baignoire d'hydrothérapie, dont les formes permettent le massage sous l'eau[32] .

Cette solution était généralement approuvée par la doctrine française[33] , mais certains auteurs[34] soulignaient qu'elle conduisait à admettre que des créations à caractère utilitaire risquaient de rester sans protection. En effet, cette dernière n'est garantie que lorsque le brevet a été déposé en même temps que le modèle. Elle ne peut l'être plus tard, lors de l'annulation du modèle, car l'invention a alors généralement été divulguée. Effectivement, l'invention en droit français[35], comme au Maroc[36], en Algérie[37] et en Tunisie[38], perd son caractère nouveau dès qu'elle est comprise dans l'état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la demande de protection.

B. La séparation des caractères ornementaux des caractères techniques ?

Le second problème porte sur l'appréciation du caractère inséparable de la forme par rapport au résultat utilitaire qu'elle procure. C'est en pareil cas seulement que la loi interdit le cumul de protection par le brevet et par le dessin ou modèle. Lorsque, en revanche, un même objet comporte à la fois une invention utilitaire et une forme esthétique qui en est dissociable, c'est-à-dire

de loi n° 2000-84, relative aux brevets d'invention, préc.

25 Cass. com., 22 févr. 1966, *Bull.Civ* .III, n° 110, cité par J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *op.cit*., p. 146.

26 Cass. com., 7 déc. 1993, *Bull. Civ* .IV, n° 451, p. 328, cité par J.-C. Galloux, *op cit*., p. 322.

27 Cass. com., 21 oct. 1980, cité par A. Chavanne et J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 5e édition, Dalloz, Paris, 1998, p.409.

28 Selon l'article 7 de l'ordonnance 03-07 relative aux brevets d'inventions, ne sont pas considérées comme inventions, les créations de caractère exclusivement ornemental.

29 CA Paris, 23 oct. 1986, *Ann.prop.ind*. 1987, p. 234, cité par J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *op cit*., p. 147.

30 CA Paris, 30 juin 1986, *Ann. prop.ind*. 1987, p.230, cité par A. Chavanne et J.-J. Burst, *op cit*., p. 409.

31 Cass. com., 1er déc. 1987, *Dalloz*, p.394, cité par J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *op.cit*., p. 147.

32 TGI Strasbourg, 26 juin 1990, *PIBD*, III, p. 595.

33 A. Chavanne et J.-J. Burst, *op cit*, p. 409.

34 *Ibid*., p. 147 et v. aussi J.-C. Galloux, *op.cit*., p. 323.

35 Article L.611-11 du code la propriété intellectuelle.

36 Article 26 de la loi n° 17-97, relative à la propriété industrielle, préc.

37 Article 4 de l'ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d'inventions, préc.

38 Article 4 de la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention, préc.

qu'on ne peut obtenir l'une sans l'autre, la première est protégeable par brevet, la seconde par le droit des dessins et modèles.

A défaut de cas pratiques en Algérie, en Tunisie et au Maroc, concernant les critères de séparation entre les caractères ornementaux et techniques**,** il convient de se référer, encore une fois, à la pratique jurisprudentielle française en la matière.

Il est à signaler que dans un premier temps, la jurisprudence française a traité ce problème en appliquant le critère de la multiplicité des formes[39]. Selon ce dernier, le résultat technique est indépendant ou séparable de la forme, lorsqu'il peut être obtenu en adoptant plusieurs formes différentes. En revanche, lorsque le résultat ne peut être obtenu qu'en recourant à une seule et unique forme, celle-ci en est inséparable. La Cour de cassation avait retenu ce critère dans de nombreuses et importantes décisions. À titre d'exemple, elle a admis la validité du modèle déposé de boîte d'ensemencement qui était par ailleurs breveté, car la forme de la boîte aurait pu être différente et était, dès lors, séparable de sa fonction[40].

Cette solution a été l'objet d'une critique de la doctrine française en raison de son caractère trop absolu[41]. Dans la pratique, un résultat utilitaire n'est pas nécessairement lié à une forme unique. Cela explique qu'aujourd'hui, ce critère soit de plus en plus délaissé par la jurisprudence, au motif qu'une telle démonstration ne suffit pas, en soi, à établir le caractère exclusivement fonctionnel-ou pas- du produit. D'ailleurs, en droit des marques, où une exclusion similaire existe, c'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) dans un arrêt du 18 juin 2002[42]. Elle a estimé que : « la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à exclure le motif de refus ou de nullité d'enregistrement contenu à l'article 3.1 e de la directive »[43].

En 2018, la CJUE venait préciser la portée de sa jurisprudence antérieure en répondant aux questions préjudicielles que la Cour d'appel de Düsseldorf lui avait adressées à propos de l'interprétation de l'exclusion des formes fonctionnelles contenue dans les textes européens et transposés dans les États membres[44]. Si ces textes ne font plus référence directe aux brevets, ils excluent de la protection par le droit des dessins et modèles l'apparence qui est exclusivement imposée par la forme du produit auquel ils s'appliquent. La CJUE affirmait notamment qu'afin d'apprécier si les caractéristiques d'un produit sont exclusivement imposées par sa fonction technique, il convient d'établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l'existence de dessins ou modèle alternatifs n'étant pas déterminante à cet égard[45] **.**

C. L'ineffectivité de la règle « de non cumul » en droit algérien

En droit algérien se pose le problème du renvoi à un texte abrogé. Le dernier paragraphe du 1er article de l'ordonnance n° 66-86 relative aux dessins et modèles dispose en effet : « Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou

[39] D. Cohen, *Le droit des dessins et modèles*, 2e édition, Economica, Paris, 2004, p.22.

[40] Cass. com., 4 juill. 1978, *Ann.prop.ind*. 1979, p. 353 cité par J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *op cit*., p.148.

[41] V. P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Tome II, Sirey, 1952 p.14 et, v. P. Greffe et F. Greffe, *Traité des dessins et modèles*, 5e édition, Litec, Paris, p.81.

[42] CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Koninklijke Philips Electronics / Remington Consumer Product.

[43] Directive (CE) n°89-104 du 21 décembre 1998 rapprochant les législations des États membres sur les marques..

[44] V. l'article 8 § 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, JOUE 2002, L 3, p. 1 et l'article 7 § 1 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles, JOUE 1998, L 289, p. 28.

[45] CJUE, 8 mars 2018, aff. C-395/16, Doceram GmbH / CeramTec GmbH.

modèle et comme une invention brevetable, et que les éléments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux de l'invention, le dit objet sera protégé conformément à l'ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'inventions » [46]. Or, cette ordonnance a été abrogée par le décret législatif n° 93-17 du 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions[47] à son tour abrogé par l'ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention[48].

On constate ainsi aisément l'ineffectivité de la règle précédente. Cette anomalie aurait pu être évitée si le législateur algérien, lors de la rédaction du texte, avait fait un renvoi au régime applicable aux inventions brevetables sans se donner la peine de citer le texte, exactement comme l'avaient fait ses confrères au Maroc et en Tunisie.

Conclusion

L'évaluation de la position du droit dans les trois pays, l'Algérie, le Maroc, et la Tunisie, face aux objets comportant à la fois une invention utilitaire et une forme esthétique, nous amène à conclure que le droit dans ces pays est caractérisé par la malformation et l'ineffectivité de ses normes juridiques.

Ces caractéristiques s'expliquent, d'une part, par la reproduction et l'importation à l'aveugle des normes juridiques occidentales, en prépondérance celles du droit français et, cela sans prendre en considération la réalité de la sphère socio-économique algérienne, marocaine et tunisienne, et, d'autre part, par l'absence de mise à l'épreuve de ces normes par les juridictions compétentes, la propriété industrielle demeurant un concept très peu connu chez les industriels de ces pays. De plus, le législateur algérien, comme ses confrères au Maroc et en Tunisie, lorsqu'il importe une norme occidentale ne suit pas l'actualité et l'évolution que celle-ci connait dans son pays d'origine.

Au terme de cet article, on peut signaler également qu'en Algérie, contrairement au Maroc et à la Tunisie, la législation relative aux dessins et modèles industriels est dépassée par les nouvelles exigences de la politique économique nationale et internationale. Cette législation demeure toujours marginalisée, datant de 1966 et n'ayant pas été actualisée.

H. Z.

[46] Ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'inventions, *JORA* n° 19 du 08 mars 1966.

[47] Décret législatif n° 93-17 du 7 décembre 1993 relatif à protection des inventions, *JORA* n° 81 du 08 décembre 1993.

[48] Voir l'article 64 de l'ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d'invention, préc.

Amérique du Nord

Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

Avocat

Emmanuel GILLET

Docteur en droit, Avocat

L'utilisation de marques de commerce de tiers dans la publicité au Canada: tour d'horizon des meilleures pratiques et développements récents en la matière.

Ismaël COULIBALY, LL.M.

Avocat au Barreau du Québec
Agent de marques de commerce
BENOÎT & CÔTÉ INC

Les marques de commerce sont le véhicule privilégié des entreprises désirant rejoindre leur clientèle. Pour faire passer ce message et maximiser son impact, il peut être tentant de faire référence à des marques de commerce détenues par des tiers. La présente contribution a vocation à exposer le régime législatif et règlementaire encadrant ces pratiques dans la publicité au Canada, ainsi que les outils à disposition des titulaires de marques de commerce pour y faire face en cas d'atteinte à leurs droits.

Introduction

« Une marque doit chercher à s'approprier un mot dans l'esprit des consommateurs » [1]

Dans une économie de marché où l'image est omniprésente, la publicité joue un rôle crucial pour les entreprises désireuses de se démarquer, de toucher leur clientèle cible et se faire une place dans leur esprit. Face à des consommateurs confrontés à une multitude de choix et dont l'attention est constamment sollicitée, le positionnement est le nerf de la guerre.

Au cœur de cette guerre se trouvent les marques de commerce, véritables signes de ralliement et outils d'influence du consommateur dans son choix. Dans ce contexte de concurrence exacerbée, il n'est pas rare de voir certaines entreprises mettre en avant leurs produits et services en faisant référence à des marques détenues par des tiers, soit pour capitaliser sur leur renommée et leur réputation, soit pour faire valoir la supériorité de leurs produits et services.

Le plus souvent, cette communication au public passe par la publicité, « activité ayant pour but de faire connaître une marque, d'inciter le public à acheter un produit, à utiliser tel service (…) (et) ensemble des moyens et techniques employés à cet effet »[2]. La variété de ces moyens et techniques soulève des enjeux légaux reliés à la propriété intellectuelle et au droit de la concurrence, enjeux dont les implications juridiques se doivent d'être comprises et maîtrisées dans le cadre du processus de création publicitaire, de marketing et de mise en marché, lorsque cela implique l'utilisation de la marque d'un tiers.

Cela est d'autant plus vrai qu'au Canada, aucune approbation légale n'est exigée en amont de la diffusion de messages publicitaires ou de l'apposition de mentions sur l'emballage et l'étiquetage[3].

[1] A. Ries, cofondateur de la firme de conseil en stratégie marketing Ries & Ries. Créateur de la notion de « positionnement » en marketing.

[2] Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. Repéré sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/publicit%C3%A9/64964?q=publicit%C3%A9#64235

[3] Bien que dépassant le cadre du présent article, nous référons les lecteurs à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (L.R.C. (1985), ch. C-38), et la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27) exigeant que l'étiquetage apposé sur un produit de consommation préemballé renferme certains renseignements.

Comment évaluer les risques ? Comment tracer la ligne entre une utilisation légale de la marque d'un tiers et une utilisation contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires? Comment assurer la protection et le respect de sa marque? C'est à ces questions que nous nous proposons de répondre dans les pages qui suivent, en faisant un tour d'horizon du droit applicable et de la jurisprudence en la matière au Canada.

Le format ne permettant pas une analyse exhaustive du sujet, l'idée est davantage de présenter d'une part, un aperçu général des dispositions applicables et, d'autre part, la portée des recours dont peut se prévaloir le titulaire de marques de commerce au Canada lorsqu'une autre entreprise empiète sur ses droits de propriété intellectuelle.

Quelques mots sur l'emploi des marques de commerce au Canada

Sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*[4] au Canada (la « LMC »), un point de distinction important est prévu relativement à la notion d'emploi d'une marque.

> **4 (1)** Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des **produits** si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
>
> **4 (2)** Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des **services** si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Tel qu'il ressort de l'article 4 ci-dessus reproduit, l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un produit au Canada se manifeste à l'occasion d'une vente du produit en question, tandis que l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un service ne comporte pas la même exigence. À titre d'exemple, l'affichage d'une marque dans une publicité pourrait constituer un emploi de marque en liaison avec les services annoncés, mais pas en liaison avec des produits.

L'emploi de la marque de commerce constituant le fondement des droits de son titulaire au Canada[5], encore faut-il que cette marque soit employée à titre *de* marque de commerce, au sens de la LMC, dont l'article 2 (tel que modifié en date du 17 juin 2019) prévoit la définition suivante :

> **2. marque de commerce**
>
> a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes;

Une marque sera ainsi considérée comme employée *à titre de* marque de commerce dans la mesure où cet emploi a pour but de permettre l'identification de la source, de l'origine du produit ou du service. Cette bonne compréhension de la notion d'emploi d'une marque de commerce est fondamentale. Elle est au cœur des dispositions statutaires relatives à la validité et à l'effet de l'enregistrement et, plus particulièrement, en ce qui a trait à la violation, aux articles 19 et 20 de la LMC :

> **Droits conférés par l'enregistrement**
>
> **19**. L'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou

[4] Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

[5] Bien qu'avec l'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les marques de commerce en date du 17 juin 2019, l'emploi de la marque ne soit plus une condition préalable à l'enregistrement, cet emploi reste la condition *sine qua non* à la validité des droits (au risque de radiation de l'enregistrement).

> services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services.
>
> **Violation**
>
> **20 (1)** Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l'employer selon la présente loi et qui :
>
> **a)** soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

Une fois ces principes de base établis, voyons maintenant plus en détail dans quelle mesure les différentes pratiques d'utilisation des marques de tiers, que ce soit par le biais de déclarations de compatibilité, de publicité comparative, ou encore de référencement publicitaire en ligne, sont sujettes à des régimes législatifs et règlementaires distincts au Canada[6], afin de cerner les risques afférents à de telles pratiques.

I. Déclarations de compatibilité et utilisation de marques de tiers

Bien que moins controversée que la publicité comparative (qui sera abordée dans les pages qui suivent), laquelle a vocation à comparer et opposer deux produits ou services de marque différente en mettant en avant leurs différences, la déclaration de compatibilité, qui suppose une référence à la marque d'un tiers, exige la prudence[7].

Que ce soit dans la publicité, dans l'annonce de services, ou encore sur l'étiquetage ou l'emballage d'un produit, citer la marque d'un tiers pour annoncer la compatibilité avec les produits de sa propre marque comporte au Canada un risque relativement limité, dans la mesure où ces déclarations ont une visée essentiellement informative, relativement à la fonctionnalité et à l'usage auquel le produit est destiné.

Un exemple de déclaration de compatibilité pourrait être tel que suit :

> « Protégez vos produits MarqueTIERS grâce à nos accessoires MAmarque »

Dans un tel cas de figure, même si cette référence n'est pas du goût du titulaire de la marque MarqueTIERS ainsi citée, les recours qui s'offrent à lui sont très restreints.

A) *Quid* de la violation de marque ?

Dans l'exemple ci-dessus, la marque du tiers n'est pas employée de manière à distinguer un produit ou service, de sorte à ce que le consommateur puisse tirer une inférence erronée sur l'origine de ce produit ou du service. Ce faisant, il ne pourrait raisonnablement être conclu à un emploi de marque, *à titre de* marque de commerce, au sens des articles 2 et 4 la LMC.

De ce fait, les déclarations de compatibilité semblent être exclues du champ d'application des articles 19 et 20 de la LMC relatifs à la violation de marque.

Un autre obstacle tient à la définition d'emploi de la LMC. S'agissant d'une marque enregistrée uniquement en liaison avec des produits, l'utilisation de la marque dans du matériel publicitaire (et non directement sur le produit lui-même ou son emballage), ne se qualifierait pas comme un emploi de la marque au sens de la LMC. Il convient donc tout de même de faire preuve de davantage de prudence lorsque la marque couvre des services.

---

[6] Principalement, la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, et le Code canadien des normes de la publicité.

[7] Ne sont pas en cause les opérations de co-branding où les titulaires de marques s'entendent pour promouvoir leurs produits et services de manière conjointe (voir par exemple la campagne promotionnelle conjointe entre Roots Canada Ltd. et Volkswagen Canada Inc.).

B) *Quid* du recours en dépréciation de l'achalandage ?

Les tribunaux canadiens ont toujours été réticents à sanctionner des déclarations de compatibilité, et cela, même lorsque la référence à la marque du tiers était faite directement sur l'emballage du produit. Dans l'affaire Nintendo of America Inc. v. Camerica Corp.[8], la défenderesse, Camerica Corp. (aucunement affiliée à la demanderesse), faisait mention de la marque NINTENDO sur l'emballage de son produit, lequel permettait de connecter des cartouches de jeux vidéo à une console pour modifier les caractéristiques de l'expérience des jeux NINTENDO (gameplay). Nintendo of America Inc. invoquait au soutien de sa demande d'injonction interlocutoire la dépréciation de l'achalandage en vertu de l'article 22 de la LMC :

> **22 (1)** Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Motivant son rejet de la demande de Nintendo of America Inc. visant à faire cesser cette utilisation non-autorisée de sa marque NINTENDO, la Cour a retenu que les produits en question n'étaient pas concurrents, et que les jeux vidéo NINTENDO étaient nécessaires pour accomplir les fonctionnalités du produit de Camerica Corp. Autre point, la Cour a pris en considération un avis (*disclaimer*) présent sur l'emballage, faisant mention du fait que le produit n'était pas fabriqué, distribué ou approuvé par Nintendo of America Inc., réduisant ainsi considérablement le risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine du produit.

C) *Quid* de la concurrence déloyale ?

Dans l'affaire Nintendo, la présence dudit avis (disclaimer) présent sur l'emballage, lequel permettait de lever toute ambiguïté quant à l'origine du produit, a aussi permis de faire échec au recours fondé sur la concurrence déloyale en vertu des articles 7b) et c) de la LMC.

> **7** Nul ne peut :
>
> **b)** appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
>
> **c)** faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

En vertu de ces articles, pour être constitutive de concurrence déloyale, la pratique doit être susceptible de tromper ou de causer de la confusion auprès du public, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un avis public mentionne de manière non-équivoque que les produits ne proviennent pas du même fabricant[9].

La question de savoir si les conclusions auraient été différentes dans un cas impliquant des compétiteurs mérite d'être posée. À notre connaissance toutefois, aucune décision relative à une déclaration de compatibilité faisant référence au produit d'un compétiteur n'a été répertoriée au Canada, contrairement à la publicité comparative.

D) Avis et licences

Malgré ce qui précède, et même lorsque sa marque n'est pas utilisée par un compétiteur, il est toujours recommandé d'adopter une approche proactive en établissant des lignes directrices à suivre relativement à l'utilisation et à l'identification adéquates de la marque, ainsi que des avis, notices, marquage à l'aide des symboles appropriés pour encadrer

[8] *Nintendo of America Inc. v. Camerica Corp*. [1991] F.C.J. No. 58 aff'd [1991] F.C.J. No. 445

[9] *Target Brands Inc. v. Fairweather Ltd.* [2011] FCJ No. 991

notamment l'emploi de la marque par ses clients, distributeurs, vendeurs, développeurs, preneurs de licences, etc.

Lorsque l'utilisation de la marque d'un tiers sur du matériel promotionnel, site web, sur le produit ou emballage requiert une licence du propriétaire, il est important que les termes du contrat de licence identifient spécifiquement les marques et les lignes directrices guidant leur usage, afin de se conformer aux dispositions statutaires de la LMC et de maintenir la validité de la marque[10].

Un exemple de mise en application des paragraphes ci-dessus serait :

> « Faites confiance à l'expertise des services MAmarque® spécialistes en réparation des produits MarqueTIERS®.
>
> MarqueTIERS® est une marque de commerce enregistrée de EntrepriseTIERS inc. Utilisée sous licence au Canada ».

E) Marques figuratives et droits d'auteur

Que ce soit dans le cadre d'une déclaration de compatibilité ou à des fins comparatives (voir II.), l'utilisation de la marque de commerce d'un tiers est susceptible d'engager la responsabilité pour violation sous le régime de la Loi sur le droit d'auteur[11] dans le cas d'une marque figurative (c'est-à-dire d'un logo), en l'absence de licence écrite[12]. En effet, tel que confirmé par la Cour suprême du Canada, les logos peuvent bénéficier d'une protection concurrente sous les régimes du droit des marques de commerce et du droit d'auteur[13].

La Loi sur le droit d'auteur dispose :

> **3 (1)** Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre.
>
> **27 (1)** Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

Considérant ce qui précède, limiter l'utilisation de marques de tiers aux marques nominales permet d'éviter de s'exposer à ce risque[14].

Dans une licence permettant l'utilisation d'une marque figurative d'un tiers, il est coutume de prévoir aussi la présence d'un avis publique. Par exemple : « © TIERS inc, 2019. Tous droits réservés. ».

---

[10] Art. 50, Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13

Licence d'emploi d'une marque de commerce :

50 (2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[11] Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42

[12] Art. 13 (4) « Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé ».

[13] *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, [2007] 3 RCS 20, 2007 CSC 37

[14] Voir par exemple : *Michelin c. Caw*, [1997] 2 CF 306, visant la reproduction du fameux « bibendum » Michelin par la Canadian Auto Workers ("CAW") dans le cadre d'une campagne publicitaire (pamphlets et affiches) visant à syndiquer les employés de Michelin. La Cour fédérale du Canada a conclu que les défendeurs n'ont pas contrefait la marque de commerce de Michelin, mais la violation des droits d'auteur a été retenue (copie d'une œuvre sans le consentement ou l'autorisation de Michelin).

Tel que vu dans les pages qui précèdent, bien que les déclarations de compatibilité puissent aussi soulever des enjeux relatifs à la concurrence déloyale et à la commercialisation trompeuse, il s'agit majoritairement de questions soulevées relativement à des allégations faites dans le cadre de la publicité comparative, où les enjeux de dilution et de tromperie du public trouvent davantage application.

II. L'utilisation de marques de tiers dans la publicité comparative

La publicité comparative est une publicité qui « compare les produits ou services de l'annonceur et les produits ou services d'une ou de plusieurs entreprises facilement identifiables, ou les compare aux produits ou services offerts sur le marché en général en invoquant, par exemple, leurs caractéristiques, leur valeur, leur rendement, la préférence indiquée par le public, la part du marché qu'ils occupent, les points de vente ou leur disponibilité »[15].

Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre qu'il n'existe actuellement au Canada aucune interdiction statutaire ou réglementaire relative à la publicité comparative en tant que telle. Pour reprendre les propos du juge Thurlow de la Cour fédérale du Canada, il ne s'agit pas d'interdire la comparaison légitime[16], tels que des comparatifs de prix ou la mise en avant des mérites relatifs des produits respectifs.

Dès lors que la marque d'un tiers est utilisée à titre informatif, qu'elle est exacte, honnête et véridique, (par exemple pour comparer les mérites relatifs des produits et services et permettre au consommateur de prendre une décision éclairée basée sur des faits objectifs et vérifiables), la comparaison est légitime.

Ceci étant dit, la publicité comparative reste relativement peu utilisée au Canada, les annonceurs et propriétaires de marques se livrant à cet exercice avec beaucoup de circonspection, de peur de tomber dans la publicité déloyale et dépréciative.

Il convient de garder à l'esprit la distinction opérée par l'article 4 de la LMC relativement à la marque d'un compétiteur enregistrée en liaison avec des services (comportant des risques plus importants en cas d'une utilisation dans une publicité comparative, considérée comme un « emploi » de la marque) à l'inverse d'une marque enregistrée en liaison avec des produits (à moins que la marque n'apparaisse sur le produit lui-même ou son emballage).

Ici encore, la difficulté de qualifier l'emploi de la marque comme emploi *à titre de* marque de commerce au sens de la LMC fait obstacle aux recours en violation, excluant de ce fait les allégations comparatives du champ d'application des articles 19 et 20 de la LMC.

A) *Quid* de la dépréciation de l'achalandage ?

À défaut de pouvoir se prévaloir des dispositions statutaires relatives à l'atteinte au droit, l'article 22 de la LMC offre un outil aux titulaires de marques de commerce au soutien d'un recours dans le cadre de la publicité comparative.

> **22 (1)** Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Cette mesure visant à empêcher la dilution de sa marque (par opposition à la notion de confusion), bien que trop peu utilisée au Canada, trouve une application grandissante au soutien de recours dans le cadre de la publicité comparative. Cet article 22 fait en effet l'objet d'une interprétation évolutive par les tribunaux au fil des situations factuelles présentées, avec pour effet de prohiber certaines pratiques de publicité comparative,

---

[15] Voir : Les normes canadiennes de la publicité, Code canadien des normes de la publicité et Les Lignes directrices portant sur la publicité comparative.

[16] *Clairol International Corp. v. Thomas Supply and Equipment Co. Ltd.* (1968), 38 Fox Pat. C. 176 at para 36. ("is not intended to forbid legitimate comparisons").

particulièrement dans le cadre de l'annonce de produits[17].

Il convient de noter, avant d'aller plus loin, que même si les pratiques de publicité comparative font cohabiter deux marques de compétiteurs dans l'esprit du consommateur, il a été retenu que « le fait d'associer mentalement les deux marques ne crée pas nécessairement une probabilité de dépréciation au sens de l'article 22 »[18] dans la mesure où cette pratique n'est pas susceptible de causer un préjudice.

Une des décisions de référence en la matière au Canada est l'affaire Clairol[19], portant sur des allégations comparatives impliquant des compétiteurs. La défenderesse utilisait les marques de commerce enregistrées de la demanderesse sur des tableaux comparatifs apposés à même l'emballage des produits (des colorants capillaires) et brochures publicitaires.

La jurisprudence avait établi quatre facteurs devant être prouvés en vertu de l'article 22 :

1. La marque a été utilisée pour des produits ou des services (et ce même si ces produits ou services sont en concurrence) ; et
2. La marque est suffisamment reconnue pour bénéficier d'un achalandage (degré de reconnaissance plus faible que la marque notoire) ; et
3. L'emploi de la marque est fait dans le but d'affecter l'achalandage y étant rattaché ; et
4. L'effet probable est de déprécier ou d'affecter la valeur de l'achalandage[20].

Dans cette affaire Clairol, la Cour a accueilli le recours de la demanderesse en vertu de l'article 22 de la LMC, retenant qu'avait été prouvé un achalandage suffisant relié à ses marques, dont l'utilisation par son compétiteur était de nature à déprécier l'achalandage. Faut-il préciser que la dépréciation a été retenue uniquement en ce qui a trait aux emballages, les brochures n'entrant pas dans la définition d'« emploi » de l'article 4 de la LMC.

Plus récemment, un jugement sommaire de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Energizer[21], lorsque Duracell sollicitait la radiation et le rejet de certaines demandes d'Energizer, est venu apporter des clarifications et lignes directrices quant à la portée du recours sous cet article 22.

Energizer a intenté des poursuites en dommages-intérêts contre son compétiteur Duracell, lequel utilisait les marques enregistrées ENERGIZER et ENERGIZER MAX, de même que d'autres termes tels « the bunny brand » et « the next leading competitive brand » sur les autocollants apposés à l'avant des emballages de ses piles, au support d'allégations comparatives[22].

Il faut noter que, bien qu'Energizer détienne des enregistrements de marques de commerce figuratives pour ses dessins représentant un lapin à lunettes de soleil jouant du tambour[23], le terme « the bunny brand » n'est pas une marque de commerce enregistrée. Energizer ne détient pas non plus d'enregistrement de marque nominale pour le terme LAPIN ENERGIZER. La Cour a toutefois considéré qu'un consommateur ordinaire quelque peu pressé serait susceptible d'inférer un lien et de faire une association mentale avec les

[17] Dans le cadre de services, voir par exemple : *Purolator Courier v. Mayne Nickless* (1990), 37 F.T.R. 215. La défenderesse distribuait une brochure de présentation de ses services en utilisant sans autorisation la marque PUROLATOR et comparant les prix. La Cour fédérale du Canada a accueilli une requête en injonction interlocutoire sous l'article 22 de la LMC.

[18] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 RCS 824, 2006 CSC 23, para. 43.

[19] *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd*. (1968) 55 CPR 176 (Ex. Ct.)

[20] *Supra*, note 15, page 4.

[21] *Energizer Brands, LLC v The Gillette Company*, 2018 FC 1003

[22] "up to 15% longer lasting vs. the next leading competitive brand" et "Up to 20% LONGER LASTING vs. the bunny brand".

[23] LMC399,312 et LMC943,350.

marques d'Energizer. La Cour a ainsi retenu qu'un terme suffisamment connu pouvait bénéficier d'un intérêt suffisant pour être éligible à une protection en vertu du droit des marques de commerce, soulignant du même fait que le défendeur pouvait être tenu responsable, même s'il n'emploie pas une marque de commerce identique à celle du demandeur[24].

Restera à voir, lors du procès au fond, si ces allégations comparatives seront considérées comme contrevenant aux articles relatifs à la concurrence déloyale en vertu de la LMC (articles 7a) et d)) et de la Loi sur la concurrence[25].

B) Quid de la concurrence déloyale et commercialisation trompeuse en vertu de la LMC ?

Tel que mentionné dans le paragraphe précédent, un recours de cette nature peut être fondé sur les articles 7 a) et d) de la LMC, qui constituent une arme efficace pour lutter contre certaines pratiques anti-concurrentielles visant la marque d'un compétiteur[26].

Il est important de souligner, à la différence des autres articles de la LMC précédemment cités, que l'absence d'enregistrement de marque de commerce n'est pas un obstacle au recours, son titulaire pouvant faire valoir des droits communs exécutoires en vertu de la common law, si sa marque bénéficie d'une réputation et d'un degré d'intérêt suffisant pour être considérée comme un actif de propriété intellectuelle. Ainsi, dans l'affaire Energizer, le terme « the bunny brand » fait référence à une mascotte emblématique et se qualifie donc à ce titre[27].

> **7** Nul ne peut :
>
> **a)** faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un concurrent ;
>
> **d)** employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :
>
> **(i)** soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

Il est aussi intéressant de noter que ce recours offert par la LMC est disponible dans un cas où la marque de commerce du concurrent n'est pas employée de manière directe, mais reste identifiable à travers une référence implicite, le tout créant une impression fausse et trompeuse auprès du public.

C) Quid de l'utilisation de marques d'un tiers dans une publicité fausse et trompeuse en vertu de la Loi sur la concurrence ?

Dans l'affaire Energizer, le recours a été institué simultanément en vertu des dispositions de la LMC et de la Loi sur la concurrence, plus particulièrement de ces articles 52(1) prévoyant une infraction criminelle pour indications fausses ou trompeuses et 36(1) prévoyant la réparation quant à cette violation.

> **52 (1)** Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans

[24] Voir aussi *Supra*, note 15, page 24.

[25] Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34.

[26] Voir par exemple : *Purolator Courier v. Mayne Nickless* (1990), 37 F.T.R. 215. La défenderesse distribuait une brochure de présentation de ses services en utilisant sans autorisation la marque PUROLATOR et comparant les prix. La Cour fédérale du Canada a accueilli une requête en injonction interlocutoire sous l'article 7 a) de la LMC.

[27] Voir aussi *Canadian Copyright Licensing Agency c.* Bureau en gros ltée, 2008 CF 737. À noter que le terme "the next leading competitive brand" n'a pas été retenu par la Cour comme pouvant bénéficier de ces droits de *common law*.

> se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

Il est intéressant de noter que ce recours est ouvert dans un cas où la marque de commerce du concurrent n'est pas employée de manière directe, dans la mesure où une impression fausse et trompeuse est communiquée au public[28].

On note qu'à la différence des recours pris en vertu de la LMC, est exigée la démonstration que l'indication était fausse ou trompeuse sur un point important[29], de même que le caractère intentionnel (indication faite « sciemment » ou « sans se soucier des conséquences »). Aussi, s'agissant du régime criminel, les éléments doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable.

Point intéressant à souligner, la Cour a décidé qu'Energizer n'avait pas droit à la restitution des bénéfices au titre de cet article 52(1), la réparation prévue à l'article 36(1) de la *Loi sur la concurrence* étant limitée aux seuls pertes et dommages subis.

L'autre inconvénient d'un tel recours en vertu de la *Loi sur la concurrence* est l'absence de dispositions prévoyant spécifiquement des ordonnances d'injonction au bénéfice du compétiteur victime de cette publicité fausse et trompeuse.

À noter que l'article 74.01(1)(a) de la *Loi sur la concurrence* sur les indications trompeuses, pendant civil de l'article 52(1), prévoit des critères similaires, mais sans l'exigence de l'intention criminelle.

> **74.01 (1)** Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :
>
> **a)** ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important ;

III. Utilisation de marques de tiers pour du référencement publicitaire sur Internet

Avec l'importance croissante de la publicité en ligne, Internet est devenu une véritable vitrine pour la marque. La présence en ligne et le référencement sont devenus le nerf de la guerre pour les détenteurs de marques désirant créer des occasions d'être rejoints par les consommateurs.

Au Canada, l'achat de mots-clés incorporant la marque de commerce d'un concurrent aux fins de référencement publicitaire en ligne est une pratique pouvant entraîner l'engagement de la responsabilité au titre de la concurrence déloyale et commercialisation trompeuse, en vertu du paragraphe 7b) de la LMC (aussi appelé *passing-off* en *common law*).

> **7** Nul ne peut :
>
> **b)** appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre[30] ;

Toutefois, en l'absence de confusion, le seul fait d'acheter et d'utiliser la marque de

[28] Voir : Bell Canada v. Cogeco Cable Canada, 2016 ONSC 6044 (utilisation de la phrase "best internet experience in your neighbourhood" dans le cadre d'une campagne publicitaire).

[29] « L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé » (Voir: Bureau de la concurrence, La Loi sur la concurrence et les indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses (2015), dans « Indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses »).

[30] Critères à rencontrer : (1) l'existence d'un achalandage, (2) la déception ou la confusion du public due à la représentation trompeuse, et (3) l'existence de dommages ou la possibilité d'un dommage. Voir *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, 1992 CSC 33.

commerce d'un concurrent comme mot-clé aux fins de référencement publicitaire en ligne ne permet pas en soi de qualifier la commercialisation de trompeuse. Le procédé est fautif s'il est de nature à détourner la clientèle[31].

La décision récente *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc*.[32] a apporté certaines clarifications pour tracer la ligne à ne pas franchir et adopter de bonnes pratiques en la matière. L'entrée de la marque de commerce de la demanderesse comme mot-clé dans le moteur de recherche *Google* résultait en l'affichage d'un lien sponsorisé menant au site web de la défenderesse (ce mot-clé était celui qui redirigeait le plus de trafic vers ledit site web, même si aucune mention de la marque ne se retrouvait en tant que telle sur le site).

S'appuyant sur le test de la première impression[33], la Cour a retenu que l'évaluation de la confusion devait se faire lorsque l'utilisateur est confronté aux résultats de recherche sur la page du moteur de recherche, et non au moment où l'utilisateur accède au site web après avoir cliqué sur le lien sponsorisé (à noter que le contenu hébergé sur le site en question permettait de lever toute ambiguïté). L'internaute n'ayant à première vue aucun moyen de distinguer la marque utilisée du nom de domaine affiché dans le lien sponsorisé, la confusion est probable et la pratique est constitutive de concurrence déloyale.

Il est donc recommandé d'insérer dans le texte du lien sponsorisé du contenu permettant d'opérer une distinction suffisante avec la marque de son concurrent afin de se prémunir contre une éventuelle responsabilité, le facteur décisif étant le message transmis aux utilisateurs. Dans la décision Chocolat Lamontagne[34], la défenderesse avait acheté comme mot-clé auprès de *Google* la marque de commerce de la demanderesse, résultant en l'affichage d'un lien promotionnel (contenant la mention de la marque en question) vers le site web de la défenderesse, en première place sur la page des résultats. Le texte du lien sponsorisé intégrant la marque de commerce de la demanderesse indiquait clairement l'annonce d'une « alternative », permettant ainsi de faire échec au recours. En effet, la Cour a décidé que l'internaute cliquant sur le lien promotionnel n'était pas susceptible d'être induit en erreur car il était en mesure d'exercer un choix résultant de sa propre volonté.

Conclusion

L'utilisation de la marque de commerce d'un tiers au support d'une publicité au Canada est un exercice qui peut s'avérer délicat.

Face à la multitude de règles applicables et à l'éventail de recours à disposition des titulaires de marques de commerce au Canada, protéger et défendre adéquatement ses marques de commerce contre les utilisations non-autorisées dans le cadre de la publicité implique de jongler avec différents concepts et leurs champs d'application. L'analyse juridique qui en découle peut donc comporter certaines difficultés.

Au-delà des dispositions statutaires mentionnées dans les pages précédentes, le Code canadien des normes de la publicité, administré par Les Normes canadiennes de la publicité, organisme national d'autoréglementation, peut apporter un éclairage utile en établissant les critères et facteurs pertinents à considérer. Le Code prohibe le dénigrement des compétiteurs, l'exagération des différences concurrentielles, tout en permettant d'assurer que les

[31] En application de ce principe, l'utilisation de la marque de commerce d'un concurrent dans les métadonnées d'un site web, informations textuelles non visibles par l'internaute lors de sa navigation, ne peut être constitutif de concurrence déloyale (voir Red Label Vacations Inc. (Redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411TravelBuys.ca), 2015 CAF 290).

[32] *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, 2017 BCCA 41, demande d'autorisation d'appel rejetée par la Cour suprême du Canada le 18 janvier 2018.

[33] *Supra*, note 15.

[34] *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc.*, 2010 QCCS 3301.

déclarations faites sont suffisamment étayées[35]. En cas de violation, les Normes canadiennes de la publicité ont établi une procédure de plaintes pour les annonceurs en vertu de la Procédure sur les différends publicitaires, visant au retrait ou à la modification des annonces non-conformes.

Point de distinction important avec les articles de lois cités dans les pages précédentes, sont exclus du champ d'application du Code les emballages, le papier d'emballage et les étiquettes. Au-delà de cette exclusion, le Code s'applique à la publicité de produits et services faite sur tout médium, incluant la télévision, les magazines, les journaux, internet, la radio et les panneaux d'affichage.

L'auteur espère que ce tour d'horizon des meilleures pratiques et développements récents en la matière permettra au lecteur une meilleure compréhension des enjeux juridiques reliés à l'utilisation des marques de commerce de tiers dans la publicité au Canada.

I. C.

---

[35] Quelques extraits choisis dignes de mention du Code canadien des normes de la publicité :

1. Véracité, clarté, exactitude : « Lors de l'évaluation de la véracité et de l'exactitude d'un message, d'une allégation publicitaire ou d'une représentation en vertu de l'article 1 du Code, on ne s'intéressera pas à l'intention de l'annonceur ni à la légalité précise de la représentation. On considérera plutôt le message, l'allégation ou la représentation tels que reçus ou perçus, c'est-à-dire l'impression générale qui s'en dégage : (a) Les publicités ne doivent pas comporter d'allégations, de déclarations, d'illustrations ou de représentations inexactes, mensongères ou trompeuses, énoncées directement ou implicitement ».

6. Publicité comparative : « Les publicités ne doivent pas injustement discréditer, dénigrer ou attaquer un ou plusieurs produits, services, publicités, entreprises ou entités, ni exagérer la nature ou l'importance des différences entre les concurrents ».

9. Imitation : « Aucune publicité n'imitera les textes, slogans ou illustrations d'un concurrent de manière à induire le public en erreur ».

Voir aussi : Les Lignes directrices du Guide d'interprétation, élaborées par Les Normes canadiennes de la publicité en vue d'aider l'industrie et le public à mieux comprendre l'interprétation et la mise en application des articles du Code canadien des normes de la publicité.

Legaltech
Blockchain
e-business
e-signature
Cybersecurity
Smart contracts
Data privacy 360
Intellectual property

www.lexinf.com

LEXINF
IT LEGAL ADVISORY

Le Canada a-t-il besoin de la *First Sale Doctrine* ?

René PEPIN

Professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke

William AUDET

Étudiant à la maîtrise, Faculté de droit, Université de Sherbrooke

Les États-Unis ont adopté une première loi sur le droit d'auteur en 1790, laquelle confère des droits exclusifs aux créateurs d'œuvres. Mais ce pays est méfiant à l'égard des situations de monopole. C'est pourquoi la loi contient un article appelé la "first sale doctrine", qui dispose que l'acquéreur d'un exemplaire d'une œuvre peut en jouir à sa guise. Le propriétaire d'un livre peut donc le prêter, le donner, ou le détruire. La présente contribution cherche à préciser le sens de cette doctrine, et voir si elle s'applique de façon semblable au Canada. Il faut aussi examiner comment elle s'applique dans le monde contemporain, où les œuvres sont souvent en format numérique.

Au Canada, comme aux États-Unis, la législation en matière de droits d'auteur accorde aux créateurs d'œuvres des droits exclusifs[1]. Le plus important est, sans surprise, le droit de reproduire l'œuvre et d'offrir des exemplaires en vente au public. D'où le nom copy-right, en anglais : le droit de copier, de reproduire. Il s'agit cependant de droits limités dans le temps[2]. On considère que la loi est le fruit d'un contrat entre la société et les créateurs. On reconnaît la valeur de leurs talents créatifs en leur accordant pour un temps limité un monopole sur le droit de reproduire leurs œuvres et sur le prix exigé du public. Après cette période, l'œuvre tombe dans le domaine public, enrichissant ainsi la culture d'un pays.

Une question se pose cependant concernant les droits économiques des auteurs, à savoir s'ils s'éteignent complètement avec la vente d'un exemplaire d'une œuvre, ou s'il subsiste quelque chose, comme dans certains systèmes juridiques européens. Le droit américain se montre très rébarbatif sur ce sujet. Cela s'explique facilement : dans une société qui croit fermement aux vertus du capitalisme, à la loi du marché, le concept de monopole étant presque anathème. C'est pourquoi on a reconnu un droit limité dans le temps aux créateurs et on a établi la règle de la first sale doctrine.[3] Comme son nom le laisse entendre, cela signifie qu'on accepte que le détenteur soit rémunéré chaque fois qu'il vend un exemplaire de son œuvre, mais sans contrôle ultérieur de ce qu'il advient de l'œuvre. Le prix demandé lors de la vente d'un exemplaire de son œuvre tient compte du fait que l'auteur doit savoir que l'acquéreur pourra revendre son exemplaire. Le nouveau propriétaire d'une œuvre peut en disposer à sa guise, comme le veut le droit de propriété : il peut utiliser l'œuvre autant de fois qu'il le veut, il peut la prêter, la donner, la revendre, ou la

[1] Au Canada, v. la Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1985, ch. 45, à l'article 3. Ci-après, « la LDA ». Aux États-Unis, la loi est codifiée dans le U.S. Code Annotated. V. Titre 17.

[2] Au Canada, la période de protection couvre jusqu'à la fin de la cinquantième année après le décès du créateur de l'œuvre ; aux États-Unis c'est soixante-dix ans.

[3] Dans le même sens, dans la loi de 1909 et dans la loi actuelle, on a établi un système le « licence mécanique », aussi pour tempérer le monopole accordé. Une fois une œuvre musicale rendue disponible au public, une personne peut faire son propre enregistrement, sa propre version de l'œuvre, en versant des droits d'auteur. Cf. art. 115(b)(1) de la loi de 1976.

détruire[4]. Une bibliothèque publique peut prêter ou louer les livres contenus dans ses collections sans inquiétude juridique. Le domaine de la musique illustre bien la philosophie de la loi américaine : elle accorde des droits au compositeur et au parolier, le cas échéant. Cependant, durant des décennies on a refusé de reconnaître des droits aux compagnies de disques, et ce, pour éviter qu'elles cherchent à se faire payer des droits d'auteur quand les disques étaient joués en public ou étaient diffusés à la radio ou à la télévision. Si elles pouvaient poursuivre en justice une personne qui faisait jouer le disque en public, sans avoir acquitté de droits, c'est le droit du créateur de l'œuvre qu'elles invoquaient, droit qui leur avait été cédé, et non le leur, en ce qu'elles n'en avaient pas[5].

Dans la présente contribution, nous allons d'abord tenter de cerner la notion de *first sale doctrine* en droit des États-Unis. Nous allons aussi vérifier si ce concept existe en droit canadien, en vertu de la loi, de la jurisprudence, ou d'autres sources. S'il n'est pas présent ici, il faudra voir quelles en sont les conséquences juridiques pour les créateurs d'œuvres, d'une part, et le public consommateur, d'autre part. Dans un second temps, nous allons voir que l'application de la *first sale doctrine* pose des difficultés bien particulières dans le monde moderne où les œuvres sont souvent dématérialisées, au point où on peut se demander si elle ne peut s'appliquer qu'aux exemplaires tangibles d'une œuvre. Si c'est le cas, la doctrine aura perdu beaucoup de sa pertinence et il faudra en jauger les impacts. Notre étude se centrera sur les œuvres musicales[6].

I. La *first sale doctrine*

Née aux États-Unis, cette doctrine est initialement une création de la jurisprudence. La Cour suprême l'a formulée en 1908 dans la décision Bobbs-Merril c. Straus[7]. Les faits dans cette affaire sont simples. La compagnie Bobbs-Merrill était l'éditeur d'un roman intitulé *The castaway*. A l'endos de la jaquette de couverture, elle avait fait imprimer un avis à l'effet que le livre ne pouvait être revendu pour une somme inférieure à un dollar. Le grand magasin à rayon Macy, de New-York, a pu se procurer plusieurs exemplaires du volume à un prix de gros et l'a offert en vente à sa clientèle pour la somme de $0.89, d'où la poursuite pour violation de droits d'auteur. Le tribunal, sous la plume du juge Day, n'a pas traité de la question sous l'angle du droit des contrats[8], afin de déterminer s'il était légal pour l'éditeur de prétendre que l'acheteur du volume avait consenti implicitement à l'interdit en question. Selon la cour, l'affaire relevait uniquement du droit d'auteur. La compagnie demanderesse prétendait qu'elle agissait légalement, vu son droit exclusif de « mettre en vente » le livre.[9] Le tribunal a rappelé que les droits d'auteur aux États-Unis

[4] Au sens de l'article 109(b) de la loi américaine, cependant, il ne peut accomplir un des gestes exclusifs que la loi réserve au détenteur du droit d'auteur, ni louer l'œuvre à des fins commerciales. Il peut cependant, avec certaines restrictions, l'exhiber en public.

[5] La protection accordée par la loi aux compagnies de disques est arrivée seulement en 1972. Cf. Marshall A. Leaffer, *Understanding Copyright Law*, LexisNexis, 2010, p. 138-9, et B. Epperson, « From the Statute of Anne to ZZ Top: the Strange World of American Sound Recordings, How it Came About, and Why It Will Never Go Away » (2015) 15 *J. Marshall Rev. Intell. Prop L.*, 1, p.2.

[6] Les logiciels seront exclus de cette étude, l'application de cette doctrine au monde les logiciels posant des problèmes tout à fait particuliers.

[7] 210 U.S. 339, 28 S. Ct 722. Pour une excellente étude historique de cette doctrine, v. C. Todd Mosley, « Mourning the Loss of Copyright's Unsung Hero: Destruction of the First Sale Doctrine » (2014) 14 *Chi-Kent J. Intell. Prop.* 235, pp. 240-247. On peut aussi trouver des éléments de cette doctrine dans une décision d'un tribunal de Pennsylvanie en 1853, dans l'affaire Stowe c. Thomas (23 F. Cas. 201) dans laquelle un juge a écrit que lorsque le détenteur du droit d'auteur a vendu son livre, « the only property which he reserves to himself, or which the law gives to him, is the exclusive right to multiply the copies of that particular combination of characters… ».

[8] C'était le vœu de l'avocat de la compagnie de voir l'affaire plaidée seulement sous l'angle du droit d'auteur. Cf. p. 346.

[9] *Idem*, p. 343.

sont purement statutaires. Ces droits étaient énumérés à l'article 4952 de la loi de l'époque, savoir : « printing (…) publishing (…) copying (…) and vending the same »[10]. La question était donc de déterminer si le droit de vendre des exemplaires du volume permettait d'en contrôler la revente future. Selon la cour, une fois la vente exécutée, le vendeur a épuisé tous ses droits d'auteur. L'acquéreur peut disposer du volume comme il le veut, sauf à accomplir des gestes réservés à l'auteur, comme le fait de le reproduire.[11] Cette conclusion était conforme aux termes utilisés dans la loi, et à son objectif.[12]

Une année après cette décision, le Congrès américain a inclus une disposition dans la loi, codifiant la *first* sale doctrine. Le texte se lisait ainsi : « Nothing in this act shall be deemed to forbid, prevent, or restrict the transfer of any copy of a copyrighted work the possession of which has been lawfully obtained »[13]. Le texte a été codifié à nouveau en 1947[14], en des termes quasi identiques. La nouvelle formulation se trouve maintenant dans la dernière grande refonte, celle de 1976. L'article 109 se lit ainsi: « …the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title… is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord »[15].

Les années passèrent et l'application de la doctrine est restée essentiellement la même, jusqu'à l'avènement des œuvres en format numérique. Les questions qui se sont posées consistaient à savoir si le détenteur du droit d'auteur avait bien transféré le droit de propriété sur son œuvre ou si le nouvel acquéreur faisait une reproduction de l'œuvre. Il y eu ainsi quelques décisions impliquant la compagnie Paula, inc., qui vendait des œuvres d'art à prix populaire, sous format de cartes postales, de cartes de vœux, de papeterie, etc. Dans un cas, une compagnie a utilisé un produit chimique pour détacher toute l'encre de l'œuvre originale, pour la transférer sur un nouveau support. Elle a pu bénéficier en défense de la first sale doctrine. Il a été jugé qu'il n'y avait pas eu reproduction de l'œuvre[16]. Il en fut de même pour des lithographies qui ont été appliquées sur des tuiles de céramique[17]. En revanche, il a été jugé que le fait de découper dans un livre d'art des images et les coller sur des tuiles de céramique était illégal, en ce que c'était un « derivative work », droit de création réservé au détenteur du droit d'auteur[18].

La question de savoir s'il y a eu transfert de propriété s'est aussi posée dans une affaire où une compagnie de disques fournissait des disques compacts à des personnes qui ne les avaient pas sollicités, comme des disc-jockeys et des critiques de musique, le tout étant fait dans un but marketing. Lorsque ces personnes ont voulu se départir de leur stock de disques, la compagnie s'y est opposée. Le tribunal a jugé qu'il y avait juridiquement eu transfert de propriété et donc que les personnes en possession des disques pouvaient en disposer à leur guise[19]. La façon pour la compagnie de disques de faire affaires avec les disc-jockeys

[10] *Idem*, p. 348.

[11] *Idem*, p. 350.

[12] *Ibidem*.

[13] Copyright Act, 1909, ss. 41, 35 Stat.1084. En nos mots, on pourrait dire : rien dans la loi ne doit être compris comme restreignant ou interdisant le transfert subséquent d'un exemplaire d'une œuvre, lorsque l'exemplaire a été acquis légalement.

[14] Copyright Act de 1947, ch. 391, ss 27, 61 Stat. 652, 660.

[15] Par « phonorecord », la loi vise un objet tangible qui contient une œuvre musicale. L'œuvre elle-même est appelée « sound recording ». Le paragraphe (b) de l'article 109 prévoit cependant que le propriétaire d'un exemplaire d'une œuvre musicale ne peut, à fins commerciales, louer ou prêter son exemplaire.

[16] *C. M. Paula co. c. L. Gene Logan* 355 F. sup.180 (1973).

[17] Anne Lee c. A.R.T. co. 125 F. 3d 580 (1997). Comme le tribunal l'a écrit : « …the mounting art on a tile, which serves as a flush frame, does not create a derivative work » (p. 581)

[18] *Mirage Editions, Inc. c. Albuquerque A.R.T. co.*, 856 F. 2d 1341 (1988). Au sens de la loi américaine, une « derivative work » est une œuvre dans laquelle une œuvre préexistante est « recast, transformed or adapted ». V. à l'article 101, sur les définitions.

[19] *UMG Recording c. Troy Augusto* 628 F. 3d 1175 (2011).

et les critiques n'indiquait pas qu'il pouvait s'agir d'une licence. C'était une véritable donation.

La first sale doctrine ne connaît pas non plus de limites géographiques, au contraire de ce qu'on pourrait penser. Cela a été affirmé deux fois par la Cour suprême des États-Unis. En 1998, une affaire impliquait des produits pour les soins des cheveux[20], tels que des shampoings et des revitalisants. La compagnie L'Anza les écoulait seulement par un réseau de distributeurs autorisés, qui s'engageaient à les vendre dans une zone géographique protégée et uniquement à des détaillants autorisés. L'Anza vendait aussi ces mêmes produits à l'étranger, à des prix inférieurs de 40%. Des importateurs s'en sont légalement procurés à l'étranger, et les ont écoulés sur le marché local, pour concurrencer L'Anza. Le tribunal a réaffirmé sa position prise dans l'affaire Bobbs-Merril[21].

Il en fut de même dans la décision Kirtsaeng[22]. Il était question d'un étudiant d'origine asiatique venu poursuivre ses études aux Etats-Unis, qui avait réalisé que les livres qu'il devait se procurer se vendaient à un prix bien inférieur dans son pays d'origine, la Thaïlande. Il en a alors commandé une grande quantité d'une librairie en Thaïlande et a revendu les livres à profit à des camarades de classe, et ce, par le biais de petites annonces dans les journaux. Le juge Breyer, qui a rendu la décision, a jugé que la first sale doctrine s'appliquait, à première vue. La seule difficulté résidait dans la formulation de l'article 109(a), à l'effet que la doctrine exonère la personne qui est « the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title… ». Pouvait-on considérer que les volumes imprimés en Thaïlande avaient été « lawfully made » selon la loi américaine ? On a jugé que des exemplaires des volumes en question imprimés par un distributeur local en Thaïlande, conformément à une entente avec l'éditeur américain, étaient visés par la first sale doctrine.[23] La cour venait donc de dire que les grandes maisons d'édition ne pouvaient créer des marchés fermés à toute compétition.

On peut maintenant se demander si le droit canadien possède, lui aussi, une first sale doctrine. Chose certaine, il n'y a aucune disposition dans la loi qui se réfère spécifiquement au droit de l'acquéreur d'un bien d'en disposer à sa guise. On peut toutefois avancer que l'état du droit est le même qu'aux États-Unis.

On peut l'illustrer par la jurisprudence de la Cour suprême dans l'affaire Théberge c. Galerie d'art du Petit Champlain[24]. Dans cette décision, le peintre québécois Claude Théberge avait accepté de vendre à une galerie d'art quelques milliers de reproductions de ses peintures sous forme d'affiches. Ensuite, les défendeurs, tout comme dans l'affaire Paula, mentionnée précédemment, avaient utilisé un produit chimique pour décoller toute l'encre des affiches et la déposer sur un support ressemblant à un véritable canevas. Ce faisant, elles pouvaient être vendues à un prix supérieur, parce qu'elles ressemblaient davantage à un véritable tableau peint par l'artiste. M. Théberge a intenté une action pour violation de ses droits d'auteur. La

[20] *Quality King Distributors, Inc. c. L'anza Research International, Inc*. 118 S. Ct. 1125 (1998).

[21] La question plus difficile dans la décision a été de déterminer le sens à donner à l'article 602(a) de la loi, selon lequel il est interdit, sans le consentement du détenteur du droit d'auteur, d'importer des œuvres acquises à l'étranger, ce qui serait violer le droit de distribuer et de vendre au public des exemplaires de l'œuvre. Mais selon le tribunal, cette interdiction n'était pas absolue. À première vue, importer des livres va à l'encontre des droits prévus à l'article 106, mais cette disposition prévoit qu'elle est elle-même sujette aux exceptions prévues aux articles 107 à 120, où se trouve l'article 109, sur la first sale doctrine.

[22] *Supap Kirtsaeng c. John Wiley & Sons*, Inc .133 S. Ct. 1351 (2013).

[23] Le juge écrit à la page 1358 : « In our view, s. 109(a)'s language, its context, and the common-law history of the "first sale doctrine", taken together, favor a non-geographical interpretation ».

[24] (2002) 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34. Pour une analyse de cette décision, cf. O. F. Afori « Copyright Infringement Without Copying : Reflection on the Théberge Case » (2007-8) 39 *Ottawa L. Rev.* 23.

décision a été rendue sur avis partagé. Selon le juge Binnie, qui a rédigé les motifs de la majorité, M. Théberge se plaignait surtout de violation de ses droits moraux : d'une part il n'avait jamais consenti à ces modifications, d'autre part, les amateurs de ses toiles l'accusaient presque de trahison. Les tableaux qu'ils s'étaient procurés à presque 10 000 dollars l'unité étaient concurrencés par de bonnes imitations se vendant quelques centaines de dollars. La loi canadienne, cependant, ne pouvait lui accorder de remède, les droits moraux des artistes se limitant au droit à l'intégrité de l'œuvre, le droit de réclamer la paternité de l'œuvre et le droit à l'anonymat[25]. Pour ce qui est des droits économiques, il s'agissait de déterminer s'il y avait eu une reproduction des exemplaires achetés par la galerie d'art. Le juge Binnie a estimé que non, essentiellement parce que là où existait un exemplaire de l'œuvre initialement, il y avait à la fin du processus un seul exemplaire : seul le support avait changé[26]. Mais dans un passage crucial pour notre sujet, il rappelle que la loi cherche à établir un juste équilibre en reconnaissant les droits des créateurs, mais aussi « en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ces droits. (…) Une fois qu'une copie autorisée d'une œuvre est vendue à un membre du public, il appartient généralement à l'acheteur, et non au l'auteur, de décider du sort de celle-ci ».[27] Ainsi, du point de vue de l'acheteur, la première norme qui s'applique est le droit de propriété au sens du code civil : il a l'*usus*, le *fructus* et l'*abusus* du bien. L'exception est ce qui est mentionné dans la Loi sur le droit *d'auteur* : multiplier les exemplaires, exécuter l'œuvre en public, la transmettre au public par télécommunication…

Un autre élément dans la loi canadienne porte à croire que le droit canadien contient des dispositions équivalentes à la first sale doctrine. En 2012, lors d'une révision de la loi, le Parlement fédéral a ajouté un alinéa à l'article 3, qui énumère les droits exclusifs des créateurs. L'alinéa 3(1)(j) énonce désormais que le droit d'auteur comprend « s'il s'agit d'une œuvre sous forme d'un objet tangible, d'effectuer le transfert de propriété, notamment par vente de l'objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n'a jamais été transférée au Canada ou à l'étranger avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ». On en déduit que le détenteur du droit d'auteur peut effectuer un premier transfert du droit de propriété mais lorsque ce transfert a été effectué, il ne peut contrôler les transferts futurs. Or, le volume ou le disque qui a été vendu à l'étranger par un distributeur autorisé l'a été « avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ». On se trouve dans la même situation juridique que dans la décision Kirtsaeng[28].

En doctrine[29], on dit que cette disposition a été ajoutée pour incorporer en droit canadien l'article 6 du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur, conclu en 1996. Son premier paragraphe se lit ainsi : « Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété ». Le deuxième paragraphe laisse quant à lui toute latitude aux parties contractantes de prévoir si le droit prévu au paragraphe précédent s'épuise complètement ou non après la première vente d'un exemplaire de leur œuvre. On dit aussi que cet article 6 a été incorporé dans la Directive 2001/29 de l'Union européenne à l'effet que la vente d'un exemplaire d'une œuvre dans un des pays de l'Union européenne met fin au droit de contrôler les ventes futures dans tout autre pays de l'Union.

[25] Articles 14.1 et 28 de la loi.

[26] V. para. 38 : « Mais de quelle manière a-t-on porté atteinte à l'intérêt économique légitime du titulaire du droit d'auteur ? Là où on avait une seule affiche au départ, on a toujours une seule affiche ».

[27] Cf. para.31.

[28] Préc.

[29] V. J. McKeown, *Fox Canadian Law on Copyright and Industrial Designs*, Carswell, éd. à feuilles mobiles, ch.21:18.

II. La doctrine dans le monde numérique

L'avènement de l'ère numérique pose de graves difficultés pour l'application de la doctrine. Elle a été pensée pour le monde des objets tangibles, où il est facile de vérifier si une personne s'est départie de l'exemplaire qu'elle s'est légalement procurée. La difficulté tient à cette réalité que la loi conserve au détenteur du droit d'auteur le droit de reproduire l'œuvre. La question s'est donc posée de savoir si le transfert de fichiers musicaux sur le réseau Internet entre en conflit avec le droit de reproduire les œuvres, ou s'il s'agit d'un transfert du droit de propriété sur un objet. Cette question s'est précisément posée dans l'affaire Capitol Records c. ReDigi, en 2013[30].

La compagnie défenderesse voulait mettre sur pied une plateforme d'échange, permettant l'achat et la vente de pièces musicales « usagées ». Au point de vue technique, elle a fait tous les efforts pour que son système soit conforme à la loi. Une personne qui voulait utiliser ce système devait d'abord télécharger un logiciel appelé « Music manager » qui vérifiait dans les fichiers de l'ordinateur si les pièces musicales avaient été achetées légalement. Si oui, les fichiers étaient subdivisés en paquets de bits, transférés temporairement dans une zone tampon de l'ordinateur du client. Ensuite le fichier d'origine était détruit, au fur et à mesure que les paquets de données dans la zone tampon étaient envoyés dans le cloud de ReDigi, où ils étaient réassemblés. Le vendeur pouvait encore avoir accès à ses fichiers musicaux, mais dès lors qu'ils étaient vendus, ReDigi en fournissait un accès exclusif à l'acheteur. Ce dernier pouvait le laisser là où il était, pour y accéder à sa guise, ou le télécharger, mais alors le fichier était détruit du cloud locker. Il y avait évidemment possibilité qu'un client fasse une copie de ses fichiers musicaux avant de faire appel au service de ReDigi. Le logiciel de la compagnie scrutait toutefois toujours son ordinateur. Ainsi, en cas de découverte de fichiers musicaux réintroduits dans l'ordinateur, le client, qui était invité à les détruire, ne pouvait plus les envoyer dans le service d'infonuagerie et son accès à ReDigi était annulé.

Selon la Cour de district, le *modus operandi* de la plateforme de ReDigi n'était pas conforme à la loi. D'abord, un client pouvait avoir copié ses fichiers musicaux sur un autre support, tel une clé USB ou un disque compact, avant d'utiliser le service de ReDigi, ce qui lui permettait de vendre la même pièce musicale deux fois, ou plus. Quant au système de transfert utilisé, on a jugé que les fichiers musicaux étaient reproduits. C'est ce qui se produit quand un fichier est téléchargé sur Internet, un objet tangible ne pouvant être transféré sur le réseau Internet. La question n'est pas de savoir s'il existe en même temps deux exemplaires d'un fichier : le fait de placer dans la mémoire d'un ordinateur un fichier musical implique la reproduction[31] et s'il y a reproduction, elle n'est pas « lawfully made under this title » comme l'exige l'article 109 de la loi.

ReDigi a argué qu'il fallait interpréter la loi de façon téléologique pour qu'elle conserve son impact dans le monde numérique. Mais aux yeux de la cour, la loi était claire à l'effet que seules des copies tangibles de pièces musicales sont visées. Le U.S. Copyright

[30] 934 F. Supp. 2d 640. U.S. District court. On devine que cette décision a donné lieu à pléthore de commentaires et d'analyses juridiques. On peut consulter, notamment, S. Reis, « Toward a Digital Transfer Doctrine ? The First Sale Doctrine in the Digital World » 109 *Nw. U. L. Rev.* 173, (2014) ; R. Rotstein, « The First Sale Doctrine in the Digital Age », 22 no. 3 *Intell. Prop. & Tech. L. J.* 23 (2010) ; D. Hamilton, « It's My Copy and I'll Sell it if I Want To: Capitol Records c. ReDIGI » 97, *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 232 (2015) ; C. T. Mosley, « Mourning the Loss of Copyright's Unsung Hero: Destruction of the First Sale Doctrine » 14 *Chi-Kent J' Intell. Prop.* 235 (2014) ; J. Anguiano, « Capitol Records c. ReDIGI », 24 *DePaul J. Art, Tech & Intell. Prop.* L. 219.

[31] *Idem*, p. 650. Le tribunal écrit que même si on accepte que ce soit le même fichier qui soit transféré de l'ordinateur du client à la plateforme de ReDIGI, « …the fact that a file has moved from one material object the user's computer, to another, the ReDIGI server, means that a reproduction has occurred ».

Office s'était d'ailleurs penché en 2001 sur la même question, à la demande du Congrès. Il avait conclu qu'il n'était pas désirable que la loi soit modifiée parce que les objets tangibles, disques de vinyle ou disques compacts, ou disquettes, se dégradaient avec le temps. En outre, la vente impliquait temps et argent si l'acheteur était éloigné, tandis que ces limites ou désavantages n'existent pas dans le monde numérique[32].

Cette décision a ultimement été portée en appel et une décision a été rendue en décembre 2018[33]. La décision en première instance a été confirmée. L'argumentaire de ReDigi était que lorsque son système transfère un fichier numérique d'un client qui se l'est légalement procuré, on ne devrait pas considérer qu'il y a reproduction, et ce, pour deux motifs. D'abord, un fichier numérique contenant une pièce musicale devrait être considéré comme un objet tangible, et donc être visé par l'article 109. Ensuite, on devrait considérer qu'au point de vue technique, son système ne fait pas de reproduction, car le fichier n'existe jamais à deux endroits simultanément.

Sur le premier argument, le tribunal a dit qu'il n'avait pas à se prononcer définitivement, car à son avis, même si le fichier pouvait être qualifié de « phonorecord »[34], le système de ReDigi effectuait une reproduction du fichier. Quant au second argument, la Cour a rappelé la définition de « phonorecord » qui vise un objet tangible dans lequel se trouve une pièce musicale. Ainsi, lorsqu'un amateur de musique achète une pièce auprès du service iTunes de la compagnie Apple, il a quelque part dans son ordinateur un « phonorecord ». De plus, quand la pièce est transférée sur la plateforme de ReDigi, ou est vendue à un nouvel acquéreur, il y a à chaque fois reproduction de cette pièce musicale dans un nouvel objet tangible, soit un fichier dans l'ordinateur de ReDigi ou celui d'un acheteur.[35]

Enfin, dans une affaire plus récente, une affaire *Disney*[36], a été plaidée l'application de la *first sale doctrine*. La compagnie Redbox Automated Retail fait affaire dans le domaine des clubs vidéo. Elle limite ses coûts d'opération en ce qu'elle n'a pas pignon sur rue : elle exploite des distributeurs dans des centres commerciaux, qui contiennent des films que ses abonnés peuvent louer. La compagnie Disney, bien connue, distribue ses films au public dans des formats multiples et par des canaux multiples : des disques, de format DVD ou Blu-Ray, et par des fournisseurs de services à la demande, comme Netflix, Hulu, Google Play ou iTunes. Ceux qui achètent un « combo pack » reçoivent un disque en deux formats, plus un code alphanumérique qui est utilisé sur le site <DisneyMoviesAnywhere.com> pour accéder au film, qui pourra être visionné par le consommateur sur l'appareil de son choix.

Redbox ne possède pas d'entente avec Disney au sujet de la vente des disques de divers format, Disney ne souhaitant pas faire affaires avec cette compagnie. Redbox s'approvisionne en conséquence ailleurs, que ce soit dans des magasins d'électroniques, des épiceries ou ailleurs. Elle écoule alors les « combo packs » dans ses distributeurs. Le litige a été exacerbé du fait que Redbox vend aussi, séparément,

---

[32] *Idem*, p. 656.

[33] *Capitol Records c. ReDIGI Inc.*, 910 F3d 649 (2018). Il est dommage de constater qu'après la décision en première instance, ReDIGI a changé un peu son modèle d'affaires pour le rendre conforme à cette décision. Par ex., un client de son service pouvait acheter une pièce musicale chez iTunes, et la faire transférer directement sur le serveur du ReDIGI. Mais la Cour d'appel a jugé qu'elle devait trancher la question comme elle s'était posée en première instance.

[34] Rappelons que selon le libellé de la définition dans la loi américaine, à l'article 101 : « Phonorecords are material objects in which sounds … are fixed by any method…and from which the sounds can be perceived…directly or with the aid of a machine. The term phonorecords includes the material object in which the sounds are first fixed ».

[35] Supra, note 31, p. 657: « The fixing of the digital file in ReDIGI's server, as well as in the new purchaser's device, creates a new phonorecord ».

[36] *Disney Enterprises c. Redbox Automated Retail* 336 F.Supp. 3d 1146 (2018).

dans les distributeurs, les codes alphanumériques[37].

Le litige a porté principalement sur des notions autres que la first sale doctrine. Disney a beaucoup insisté sur les clauses du contrat conclu avec ses distributeurs et l'avertissement inclus dans les « combo packs » achetés par les consommateurs, à l'effet que « Codes are not for sale or transfer ». On a accusé Redbox de violation de contrat et de contributory infringement, qui vise la notion d'autoriser une personne à accomplir un geste qu'on sait être illégal[38]. La compagnie s'est défendue notamment en arguant la *first sale doctrine* : elle avait acheté légalement des exemplaires des films, des copies tangibles. Elle avait donc le droit de les écouler comme elle l'entendait. Le litige a été tranché pour des motifs autres que cette doctrine, mais la cour a tout de même dit que dans le cas soumis elle ne pouvait s'appliquer.[39] On a accepté l'argument de Disney à l'effet que les codes alphanumériques n'étaient pas des « copies », ni des « reproductions » de l'œuvre en question, i.e. le film. Ces codes ne sont pas des objets physiques qui contiennent un exemplaire de l'œuvre. Au moment où ReDigi avait acheté ou revendu un exemplaire d'un code alphanumérique, permettant de télécharger l'œuvre, il n'existait pas de « copie fixée » de l'œuvre dans un objet tangible.

Quid au Canada ?

Il n'y a pas eu au Canada de décisions de tribunaux où se sont posées les questions en jeu dans ReDigi et Redbox. Cependant, on peut se pencher sur l'état du droit pour voir comment sont traités les échanges de fichiers musicaux sur Internet. La Commission du droit d'auteur est l'organisme créé en vertu de la LDA pour approuver et rendre obligatoires les tarifs proposés par les sociétés de gestion collective des droits d'auteur. En 1999, elle a rendu une décision au sujet des œuvres transmises au public par télécommunication. Dans cette décision, appelée communément « le tarif 22 »[40], elle s'est prononcée sur l'application de la LDA aux œuvres transmises par Internet. Elle a formulé les règles suivantes, qui ont été approuvées par les tribunaux[41] : une transmission sur Internet est une communication, faite par télécommunication. Elle est « au public » même lorsque destinée à être captée par les abonnés individuellement dans leur foyer. Une œuvre est communiquée non pas au moment où elle est rendue disponible, mais au moment où elle est transmise. C'est la personne qui a rendu une œuvre disponible sur Internet qui la communique au public. Et quiconque rend une œuvre disponible au public sur un serveur se trouve à en autoriser la communication.

Ces règles sont utiles, en ce qu'elles confirment que la loi protège la communication des œuvres au public par la radio ou la télévision, et aussi par le réseau Internet. Mais elles ne répondent pas à toutes nos interrogations. Dans un scénario tel l'affaire *ReDigi*, elles ne sont pas suffisantes pour déterminer si ce qui est en jeu est une vente pure et simple ou une reproduction de l'œuvre, qui est interdite au propriétaire d'un exemplaire d'une œuvre musicale. On peut penser, à tout le moins, que nos tribunaux estimeraient, comme aux Etats-Unis, qu'une personne qui transfère un fichier musical sur une plateforme numérique pour la vendre effectue une reproduction de l'œuvre. Ainsi en ont décidé nos tribunaux en considérant qu'un service comme iTunes qui vend des pièces musicales aux mélomanes se trouve à effectuer une reproduction de l'œuvre, quand

[37] *Idem*, p. 1150.

[38] Cette notion est une création de la jurisprudence, inspirée du droit des brevets. Elle est expliquée ainsi en doctrine : « A will be held liable for B's infringing acts if A has actively induced the infringement, or, with the knowledge of the infringement, A has supplied the means to infringe ». Cf. Marshall Leaffer, *supra* note 5, p. 438, s. 9.07.

[39] *Idem*, p. 1156-7.

[40] La version plus récente du tarif 22 peut être consultée dans la Gazette du Canada, partie 2, édition du 6 nov. 2018.

[41] Notamment dans *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Asso. Can. des fournisseurs Internet* (2004) ACS 44.

on envoie le fichier. On estime même qu'ils font plus que cela, i.e. qu'ils communiquent au public par télécommunication le fichier lorsqu'ils sont prêts à l'envoyer à toute personne qui en fait la demande. La Cour suprême du Canada a rendu une décision capitale en 2012 dans l'affaire Rogers Communications[42]. Des compagnies telles Rogers, Bell Canada, Télus, Shaw Cablesystems mettent à la disposition des consommateurs des catalogues de fichiers audionumériques, consultables à tout moment. Le consommateur peut choisir une chanson ou un album et le télécharger ou se le faire transmettre en continu sur son ordinateur. Dans le cas de téléchargement, il y a reproduction de la pièce musicale[43] ; dans le cas de la transmission en continu, il y a aux yeux de la loi communication au public de l'œuvre, comme prévu à l'article 3(1)(f) de la loi.

Reste à se demander ce qu'il en est lorsque deux personnes s'échangent un fichier à titre onéreux. Peut-il y avoir vente ? On ne peut parler, certes, de transmission de l'œuvre « au public ». Mais il est possible de prétendre qu'une personne qui offre un fichier musical à un ami ou à un petit groupe de personnes en autorise la reproduction, d'après les positions de la Commission du droit d'auteur. Au point de vue de la personne qui reçoit le fichier, la loi a maintenant prévu, depuis 2012, qu'il est légal de se faire une copie personnelle de n'importe quel type d'œuvre[44]. Encore faut-il que l'œuvre en question ne soit pas le fruit d'une contrefaçon, que l'utilisation prévue soit à des fins privées et qu'on ne donne la copie à personne. L'article 29.22(1) emploie tout de même les mots : « Ne constitue pas une violation du droit d'auteur, le fait, pour une personne physique, de reproduite l'intégralité… d'une œuvre ». Il est clair alors qu'il s'agit aux yeux de la loi d'une reproduction. Il s'agit d'une exception au droit exclusif de l'auteur de reproduire son œuvre. Le paragraphe 4 ajoute qu'en cas de don ou de vente de notre copie, il faut s'assurer d'avoir détruit toute reproduction faite en vertu du premier paragraphe. On peut ainsi conclure qu'un service comme ReDigi serait tout autant jugé illégal au Canada. Une personne pourrait légalement vendre une pièce musicale à une autre, mais dans le cadre d'une transaction privée, aux conditions prévues par l'article 29.22, et non au moyen d'une plateforme d'échange de fichiers musicaux.

Conclusion : de lege ferenda

En doctrine, les auteurs se désolent de constater que la first sale doctrine semble arrivée à un cul de sac, et ce, pour deux motifs. Le premier tient au fait que les maisons d'édition ont retenu la leçon depuis des décisions comme *ReDigi*. Les tribunaux insistent sur le fait que la doctrine donne une exonération aux personnes qui sont légalement propriétaires d'un exemplaire d'une œuvre, mais pas à ceux qui auraient seulement une licence. Les maisons d'édition ont alors agi en conséquence. Le consommateur typique pense qu'il a « acheté » un livre ou une pièce musicale en utilisant le site de iTunes ou d'Amazon. Mais une lecture attentive des conditions d'utilisation de ces sites montre très clairement que le consommateur n'est pas propriétaire[45]. Il a acquis le droit d'accéder au texte du volume ou à la pièce musicale tant qu'il le veut et de l'endroit qu'il veut, mais sans être propriétaire d'un exemplaire.

L'autre motif est que selon les tribunaux, et de l'avis du Copyright Office des États-Unis, la first sale doctrine ne doit pas s'appliquer aux

[42] Rogers Communications c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (2012) CSC 35.

[43] Cf. au tout premier paragraphe : « on entend par téléchargement la transmission sur internet d'un fichier de données, tel l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale, dont l'utilisateur conserve une copie permanente ».

[44] Art. 29.22 de la LDA.

[45] V., sur un site comme celui d'Amazon, ce qui est appelé « terms of service ».

fichiers numériques[46]. Le consommateur qui a légalement acheté une pièce musicale sur un site de vente en ligne, l'a téléchargée et en possède un exemplaire numérique chez lui, ne peut pas l'offrir en vente sur le réseau Internet. En effet, lors du transfert il y aura inévitablement reproduction de la pièce musicale.

Les auteurs y vont alors de leurs propres suggestions. Ainsi Sara Reis[47] suggère, d'une part, que les conditions d'utilisation des sites soient déclarées invalides, les consommateurs ne comprenant pas clairement ce à quoi ils consentent, et, d'autre part, que soit mis sur pied un marché secondaire pour les échanges de pièces musicales. Ce système, qui pourrait s'appeler « digital transfer doctrine » fonctionnerait indépendamment de la first sale doctrine, et permettrait aux maisons de disques d'obtenir une partie de la somme payée par le nouvel acquéreur, pour compenser la perte de vente de disques neufs. La loi prévoirait donc un système de licence obligatoire[48]. Le détenteur du droit d'auteur ne pourrait plus refuser le transfert d'une pièce musicale d'une personne à une autre, mais serait indemnisé monétairement. Reste à savoir comment cela pourrait se faire en pratique, de façon à éviter les fraudes…

D'autres proposent que les tribunaux interprètent la loi actuelle de façon téléologique, pour que la first sale doctrine vise également le monde numérique[49]. Le Parlement pourrait aussi intervenir à ce niveau. Par exemple, aux États-Unis, en 2003, un projet de loi, qui n'a pas été adopté[50], prévoyait de donner au propriétaire d'une pièce musicale en format numérique la possibilité d'en disposer en la transférant à un seul destinataire, s'il n'en conservait aucun exemplaire, et si l'œuvre était vendue dans son format d'origine.

Quoi qu'il en soit, il nous semble évident qu'on est ici en présence d'un autre cas où le législateur devrait intervenir pour faire passer à l'ère moderne la first sale doctrine. Elle fait partie de l'équilibre que la loi sur le droit d'auteur, au Canada et aux États-Unis, cherche à maintenir entre les droits des créateurs et le public consommateur. Elle fait partie aussi des valeurs de la société américaine, où la saine compétition est favorisée. Il serait donc bien dommage qu'elle cesse de s'appliquer à cause de simples changements technologiques.

R. P. et W. A.

---

[46] Par ex., cf. M. Seringhans, « E-Book Transactions: Amazon "Kindles" the Copy Ownership Debate » 12 *Yale J. L. & Tech.* 147 (2009-10).

[47] *Supra*, note 28, p. 197 et ss.

[48] Un exemple de licence obligatoire nous est fourni à l'article 31 de la loi canadienne, concernant les compagnies de télévision par câble. En acquittant les redevances prévues par la loi, elles peuvent retransmettre les signaux de radio ou de télévision provenant des États-Unis.

[49] M. Figliomenti: « The Song Remains the Same: Preserving the First Sale Doctrine for a Secondary market of Digital Music » (2014) 12 *Can. J. L & .Tech.* 219, p. 231 et ss. Et C. T. Mosley, *supra*, note 6, pp. 258 et ss.

[50] Balance Act, 2003, H.R. bill 1066.

Deepfakes, Fake News, Mauvais Sosies et Fausses Nouvelles

Marie-Andrée WEISS

Avocat au barreau de New York et au barreau de Strasbourg

Les deepfakes sont le fruit d'une nouvelle technologie, le generative adversarial network, qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des vidéos paraissant mettre en scène de véritables personnes. Ces nouveaux objets truqués sont utilisés à des fins de propagande politique, ou pour réaliser des vidéos pornographiques. Les deepfakes intéressent le juriste car ils peuvent porter atteinte au droit à l'image de la personne qui parait faussement représentée. Ils peuvent également être considérés comme des fake news, ces fausses nouvelles nouvellement réprimées par la loi française. En outre, la question de leur protection par le droit de la propriété Intellectuelle se pose puisque la machine semble désormais être plus qu'un outil, un auteur.

- *J'ai compris, monseigneur, mais j'ai une grâce à vous demander.*
- *Parle.*
- *Faites-moi accompagner par un garde, monseigneur, je vous en conjure.*
- *Un garde pour t'accompagner, qu'est-ce que cette nouvelle folie ? Que crains-tu ?*
- *Je me crains, répondit piteusement Martin. Il paraît, monseigneur, que j'en ai fait de belles la nuit dernière ! Jusqu'ici, je ne m'étais montré qu'ivrogne, joueur et bretteur. Me voilà paillard à présent ! Moi que tout Artigues renommait pour la pureté des mœurs et la candeur de l'âme !*

Alexandre Dumas
Les Deux Diane

Alexandre Dumas a mis en scène dans son roman *Les Deux Diane* le personnage historique de Martin Guerre, qu'il a imaginé être au service du héros. Martin se tourmente de commettre des crimes dont il ne se souvient plus le lendemain. Mais c'est son sosie, le valet d'un des pires ennemis de son maître, qui les commet en son nom.

Nos « mauvais sosies » sont désormais créés grâce à la technologie et ils peuvent nous faire dire des mots que nous détestons, faire des choses que nous abhorrons. Ils portent un nom anglais : les *deepfakes*.

Cette expression, qui se compose de « *deep learning* » (apprentissage profond) et de « *fake* » (faux), se réfère à une nouvelle technologie utilisant l'intelligence artificielle pour créer des images de personnes paraissant vraies. Un GAN (*generative adversarial network*)[1], une technologie récemment inventée par Ian Goodfellow, utilise deux réseaux (*neural networks*) qui traitent un même jeu de données (*data set*). L'un des réseaux, le *generator*, crée de nouvelles images à partir de ces données. L'autre réseau, le *discriminator*, rejette les fausses images. Lorsque le *discriminator* estime enfin, à tort, t que l'image créée par le *generator* est une vraie image, un *deepfake* est créé, qui va tromper le public, après avoir trompé le *discriminator*[2]. Cette technologie sophistiquée est pourtant relativement facile à mettre en œuvre: Google a ainsi développé le programme *open source TensorFlow*, qui peut être utilisé par tout le monde ou presque pour créer des « *deepfakes* »[3].

[1] https://arxiv.org/abs/1406.2661.

[2] K. Hao, « Inside the world of AI that forges beautiful art and terrifying deepfakes », *MIT Technology Review*, 1er décembre 2018, https://www.technologyreview.com/s/612501/inside-the-world-of-ai-that-forges-beautiful-art-and-terrifying-deepfakes.

[3] A. Robertson, « I'm using AI to face-swap Elon Musk and Jeff Bezos, and I'm really bad at it », *The Verge*, 11 février 2018,

Les images et les films abondent en ligne. Il suffit pour s'en convaincre de ces quelques chiffres : les utilisateurs de *Facebook* mettent plusieurs millions d'images en ligne chaque jour[4], plus de cinquante milliards de photos sont disponibles sur *Instagram*[5] et nos profils professionnels comportent souvent une image. Il est aisé de trouver de quoi alimenter son *data set* et la moisson sera d'autant plus abondante que la cible est célèbre ou du moins active sur le Web.

Il est donc relativement facile de créer un *deepfake*. Une question basique, mais cruciale se pose : est-ce légal ? Cette technologie intéresse les juristes, qu'elle serve à créer des vidéos pornographiques ou à illustrer des fausses nouvelles. Les armes juridiques à la disposition des personnes qui voudraient empêcher pareille utilisation de leur image sont principalement le droit à l'image et les droits voisins, en théorie du moins. Nous n'aborderont pas le droit à l'honneur dans cet article, mais les personnes dont la ressemblance serait utilisée pour créer un « mauvais sosie », comme ce pauvre Martin Guerre, pourraient certainement choisir de porter plainte pour diffamation. Encore faut-il connaitre son adversaire, et ce n'est pas toujours aisé.

I. Les deepfakes pornographiques

Un utilisateur anonyme du site Reddit avait mis en ligne en 2018, sous le pseudonyme « deepfakes », des vidéos où les visages des actrices Gal Gadot, Scarlett Johansson et de la chanteuse Taylor Swift étaient attachés aux corps d'actrices de films pornographiques[6]. Reddit avait modifié par la suite sa pratique sur les contenus pornographiques « involontaires » [7] et avait interdit de mettre en ligne des « images ou des vidéos d'une tierce personne dans le but spécifique de simuler un contenu explicite ou bien de solliciter une prestation pornographique de « *lookalike* » »[8].

Le site avait alors conseillé aux internautes de signaler les contenus pornographiques qui utiliseraient leur image sans leur consentement, les signalements personnels étant « toujours le meilleur moyen pour [le site] d'apprendre qu'un contenu pornographique a été publié sans le consentement de la personne ainsi représentée ». Est-ce bien le meilleur moyen de lutter contre cette nouvelle pratique ?

Dans une interview au quotidien *The Washington Post*, Scarlett Johansson avait dit que se défendre contre ces vidéos « est une poursuite inutile, légalement, principalement parce qu'Internet est un trou noir (…). Je pense qu'il appartient à un individu de se battre pour son image, de réclamer des dommages et intérêts»[9]. L'actrice semblait être

---

https://www.theverge.com/2018/2/11/16992986/fakeapp-deepfakes-ai-face-swapping.

[4] C. Smith, Facebook Users Are Uploading 350 Million New Photos Each Day, *Business Insider*, 18 septembre 2013, https://www.businessinsider.com/facebook-350-million-photos-each-day-2013-9?IR=T .

[5] « Instagram by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts », *Omnicore*, https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/.

[6] A. Hern, « AI used to face-swap Hollywood stars into pornography film », *The Guardian*, 25 janvier 2018, https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/25/ai-face-swap-pornography-emma-watson-scarlett-johansson-taylor-swift-daisy-ridley-sophie-turner-maisie-williams.

[7] https://www.reddit.com/r/announcements/comments/7vxzrb/update_on_sitewide_rules_regarding_involuntary

[8] https://www.reddithelp.com/en/categories/rules-reporting/account-and-community-restrictions/do-not-post-involuntary-pornography

[9] D. Harwell, « Scarlett Johansson on fake AI-generated sex videos: 'Nothing can stop someone from cutting and pasting my image », *The Washington Post*, 31 décembre 2018 : « I think it's a useless pursuit, legally, mostly because the internet is a vast wormhole of darkness that eats itself. There are far more disturbing things on the dark web than this, sadly. I think it's up to an individual to fight for their own right to their image, claim damages, etc », https://www.washingtonpost.com/technology/2018/12/31/scarlett-johansson-fake-ai-generated-sex-videos-nothing-can-stop-someone-cutting-pasting-my-image/?noredirect=on&utm_term=.011a46af865f.

d'avis que la loi est impuissante à juguler le problème dans son ensemble, mais que chaque individu peut et doit se battre afin d'obtenir l'effacement des *deepfakes* le mettant faussement en scène.

N'existe-t-il vraiment aucune loi permettant de lutter contre les *deepfakes* ?

A. L'utilisation de la ressemblance d'une véritable personne pour créer un *deepfake* pornographique

De telles vidéos peuvent être créées à des fins de *revenge porn*, de porno-vengeance. À la différence de la porno-vengeance classique, où la victime avait donné de son plein gré une photo ou une vidéo la représentant dans un moment intime, sans en autoriser toutefois la publication, les vidéos de *deepfakes* peuvent être créées à partir de photographies ou de vidéos n'ayant aucun caractère sexuel. Les lois réprimant la porno-vengeance incriminent-elles ce nouveau délit ?

1. Les lois pénales réprimant la porno-vengeance

En France, l'article 226-1 2° du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en « fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ». L'article 226-2 du même Code punit des mêmes peines la publication de cette image. Ces deux articles répriment le fait d'espionner une personne, mais ils ne peuvent réprimer la porno-vengeance, comme l'avait rappelé en février 2016 la Chambre criminelle de la Cour de cassation, puisqu'ils n'incriminent pas le fait de diffuser sans son accord l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement[10].

[10] Cass. crim, 16 mars 2016, n° 15-82.676

Ainsi, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique[11] avait créé l'article 226-2-1 du Code pénal, qui incrimine le fait « de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 », mais dont la diffusion n'a pas été autorisée.

La loi pénale est d'interprétation stricte et, de ce fait, les *deepfakes* pornographiques ne pourraient sans doute pas être incriminés sur le fondement de l'article 226-1-2 puisqu'il ne s'agit pas d'« *images à caractère sexuel captées avec l'accord de la personne concernée* ». Nous l'avons vu, les *data set* utilisés pour créer les *deepfakes* peuvent utiliser des images publiques et sans aucun caractère sexuel.

Aux États-Unis, aucune loi fédérale ne réprime la porno-revanche, mais plusieurs États ont récemment voté leurs propres lois. Ainsi, le Code pénal de l'État de New York réprime depuis février 2019 le fait de diffuser ou de publier une image ou une vidéo intime, si cette diffusion est faite dans l'intention de causer un tort affectif, financier ou physique, et si l'image ou la vidéo ont été prises « dans des circonstances où la personne représentée pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'image resterait privée et que l'auteur des faits savait ou aurait raisonnablement dû savoir que la personne souhaitait que l'image ou la vidéo demeure privée »[12]. Cette loi ne prévoit pas expressément le cas des *deepfakes* et ne pourrait ainsi sans doute pas être invoquée pour réprimer leur diffusion.

Une proposition de loi, publiée en décembre 2018, de qualifier de crime fédéral le fait « de créer, avec l'intention de le distribuer un deepfake avec l'intention que la distribution de ce deepfake facilite une conduite criminelle

[11] Loi n° 2016-1321, du 7 octobre 2016, pour une République numérique, article 67.

[12] *New York Assembly Bill* N° A05981, https://nyassembly.gov/leg/?default_fld=&leg_video=&bn=A05981&term=2019&Summary=Y&Text=Y&Chamber%26nbspVideo%2FTranscript=Y.

ou semi-délictuelle incriminées par une loi fédérale, étatique ou tribale » ou le fait de distribuer un *deepfake* en sachant qu'il s'agit d'un *deep*fake, et avec l'intention qu'il facilite la commission d'un crime fédéral, étatique ou tribal[13]. Cette proposition de loi prévoit toutefois que le Premier Amendement à la Constitution puisse être utilisé en défense.

En effet, les *deepfakes* peuvent, dans certains cas, être considérés comme *speech*, comme expression et, par conséquent, être protégés par le Premier Amendement qui ne connaît que peu de limites. L'une de ces limites est pourtant la pédopornographie. Le Premier Amendement protège toutefois la pédopornographie virtuelle, comme l'a rappelé la Cour Suprême des États-Unis dans son arrêt *Ashcroft c. The Free Speech Coalition*[14]. Dans cette affaire, une loi fédérale de 1996 sur la prévention de la pédopornographie avait étendu l'interdiction à « toute représentation visuelle, y compris toute photographie, film, vidéo, image, ou image générée par ordinateur ou par ordinateur, qui représente ou semble représenter un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ».

La loi avait été déclarée contraire à la Constitution, car elle n'était pas assez précise quant à la définition des interdictions de publication, ce qui est considéré comme une atteinte à la liberté d'expression. La Cour nota en particulier que la loi permettait d'interdire les films réalisés par ordinateur même si ce film n'avait porté préjudice à aucun enfant (*no children were harmed in producing the images*). Le Premier Amendement protège donc bien certains *deepfakes*.

2. *La protection du droit à l'image*

Le *right of publicity* protège uniquement l'individu contre l'utilisation commerciale de son image, mais il n'existe pas de loi fédérale protégeant cette forme de droit à l'image, le *right of publicit*y. Il est toutefois reconnu par presque tous les États, soit par une loi, soit dans leur *common law*. La loi Californienne et la loi du Tennessee reconnaissent même un droit *postmortem*, afin que l'image des stars de cinéma ou d'Elvis Presley ne puisse être utilisée sans autorisation après leur mort.

La loi de New York[15], qui interdit l'usage du nom, de la voix, d'un portrait, ou d'une image d'une personne sans consentement écrit[16], fût votée en 1903 après que la plus haute Cour de l'État, la Cour d'appel, ait refusé de reconnaitre le tort occasionné par un minotier qui avait apposé sur des sacs de farine la photographie d'une jeune fille sans sa permission, entrainant chez elle une dépression nerveuse suite au sentiment d'humiliation qu'elle avait éprouvé[17].

Cette loi demeure, après plus d'un siècle, l'unique loi de cet État protégeant la vie privée. Des législateurs ont tenté en vain en 2017, puis en 2018, de la modifier afin d'en faire un véritable droit de propriété, qui aurait pu être librement cédé à des tiers ou transféré à ses héritiers[18]. La loi aurait inclus dans son champ de protection la « réplique numérique » (*digital replica*) d'un individu, qui aurait été définie comme la « reproduction par ordinateur ou électronique de la ressemblance ou de la voix d'un individu vivant ou décédé ». Le député Joseph D. Morelle, qui avait proposé cette loi, avait expliqué lors des débats que la protection de la réplique numérique d'un individu avait été rendue nécessaire par une décision de la Cour d'appel de New York qui avait jugé en mars 2018 que

[13] S.B.3805, 115ème Congrès, *Malicious Deep Fake Prohibition Act* of 2018, introduit au Sénat le 21 décembre 2018 par le Sénateur Républicain du Nebraska Ben Sasse, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3805/text.

[14] Ashcroft c. The Free Speech Coalition, 535 U.S. 234 (2002).

[15] *N.Y. Civil Rights Law*, Section 50 et 51.

[16] « A person, firm or corporation that uses for advertising purposes, or for the purposes of trade, the name, portrait or picture of any living person without having first obtained the written consent of such person, or if a minor of his or her parent or guardian, is guilty of a misdemeanor ».

[17] Robertson c. Rochester Folding Box Co. 64 N.E. 442 (NY 1902).

[18] A08155 (Chambre des Représentants) et S05857-B (Sénat).

la représentation graphique d'une personne peut être protégée par le droit à l'image[19]. Nous y reviendrons.

Le champ d'application de la protection diffère en effet selon les États. La loi de l'Indiana protège ainsi non seulement l'image et la voix, mais également l'«aspect distinctif d'une personne, [ses] gestes et ses traits particuliers »[20]. La loi de la Californie protège en particulier la « ressemblance ». La Cour d'appel pour le Neuvième Circuit avait noté à ce propos que certains éléments « considérés séparément (…) en disent peu. Considérés ensemble, ils laissent peu de doute sur la célébrité que l'annonce publicitaire est censée représenter »[21]. Dans cette affaire, la présentatrice de la *Roue de la Fortune* avait convaincu les juges qu'un robot à perruque blonde et robe rouge dans une publicité faisait bien référence à elle[22].

Il n'est donc pas nécessaire qu'un « mauvais sosie » nous représente parfaitement pour pouvoir invoquer la protection du *right of publicity*.

B. Les deepfakes pornographiques créés de toute pièce

Certains *deepfakes* sont élaborés à partir d'images de personnes réelles, d'autres utilisent des visages créés de toutes pièces, l'intelligence artificielle permettant de réaliser des visages de personnes qui n'existent pas[23]. Le droit d'auteur ou le droit à l'image peuvent-ils alors venir en aide aux personnes dont l'image a été utilisée pour créer des *deepfakes* ?

1. La protection par les droits voisins

Est-ce que les personnes dont l'image ou la ressemblance sont utilisées dans une vidéo *deepfake* peuvent être considérées comme des interprètes ?

Pour être interprète d'une œuvre, il faut qu'il y ait une œuvre protégée par le droit d'auteur. La question de la protection par la propriété intellectuelle d'une œuvre créée par l'intelligence artificielle est nouvelle, mais déjà débattue[24].

Une œuvre doit tout d'abord être suffisamment originale pour être protégée par le droit d'auteur. L'originalité n'est pas la nouveauté, mais « *le résultat d'une création de l'esprit* »[25]. Une machine ne saurait créer une œuvre de l'esprit, puisqu'elle ne fait qu'obéir à un programme créé par un ou plusieurs auteurs. En droit français et en droit américain, le programme servant à réaliser une œuvre peut être protégé par le droit d'auteur, mais le produit de ce programme (on hésite à parler d'œuvre) ne peut pas l'être. Le *Compendium of the U.S. Copyright Office Practices* précise qu'une œuvre doit avoir été créée par un être humain pour être protégée par le droit d'auteur[26]. Le droit français exige, quant à lui, l'empreinte personnelle de l'auteur sur l'œuvre[27]. Il est vrai que « la

[19] « We conclude a computer generated image may constitute a portrait within the meaning of that law ».

[20] *Ind. Code* § 32-36-1-7.

[21] *White c. Samsung Elecs. Am. Inc.*, 971 F.2d 1395, 1399 (9th Cir. 1992).

[22] Voir par exemple M. Novak, « Robot Vanna, Trashy Presidents and Steak as Health Food: Samsung Sells Tomorrow », Smithsonian,20 février 2019, https://www.smithsonianmag.com/history/robot-vanna-trashy-presidents-and-steak-as-health-food-samsung-sells-tomorrow-22348926.

[23] https://www.thispersondoesnotexist.com/.

[24] A. Guadamuz, « L'intelligence artificielle et le droit d'auteur », *OMPI Magazine*, Octobre 2017, https://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2017/05/article_0003.html,

[25] P.-Y. Gautier, *Propriété Littéraire et Artistique*, PUF, 11ème édition, n° 34.

[26] *Works That Lack Human Authorship*, *Compendium of the U.S. Copyright Office Practices*, 3ème ed.n,§ 313.2. L'Office donne comme exemple le cas d'une œuvre créée par un singe, en référence à la célèbre affaire Naruto, où la paternité d'une œuvre d'art était disputée entre le photographe qui avait mis en place l'appareil photo dans la jungle et le singe qui avait pris un « selfie », voir *Naruto c. Slater*, 888 F. 3d 418 (9th Circ. 2018).

[27] V. par exemple CA Versailles, 14e ch., 14 janvier 2004, *Marie-Claire Album c. Thérèse Hamel*, RG n° 03/08582, *Légipresse* 2004, n°210 : « Toute œuvre constituant la réalisation d'une idée et portant la marque et l'empreinte personnelle de l'auteur est protégeable ».

paternité algorithmique [d'une œuvre] remet fondamentalement en cause la notion d'auteur romantique »[28].

Pourtant, en droit britannique, selon l'article 9(3) du *Copyright Designs and Patents Act 1988*, l'auteur « d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique générée par ordinateur (…) [est] la personne par qui les dispositions nécessaires à la création de l'œuvre sont prises »[29]. Dès lors, rien ne semble interdire en droit britannique de protéger une œuvre créée par l'iintelligence artificielle au moyen du droit d'auteur.

Admettons qu'une vidéo mettant en scène un *deepfake* soit protégée par le droit d'auteur. Le problème de l'originalité de l'interprétation demeure. Des chercheurs de l'Université de Berkeley ont ainsi créé un programme permettant de transférer sur une vidéo cible les mouvements d'un danseur enregistrés sur une vidéo source[30]. Il suffit à un novice de faire quelques mouvements de base pour apparaître comme un danseur expérimenté sur une vidéo cible. Si cette technique était utilisée pour créer une œuvre, quels seraient les droits du danseur expérimenté et ceux du novice ?

La Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome en 1961, protège les droits des artistes interprètes, qui sont définis dans son article 3 comme « les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ».

Cette définition est large puisqu'elle englobe toutes les manières d'exécuter une œuvre et sa formule a été reprise à l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il n'est pas exigé que l'artiste soit seul à interpréter l'œuvre ou qu'il doive l'interpréter d'une certaine manière, mais les tribunaux exigent que cette interprétation soit personnelle[31], ce qui exclut les *deepfakes*.

Quel serait toutefois l'intérêt pour l'individu ; dont la ressemblance pourrait être utilisée pour créer un *deepfake,* de se voir reconnaitre un droit voisin ? . L'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle lui donne un droit inaliénable et imprescriptible au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. À À ce titre, l'artiste bénéficie d'un droit moral qu'il peut utiliser pour empêcher la publication d'une œuvre, même s'il n'est pas titulaire du droit d'auteur. Cela peut constituer un outil efficace si un *deepfake* donne l'impression de tenir des propos choquants ou illégaux. Encore faut-il prouver sa qualité d'interprète et rien n'est moins sûr en droit français.

Les États-Unis ne reconnaissent pas un droit d'auteur à l'artiste interprète. La Cour d'appel pour le Neuvième Circuit a pourtant précisé en 2014, dans un premier arrêt *Garcia c. Google*, que rien dans le *Copyright Act* « ne suggère qu'un intérêt sur un droit d'auteur disparaisse simplement parce que le contributeur ne peut être qualifié de co-auteur de l'ensemble de l'œuvre », du moins si la contribution est suffisamment originale pour être protégée par le droit d'auteur[32]

Il ne s'agissait pas en l'espèce d'un caprice d'artiste: Cindy Garcia voulait prendre le contrôle de sa performance artistique afin de pouvoir en interdire la publication, qui mettait sa sécurité en danger. En effet, elle avait été embauchée afin de tourner un film des plus banals, alors que le réalisateur souhaitait en réalité créer le film anti-

[28] Margot E. Kaminski, « Authorship, Disrupted: AI Authors in Copyright and First Amendment Law », 51 *U.C.D.L. Rev.* 589, 594 (2017).

[29] « In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken ».

[30] https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=PCBTZh41Ris.

[31] V. par exemple CA Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 15 mars 2016, n° 14/17749.

[32] *Garcia c. Google, Inc.*, 766 F.3d 929, 934 (9th Cir. 2014).

Islamique *Innocence of Muslims*. Cindy Garcia, dont la performance avait été doublée, paraissait y accuser le Prophète Mahomet de crimes infâmes. Le film, mis en ligne sur YouTube, souleva une grande émotion dans le monde musulman et l'actrice reçut des menaces de mort. Elle essaya, en vain, d'obtenir le retrait du film de la plate-forme, par une demande de « *takedown* » prévue par l'article 512 du *Digital Millennium Copyright Act*[33], qui donne, au titulaire d'un droit d'auteur, le droit de demander le retrait d'un contenu violant son droit. Google, le propriétaire de YouTube, avait refusé, l'actrice n'étant pas titulaire d'un quelconque droit d'auteur.

La Cour d'appel du Neuvième Circuit ordonna, en 2014, à Google de retirer la partie du film où apparaissait Cindy Garcia, mais la Cour, réunie en Assemblée Plénière, décida finalement en 2015 que l'actrice n'avait aucun droit d'auteur sur sa performance[34]. Les juges notèrent, en particulier, qu'elle n'avait pas fixée elle-même son interprétation sur un support fixe. Or, le *Copyright Act* ne protège que les œuvres fixées sur un support, « sous l'autorité de l'auteur »[35].

2. La protection par le droit à l'image

Cindy Garcia avait d'abord porté son affaire devant un tribunal Californien et avait invoqué une violation de son *right of publicity*. Sa plainte n'avait pas prospéré, sans doute parce que les juges considéraient que le film, aussi odieux soit-il, était protégé par le Premier Amendement.

Imaginons qu'au lieu d'utiliser le visage d'une personne déterminée, l'auteur du *deepfake* utilise une image si proche du visage de la véritable personne que l'on peut s'y tromper. En ce cas, le *deepfake* ne met en cause aucun sujet de droit. Est-il possible d'argumenter tout de même que le droit à l'image est violé si la fausse image ou vidéo se rapproche tant du visage et de la voix d'une personne, sans pour autant qu'ils aient été exactement reproduits ?

Comme souvent en matière de droit des nouvelles technologies, la question n'est pas nouvelle et le législateur s'y est déjà intéressé. L'utilisation d'un sosie ne permet pas de contourner le droit à l'image ni en France, ni aux États-Unis.

Ainsi, une banque qui avait mis en scène un sosie de Michel Polnareff dans plusieurs films publicitaires avait été condamnée en juin 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au chanteur[36]. Cette affaire est intéressante pour notre étude en ce que le sosie n'avait pas été mis en scène pour faire croire au public que Michel Polnareff jouait son propre rôle, mais parce qu'il devait être clair qu'il s'agissait d'un sosie, afin d'illustrer le slogan « Il ne suffit pas de ressembler à Cetelem pour faire du Cetelem ». Le « mauvais » sosie de Michel Polnareff était entouré de celui de Marylin Monroe, réduite à une robe blanche à plis et une coiffure blond platine et de celui de Michael Jackson, réduit à son *moon walk*, un gant blanc et une veste de cuir rouge étroite.

La banque avait invoqué sans succès l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui protège la liberté d'expression et qui devait, selon elle, permettre la réalisation de cette caricature du chanteur. Cet argument n'avait pas été accueilli par le tribunal, car l'invocation de la liberté d'expression n'avait ici pour objet que « la satisfaction des intérêts financiers de l'annonceur et [la liberté d'expression] ne permet pas le parasitisme ».

Le droit à l'image se rapproche ainsi du *right of publicity* et son interdiction d'une utilisation commerciale. Le Professeur Le Tourneau a expliqué que « l'utilisation d'une notoriété est

[33] 17 U.S.C. § 512.

[34] *Garcia v. Google, Inc*., 786 F. 3d 733 (9th Cir. en banc 2015).

[35] 17 U.S.C. § 101 : « A work is « fixed » in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration ».

[36] TGI Paris, 17e ch. civ., 22 juin 2016, *M. Polnareff c. TBWA*, N°RG 15/05541.

l'exemple type de l'agissement parasitaire »[37]. Si l'on se place sur le terrain de l'agissement parasitaire, la notoriété importe plus que la ressemblance parfaite et il suffit que la personne soit simplement évoquée : Michel Polnareff était ainsi réduit à des lunettes de soleil à monture de plastique blanc et des cheveux longs, blonds et bouclés.

Il en est de même aux États-Unis. Jacqueline Kennedy Onassis avait pu obtenir des dommages et intérêts de la filiale américaine de Christian Dior qui avait utilisé un de ses sosies dans une campagne publicitaire[38]. En d'autres termes, la loi permet à une personne d'interdire l'utilisation du visage de quelqu'un d'autre, si cette personne lui ressemble. Quel doit alors être le degré de ressemblance ?

Dans le cas de Jacqueline Kennedy Onassis, son sosie avait des traits similaires et cette ressemblance était accentuée par une coiffure rappelant celle de l'ancienne *First Lady*, au style « *bouffant* », qualifié par le magazine Vogue comme « *quintessentielle* »[39]. Le choix du terme est intéressant pour nous, car il désigne un élément clé de ce qui constitue l'image d'une personne, qu'elle l'ait ou non souhaité. Jackie Kennedy, comme Michel Polnareff, peuvent tous les deux être représentés (caricaturés ?) par leur coupe de cheveux et leurs larges lunettes de soleil.

Toutes les caractéristiques personnelles ne sont toutefois pas « quintessentielles ». L'actrice Lindsay Lohan avait intenté un procès à Take-Two Interactive Software, qui commercialise le jeu vidéo Grand Theft Auto V, pour violation de son droit à l'image[40]. Selon elle, l'un des personnages du jeu vidéo, Lacey Jonas, la représentait bien qu'elle ne porte pas son nom, ni ne lui ressemble exactement. Selon Lindsay Lohan, le *right of publicity* de New York inclut la « *persona* », la personnalité, et qu'en l'espèce la sienne se composait d'un bikini, de cheveux blonds mi-longs, de bijoux, d'un téléphone portable, de lunettes de soleil, d'un haut blanc et ample, ainsi que du signe de la paix, les doigts faisant un V, que l'actrice aime faire en public. Ces arguments ne convainquirent pas la Cour d'appel de New York, qui jugea que le personnage de la vidéo était « simplement [la] représentation artistique générique d'une femme d'une vingtaine d'années sans caractéristiques physiques d'identification particulières »[41].

En France, l'acteur de cinéma Jean-Paul Rouve n'avait pas convaincu le Tribunal de grande instance de Paris[42] que le Crédit Lyonnais avait utilisé sans autorisation son sosie dans une campagne publicitaire[43]. Le tribunal n'avait retenu ni l'atteinte aux droits de la personnalité de l'acteur, car « ce [n'était] pas sa personne qui est reproduite dans le film publicitaire », ni la tromperie du public et l'utilisation indue de sa notoriété et de sa réputation, jugeant qu'« aucune autre ressemblance que celle existant naturellement entre les deux comédiens ne permet de considérer que les auteurs de ce film auraient recherché une ressemblance avec le demandeur » ni d'ailleurs avec un des personnages interprétés par l'acteur. Mieux vaut pouvoir être réduit à deux ou trois traits particuliers pour pouvoir prouver la similarité.

---

[37] Ph. Le Tourneau, note sous Paris, 15 décembre 1993, D. 1994, 145, cité par B. Beignier, *L'honneur et le droit*, LGDG 2014, p. 79.

[38] *Onassis c. Christian Dior New York, Inc.*, 472 N.Y.S. 2d 254 (N.Y. Sup. Ct. 1984), affirmed, 488 N.Y.S. 2d 943 (N.Y. App. Div. 1985).

[39] Selon le magazine Vogue, c'est cette « quintessentielle coupe bouffant - avec les bijoux, les robes aux couleurs vives et les chapeaux en forme de boite à pilules - qui a retenu l'attention des femmes du monde entier ». J. Rennert, « In Honor of Jackie O's Birthday, Her Best Hair Moments of All Time », Vogue, 28 juillet 2017, https://www.vogue.com/article/jacqueline-kennedy-onassis-jackie-o-style-hair-best-kim-kardashian-cartier.

[40] *Lindsay Lohan c. Take-Two Interactive Software, Inc.*, 28 mars 2018, 2018 NY Slip Op 02208 [31 NY3d 111], http://www.nycourts.gov/reporter/3dseries/2018/2018_02208.htm

[41] *Lohan v. Take –Two Software*, 31 NY 3d 111 92019 (2018).

[42] TGI Paris, 17e ch. civ., 27 février 2013, n° 10/16148.

[43] https://www.youtube.com/watch?v=o8F7IACRiJQ.

La proposition de loi du député new-yorkais Morelle avait spécifiquement visé la question des *deepfakes*. L'utilisation d'une réplique numérique sans consentement aurait été interdite si cette utilisation était faite « dans une œuvre audiovisuelle ou audio scénarisée, ou lors d'une interprétation en direct d'une œuvre dramatique (…) ou lors de l'exécution d'une œuvre musicale,(…) ou lors d'un [évènement sportif audiovisuel] » d'une manière destinée à créer, et qui crée clairement l'impression que la personne représentée est celle qui exécute l'activité pour laquelle elle est connue, que ce soit en tant qu'acteur, chanteur ou athlète.

En outre, le projet législatif envisageait d'interdire l'utilisation d'une représentation numérique sans le consentement de la personne ainsi représentée dans une œuvre pornographique audiovisuelle d'une manière destinée à donner l'impression qu'il s'agit véritablement de cette personne.

Le député Morelle avait également argumenté que le projet devait être voté afin de lutter contre les *fake news*, puisque les répliques numériques peuvent également être utilisées pour créer des œuvres audiovisuelles faisant croire qu'un individu tient des propos qu'il n'a pas tenu.

La loi avait pourtant prévu que le consentement à l'utilisation de la réplique numérique d'un individu n'était pas nécessaire si cette utilisation était faite « à des fins de parodie, de satire, de commentaire ou de critique (…) dans une œuvre d'intérêt politique, d'intérêt public ou digne d'attention/de signalement (*newsworthy*) ou dans des œuvres similaires, y compris un documentaire, quel que soit son degré de fiction». Cette précision était nécessaire afin de ne pas encourir le risque de voir la loi rapidement déclarée inconstitutionnelle, car contraire au Premier Amendement à la Constitution. En effet, le *right of publicity* ne peut être utilisé que contre l'utilisation de l'image à des fins commerciales ou publicitaires[44] et il ne peut empêcher son utilisation dans des « publications concernant des événements d'actualité ou des questions d'intérêt public »[45].

Les États-Unis cherchent encore à comprendre l'ampleur du rôle joué par la Russie lors des élections présidentielles de 2016. Les prochaines élections doivent avoir lieu en 2020, et certains craignent déjà que les *deepfakes* ne soient utilisés afin d'influencer la campagne électorale. Hillary Clinton a récemment déclaré que « les vidéos de deepfakes sont l'un des plus grands dangers pour la démocratie »[46]. Quelle est la réponse de la loi face à ce danger ?

II. Deepfakes et fausses nouvelles

Rien n'est plus facile, grâce aux *deepfakes*, que de faire croire qu'un homme politique a véritablement tenu des propos fabriqués de toutes pièces. Des chercheurs de l'Université de Washington l'ont prouvé en créant une fausse vidéo de Barack Obama. Ils ont sélectionné la bande son d'un véritable discours de l'ancien Président des États-Unis, puis ont créé une vidéo d'une grande qualité d'image et en parfaite synchronie avec la piste audio originale. Le résultat est plus vrai que nature et s'apparente à un véritable discours.

Dans cet exemple, les chercheurs avaient utilisé un véritable discours de Barack Obama pour créer une vidéo qui le montrait en costume, dans un environnement officiel, en train de prononcer les mêmes mots. Cette technique peut également être détournée pour faire tenir n'importe quel propos à sa cible : les *deepfakes* sont alors des *fake news*.

La France a depuis décembre 2018 une loi luttant contre les fausses nouvelles. Est-ce que le droit d'auteur peut également être utilisé pour lutter contre ce nouveau phénomène ?

[44] « For trade or advertising purpose ».

[45] Stephano c. News Group Publications, Inc., 474 N.E.2d 580.

[46] L. Moran, « Hillary Clinton: 'Just Because I'm Not Running, I'm Not Going To Keep My Mouth Shut' », *Huffington Post*, 27 février 2019, https://www.huffpost.com/entry/hillary-clinton-donald-trump-running-mouth-shut_n_5c765ff7e4b08c4f5555a0b9.

A. Les lois réprimant spécialement les fake news

Nous suivrons la recommandation de la Commission d'enrichissement de la langue française[47] et emploierons désormais les termes « fausses nouvelles » ou « fausse information » pour décrire « un ensemble de procédés contribuant à la désinformation du public ».

Notre respect de la langue française est d'ailleurs récompensé puisqu'il nous dirige vers la piste du droit pénal et de la loi du juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l'article 27, alinéa 1 dispose : « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros ». Les fausses nouvelles ne sont donc pas un nouveau problème de société, mais inquiétaient déjà le législateur de la jeune Troisième République.

Une nouvelle relate « un événement arrivé récemment, (…) à quelqu'un qui n'en a pas encore connaissance, et (…) il s'ensuit que ne peuvent tomber sous le coup de ce texte les commentaires, aussi choquants soient-ils »[48]. On le voit, le champ d'application de la loi est étroit, car les commentaires « aussi choquants soient-ils » d'une nouvelle déjà divulguée ne peuvent être incriminés.

La récente loi contre les fausses nouvelles, la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information[49], a un champ d'application plus large en ce qu'elle peut s'appliquer à des commentaires, mais aussi plus étroit, en ce qu'elle est limitée aux périodes électorales.

Elle a créé une section « propagande » dans le Code électoral dont le nouvel article L. 163-2 donne pouvoir au juge des référés « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne », d'ordonner aux opérateurs de plateforme numériques de prendre « toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion ». Le juge des référés doit se prononcer dans les quarante-huit heures de sa saisine et, en cas d'appel, la cour doit également se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.

Le Conseil d'État avait noté dans son avis sur le projet de loi[50] qu'il est délicat de qualifier juridiquement ce qui constitue des fausses informations, d'autant plus que le juge doit statuer dans de très brefs délais « sans que ne soit nécessairement mis en cause l'auteur des contenus litigieux ». Il ajoutait que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation[51] comme celle de la Cour européenne des droits de l'homme[52], le juge saisi en période électorale doit être « plus indulgent à l'égard de propos qui, en temps normal, auraient, par leur caractère exagéré ou provocant, excédé les limites de ce qui est tolérable dans le débat public »[53].

Le Conseil d'État avait en outre noté que « la charge de la preuve incombant au demandeur, ce dernier ne sera pas toujours en

[47] Recommandation de la Commission d'enrichissement de la langue française, JORF n° 229, 4 octobre 2018.

[48] Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 98-83798, confirmant la définition de « nouvelle » de la Cour d'appel de Versailles, 2 avril 1998.

[49] Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. JORF n°297, 23 décembre 2018.

[50] CE, Ass. Gén., Avis sur les propositions de loi relatives à la lutte contre les fausses informations, 19 avril 2018, n° 394641.

[51] Le Conseil d'État cite Cass.crim, 26 mai 1987, n° 86-94.690.

[52] Le Conseil d'État cite CEDH, 11 avril 2006, *Brasilier c. France*, n° 71343/01.

[53] Conseil d'État, *ibid.*

mesure d'apporter la preuve, négative, de nature à établir la fausseté du contenu litigieux ». Si la fausse nouvelle est propagée par un *deepfake*, il est désormais possible d'utiliser des programmes capables de détecter si une vidéo est fausse[54]. Ces lois luttant contre les fausses nouvelles ne sont toutefois pas adaptées à la protection de l'image. Qu'en est-il du droit d'auteur ?

B. Fausses nouvelles et droit d'auteur

On ne peut être l'auteur d'un fait. Dès lors, les informations ne peuvent être protégées par le droit d'auteur[55], car celui-ci « ne saisit que des œuvres, pas des informations »[56]. Cela n'empêche pas que « ceux qui écrivent et publient des récits factuels (…) [aient] le droit de commercialiser l'expression originale qu'ils contiennent en tant que juste compensation de leur investissement »[57].

Si l'information est fausse, il s'agit d'une fiction. Est-ce qu'une fausse nouvelle peut être protégée par le droit d'auteur ? La Cour suprême des États-Unis[58] a expliqué qu'une collecte et une compilation d'informations, même si elle est faite « à la sueur de son front » (*sweat of the brow*) ne peut être une œuvre protégée par le droit d'auteur, en précisant toutefois qu'une protection est envisageable si « leur sélection et leur arrangement est original »[59]. Une compilation d'informations vraies, mais présentées d'une manière biaisée, pourrait ainsi être protégée. Une fiction se présentant comme rapportant des faits serait également protégée, comme l'était la narration de l'invasion de notre planète par des Martiens : le roman de H.G. Wells[60], lu en 1938 par Orson Welles sur les ondes d'une station de radio américaine,[61] avait provoqué la panique. Si l'on remplace le texte de Wells par de fausses nouvelles et Orson Welles par un *deepfake*, la panique demeure… et la protection du droit d'auteur également.

La technique utilisée pour créer la fausse vidéo mettant en scène le Président Obama permet également de réaliser de fausses vidéos utilisant un discours lui aussi confectionné de toutes pièces. Une vidéo, postée sur Facebook en mai 2018 par un parti politique Belge, le *Socialistische Partij Anders*, montrait Donald Trump enjoignant les Belges à demander le retrait de leur pays de l'Accord de Paris. Beaucoup d'internautes crurent qu'il s'agissait d'un véritable discours et publièrent des commentaires peu amènes. Selon la porte-parole du parti politique, la vidéo n'avait pas été créée afin de tromper les internautes, mais afin d'engager un débat sur le changement climatique. Elle ajouta que le parti avait vérifié auparavant si une telle pratique était légale[62]. Qu'en est-il ?

Cette vidéo se compose de deux éléments principaux : l'œuvre originale montrant Donald Trump et la bande son créée par le parti politique. Même si la vidéo est suffisamment originale pour être protégée par le droit d'auteur, son utilisation pour produire

---

[54] D. Guera et E. J. Delp, « Deepfake Video Detection Using Recurrent Neural Networks », *Conference paper,* 15th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, 2018 https://engineering.purdue.edu/~dgueraco/content/deepfake.pdf.

[55] V. pour le droit des États-Unis, *International News Serv. c. Asso. Press*, 248 US 215,234 (1918) : « But the news element — the information respecting current events contained in the literary production — is not the creation of the writer, but is a report of matters that ordinarily are publici juris; it is the history of the day ».

[56] A. Lucas, H-J Lucas, A. Lucas-Schloetter, *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, 4ème éd., LexisNexis, 2012, § 65.

[57] Harper & Row, Publishers, Inc. c. Nation Enterprises, 471 US 539, 556-557 (1985).

[58] Feist Publications, Inc. c. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).

[59] *Feist*, préc. 349.

[60] La Guerre des Mondes, 1897.

[61] https://www.youtube.com/watch?v=Xs0K4ApWl4g.

[62] H. von der Burchard, « Belgian socialist party circulates 'deep fake' Donald Trump video », *Politico*, 21 mai 2018, https://www.politico.eu/article/spa-donald-trump-belgium-paris-climate-agreement-belgian-socialist-party-circulates-deep-fake-trump-video/.

une œuvre dérivée serait autorisée par le droit américain, car il s'agit d'un *fair use*. L'article 107 du *Copyright Act* prévoit en effet une exception aux droits exclusifs du propriétaire du *copyright* si l'œuvre est utilisée à des fins de critique ou de commentaire, dans un reportage d'actualité ou dans le cadre de la recherche universitaire.

Elle serait également autorisée par le droit français parce qu'il s'agit d'une parodie. Le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs bien précisé dans sa décision à propos de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information que « le législateur [a] strictement délimité les informations pouvant faire l'objet de la procédure de référé (…) [qui] ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies »[63]. L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une exception de parodie au droit d'auteur et son article L.211-3 4° prévoit également une exception de parodie au droit voisin, qui est, comme l'a récemment rappelé la Cour d'appel de Paris « fondée sur le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression [et peut être] opposée à l'artiste-interprète dès lors que celle-ci a une finalité humoristique et qu'il n'existe aucun risque de confusion avec l'interprétation parodiée »[64].

Il y a parodie que s'il n'y a pas de risque de confusion. À ce titre, les *deepfake*s ne peuvent être considérés comme des parodies si leur but est de faire croire au public qu'il s'agit d'un fait et l'exception de parodie ne pourrait être invoquée en cas d'utilisation d'une performance artistique pour créer une vidéo propageant une fausse nouvelle.

Conclusion

Les *deepfakes* devraient contribuer encore plus à estomper la frontière entre réalité et fiction. Nous n'allons plus pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie, la vérité du mensonge, la fiction des faits, et croirons qu'une image fausse est vraie, et qu'une image vraie est fausse. Cette dernière hypothèse est sans doute la plus dangereuse pour la démocratie. L'*Oxford Dictionnary* avait d'ailleurs choisi « *post-truth* », comme mot de l'année 2016, un qualificatif défini comme « se rapportant à ou dénotant des circonstances dans lesquelles des faits objectifs influencent moins l'opinion publique que des appels à l'émotion et à la conviction personnelle »[65].

La parade viendra sans doute plus de la technologie que du droit. Encore faut-il vouloir être désillusionné et nombreux sont les internautes qui préfèrent croire ce qu'ils veulent bien croire.

Le droit quant à lui aura un rôle croissant dans la protection des personnes dont l'image a été utilisée sans leur consentement et dans la lutte pour préserver l'intégrité du discours politique, au sens noble du terme, le gouvernement des hommes et des femmes. Bientôt par les robots ?

M.-A. W.

[63] Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-773, 20 décembre 2018, Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, § 21.

[64] CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 21 septembre 2012, n° 11/12027, confirmé par Cass. civ. 1ère, 10 septembre 2014, n° 13-14.629.

[65] « Word of the Year 2016 is... », Oxford Dictionnary, https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016.

Asie

Comité Régional Asie

Shujie FENG
Professeur de droit, Unversité Tsinghua (Pékin)

Makoto NAGATSUKA
Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA
Maître de conférences à l'Université de Kyushu

L'officier d'investigation technique en droit taïwanais – un juge technique fantôme?

Yii-Der SU

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

Selon la description de la page d'accueil du site officiel de la Cour en propriété intellectuelle de Taïwan, il est confirmé qu'une des raisons les plus importantes de la création d'une juridiction spécialisée en la matière en 2008, est de répondre au besoin de professionnalisation des juges sans formation technique, afin d'améliorer la qualité de la procédure juridictionnelle. Parallèlement à cette création et en vue d'éviter la dépendance presque absolue résultant du recours aux experts issus des organisations professionnelles, le système d'officier d'investigation technique, ayant pour mission d'assister le juge, a aussi été introduit au cours de la même année. Cet article a pour objectif d'analyser le fond et la forme de cette assistance technique des juges ordinaires et spécialisés.

INTRODUCTION

Idéalement et logiquement, un juge hautement qualifié en matière de propriété intellectuelle doit posséder la connaissance juridique, technique, voire économique, pour apprécier la délimitation du titre immatériel entre les intérêts privés ainsi qu'entre l'intérêt privé et l'intérêt public. La propriété intellectuelle n'est plus un droit privé « pur », elle se présente désormais comme un instrument politique au niveau national et sur la scène internationale. La formation traditionnelle des juges à Taïwan reste pourtant essentiellement juridique.

Le défaut de connaissance technique rend difficile la possibilité d'appréhender les droits portant sur des créations techniques et affecte sérieusement la qualité et l'efficacité du jugement. Les mécanismes existants ne pouvant répondre aux besoins juridictionnels (**I**), les législateurs taïwanais ont décidé de créer un nouveau poste permanent à caractère neutre et technique au sein de l'institution, lors de la mise en place du nouveau système juridictionnel de la propriété intellectuelle (**II**).

I. La nécessité d'établir un nouveau système

Avant l'établissement de la juridiction spécialisée en propriété intellectuelle, il existait plusieurs mécanismes pour apprécier le fait technique dans la pratique. Ces derniers, s'ils étaient limités, présentaient également certains avantages, ne pouvant judicieusement être remplacés totalement, brutalement et définitivement (**A**). Fort d'une appréciation d'ensemble, le législateur a finalement introduit le mécanisme d'« officier d'investigation technique » en référence à la situation japonaise et sud-coréenne, au lieu du système allemand ayant recours à un juge technique (**B**).

A. Les inconvénients du précédent système

En théorie, lorsqu'un juge sans formation technique est appelé à se prononcer sur le fait technique dans un procès, l'intervention des experts techniques est nécessaire pour réaliser cette appréciation. Le juge doit, selon un grand principe du droit, conserver son indépendance, plutôt que de se substituer aux

techniciens. S'agissant des moyens de l'intervention, l'efficacité, sur le plan temporel et pécuniaire, jouera un rôle important. Enfin, la neutralité de ces rôles doit être prise en considération en vue de leur influence inévitable sur l'« appréciation libre de la preuve» (*freien Beweiswürdigung*) par le juge, afin de renforcer, par conséquent, la neutralité du juge.

A Taïwan, les anciennes pratiques ne prévoyaient cependant qu'une mesure principale à l'extérieur de l'institution, consistant en un recours aux experts issus des organisations professionnelles et qui occupaient une position prédominante comparée au juge dépourvu de formation technique. En général, les deux parties en cause soumettaient respectivement au tribunal le rapport des organismes professionnels consultés, dont les résultats étaient souvent contradictoires. Cela était révélateur de la partialité des mandants[1]. Le juge était tenu de mandater une troisième organisation professionnelle de production afin de prendre sa décision. Ce mécanisme était excessivement critiqué et soumettait le juge au diktat des organisations professionnelles qui détenaient le vrai pouvoir d'« arbitres »[2].

B. L'exclusion du système de juge technique

Le système matériel et procédural du droit des brevets de l'Allemagne promeut globalement la qualité juridictionnelle et le développement industriel au niveau national. Cet accomplissement est loué par les juristes taïwanais. Cependant, le système de juge technique ne s'installe toujours pas à Taïwan, et ce, malgré l'influence considérable du droit allemand en droit taïwanais. Afin de mieux appréhender la procédure de prise de décision en la matière, il s'avère nécessaire d'invoquer la particularité historique du pays (**i**) et notamment du système institutionnel (**ii**) de la première Cour spéciale en matière de brevets dans le monde depuis 1961, à savoir le tribunal fédéral allemand des brevets, le *Bundespatentgericht*.

i. Le particularisme historique du pays

La première loi unifiée allemande sur les brevets (*Patentgesetz*) a été adoptée en 1877. Elle prévoyait la création de l'Office Impérial des Brevets (*Kaiserliche Patentam*), chargé de l'examen et de la délivrance desdits titres. Cet office connaissait directement des recours en raison de son statut particulier, lequel excluait les recours juridictionnels. La décision de délivrance était prise en collaboration avec les agents juridiques et les agents techniques. Ces derniers possédaient la connaissance, tant technique que juridique, et devenaient par la suite capables de traiter les affaires indépendamment des matières en cause, se constituant donc comme les futurs juges techniques[3]. Mais une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral en 1959 a estimé que cet autocontrôle administratif était anticonstitutionnel[4].

Compte tenu de l'insuffisante capacité juridico-technique des juges du Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral des brevets a définitivement été établi après l'amendement de la loi fondamentale en 1961[5]. Il se compose de juges ayant une

[1] J.J. Xu et W.Z. Xie, « Study on the Disadvantages of Expert Witness in English La w System », *Journal of University of Science and Technology Beijing (Social Sciences Edition)* 2013, n°3, p.38.

[2] 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.117.

[3] Y. Du et C.Y. Li, « Le rôle d'officier d'investigation technique et sa fonction », *Intellectual Property*, 2016, n°1, p.58.

[4] L'article 19 alinéa 4 de la loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne : « Quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d'un recours juridictionnel. 'Lorsqu'aucune autre juridiction n'est compétente, le recours est porté devant la juridiction ordinaire. (…) »

[5] La loi fondamentale a été complétée de l'article 96 à partir duquel, tout d'abord, le Groupement pour les affaires en matière de propriété industrielle (*Bund für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes*) a pu

formation juridique et de juges ayant une formation technique. Ces juges sont compétents pour statuer sur les recours contre les décisions rendues par l'Office allemand des brevets et des marques (*Deutsches Patent und Markenamt*), ainsi que sur les actions en nullité, par lesquelles des tiers contestent la validité sur le territoire allemand d'un brevet national ou européen ou d'un certificat complémentaire de protection[6].

Le poste de juge technique est unique pour l'ensemble des juridictions en Allemagne, celui-ci n'existant pas devant la Cour fédérale de Justice (*Bundesgerichtshof*), saisie en appel[7] et en pourvoi en cassation en la matière[8].

S'appuyant sur cet exemple allemand, les législateurs taïwanais ont établi en 2008 la Cour spécialisée en matière de propriété intellectuelle, dans le but d'améliorer la qualité de la procédure juridictionnelle[9] et surtout de trancher les litiges à cheval entre la procédure civile ou pénale et le contentieux administratif. Leur établissement n'emporte pas de difficulté sur un plan constitutionnel[10].

établir un tribunal fédéral, et qui a mené la même année à la création du Tribunal Fédéral des Brevets sous le régime de cette nouvelle habilitation qui fait désormais partie intégrante de la loi fondamentale.

6 En outre, il est compétent pour statuer sur de rares occurrences d'ordonner le paiement de licences obligatoires et les recours contre les décisions des conseils d'opposition de l'Office fédéral des variétés végétales.

7 L'article 110 de la loi allemande sur les brevets.

8 L'article 100 de la loi allemande sur les brevets et l'article 83 de la loi allemande sur les marques.

9 J.M. Yi, « Quel type de la Cour en propriété intellectuelle à créer », *Journal of Science, Technology and Law*, n°5, 2014, p.749.

10 S.Z. Hu, « Essais sur l'établissement de la Cour (ou le Chambre) en propriété intellectuelle – la réflexion raisonnable pour la réforme juridictionnelle pour le droit de la propriété intellectuelle en Chine », *Intellectual Property*, 2010, n°4, p.37; A.-L. Liang, « Observations on the Judgments Made by the Intellectual Property Court on Patent Cases - Administrative Actions », *Intellectual Property Right Journal*, décembre 2009, n° 132, ,p.5-p.34; K.T. Liu, « Observations on the Judgments Made by the Intellectual Property Court on Patent Cases - Civil Actions », *Intellectual Property Right Journal*, décembre 2009, n° 132, p.35-p.71.

En revanche, il n'existe pas de ressources humaines suffisantes à Taïwan, possédant autant de connaissances juridico-techniques qu'en Allemagne.

ii. Les différentes compétences d'attribution

Le Tribunal fédéral allemand des brevets a compétence exclusive sur la question de la validité des brevets. La loi ne prévoyant pas la faculté de statuer sur les cas de contrefaçon, l'action en contrefaçon est du ressort des tribunaux classiques. La plupart du temps, elle relève de la compétence de divisions particulières au sein des tribunaux régionaux (*Landgerichte*). Par ailleurs, le juge technique n'existe que devant le Tribunal fédéral des brevets. En d'autres termes, le juge technique sera absent lors du recours éventuel en appel et en cassation.

Cette spécificité de l'attribution dans le domaine des brevets est à l'antipode de l'attente des législateurs taïwanais. Ceux-ci envisageaient une nouvelle juridiction spécialisée qui ait une connaissance de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, non limitée à la création technique, en raison notamment de la complexité de l'ère informatique. Le but ultime était de résoudre l'éclatement juridictionnel entre la question de validité de nature administrative et la question de contrefaçon de nature délictuelle.

En fonction de la formation de base, il n'existe pas assez de juges de formation technique ni d'agents techniques ayant des connaissances juridiques de nature à reproduire le modèle allemand[11]. Aussi, le système juridictionnel taïwanais n'est pas favorable à la création d'un juge hérité du modèle allemand. Par contre, la création d'un juge aux fonctions similaires au sein de l'institution juridictionnelle à Taïwan, n'a pas de

11 H.-L. Fan, *préc.*, p.121.

fondement légal dans le système procédural actuel[12].

II. L'établissement du système d'officier d'investigation technique

Ayant exclu l'internalisation du modèle allemand, le législateur taïwanais a préféré le mécanisme d'officier d'investigation technique, calqué sur le modèle japonais et sud-coréen (ci-après « OIT») (**A**). Ce mécanisme a été introduit en 2008, lors de la création par la loi sur l'organisation de la Cour en propriété intellectuelle, ainsi que par la loi et le règlement sur le jugement en matière de propriété intellectuelle.

Grâce à une législation rigoureuse et l'expérience acquise à Taïwan, les problèmes liés à l'efficacité et à la neutralité sont bien traités. Cependant, la nouvelle organisation juridictionnelle, où cohabitent le poste d'OIT et le pouvoir discrétionnaire du juge dans le procès, n'a pas permis de résoudre la question de l'indépendance du juge, autre problème de la justice procédurale (**B**).

A. La qualification actuelle

Il est constant qu'il n'existe pas de juge ayant une formation technique pour soutenir la mise en œuvre du système de juge technique au sein de l'institution judiciaire. Un système d'assistant du juge à l'intérieur de l'institution judiciaire, dans un but de minimiser le défaut de neutralité, connu dans l'ancienne pratique, a été introduit afin d'assister le juge par des avis sur les questions techniques et, ainsi, de maintenir l'indépendance du juge pendant toute la durée du procès (**i**).

La neutralité de l'OIT est fondée sur l'indépendance du juge en matière de faits techniques. Ses avis servent à faciliter la prise de décision du juge et non pas à justifier une décision. Le juge a une attribution exclusive pour statuer en la matière. Il n'en reste pas moins que l'influence des avis techniques est bien perceptible du point de vue des juges de formation juridique (**ii**).

i. Le rôle de l'assistant technique du juge de formation non-technique

Dans le but de minimiser le reproche relatif au défaut d'indépendance du juge et en vue de pallier la longue durée du procès du fait de l'intervention à caractère technique hors de l'institution judiciaire, le poste d'officier d'investigation technique a été créé au sein de l'institution judiciaire pour assister d'une manière neutre et instantanée le juge de formation juridique dans l'ensemble de la procédure judiciaire.

En conséquence, l'officier d'investigation technique est un assistant de section technique du juge à l'intérieur de l'institution judiciaire[13]. Il ne remplace pas le juge de formation juridique dans sa fonction. Sur instruction du juge, il est chargé de donner des explications et des avis sur toutes les questions techniques[14], voire d'interroger les parties au procès, les témoins, les experts et autres professionnels, pendant la procédure, afin de clarifier les éléments techniques en cause[15]. Il est également autorisé à intervenir au stade préparatoire avant l'ouverture des débats[16], au stade d'investigation légale sur l'objet du litige[17], au stade de la préservation des éléments de preuve, ainsi que dans la

[12] L.-L. Hong, *Intellectual property case adjudication act*, National Chengchi University, Mémoire universitaire, 2009, p.76.

[13] L'article 15,III de la loi sur l'organisation de la Cour en propriété intellectuelle.

[14] L'article 4,I,III de la loi sur le jugement sur les espèces en matière de propriété intellectuelle, l'article 13,II,III du règlement sur le jugement sur les espèces en matière de propriété intellectuelle.

[15] L'article 4,I,II,III de la loi sur le jugement sur les espèces en matière de propriété intellectuelle ; l'article 13,III,IV du règlement sur le jugement sur les espèces en matière de propriété intellectuelle.

[16] L'article 13,I,II du règlement sur le jugement sur les espèces en matière de propriété intellectuelle.

[17] L'article 4,IV de la loi sur le jugement sur les espèces en matière de propriété intellectuelle, l'article 13,I,II du règlement sur le jugement sur les espèces en matière de propriété intellectuelle.

procédure d'injonction et d'exécution forcée du jugement[18].

ii. La procédure « inégale » éventuelle

Les règles procédurales ne permettent pas à l'OIT de participer au procès. Il a toutefois le droit d'assister le juge, de faciliter sa compréhension de la cause. Les rapports d'avis produits sont qualifiés de « dossiers intérieurs de référence ». En théorie, il est interdit de s'en servir directement comme fondement du jugement, mais ils doivent uniquement servir de référence à celui-ci[19]. En conséquence, ces rapports n'ont pas besoin d'être publiés ou soumis aux parties en cause[20].

Ce caractère « intérieur » prive, en raison de l'efficacité du procès, les parties de la faculté d'observation et de réponse sur les points techniques importants. De plus, malgré le caractère théorique de « référence », ces rapports d'avis relatifs au fait technique influencent, logiquement, de manière plus ou moins importante, l'appréciation du juge sans formation technique.

Dans ce cadre de communication « unilatérale », aucune partie en cause ne peut connaître l'appréciation de l'OIT sur le fait technique, notée sur son rapport d'avis non publié. L'OIT, dans une certaine mesure, s'apparente à une « partie adverse invisible », les parties en cause ne pouvant connaître son appréciation à effet défavorable éventuel et, ainsi, clarifier les points litigieux à travers une procédure contradictoire.

L'OIT est plutôt considéré comme un « juge technique fantôme » en ce que ses rapports d'avis peuvent influencer la libre appréciation du juge dans la réalité. En outre, l'OIT, sous l'instruction du juge, peut interroger une partie sur des questions ou défauts techniques que l'autre partie n'aura pas encore découverts et revendiquera à la suite de ces interrogations techniques[21]. Dans ce cas-là, l'OIT sert par hasard d'assistant important de cette « partie négligente ».

Depuis l'introduction du système d'OIT à Taïwan, le taux d'annulation en matière de brevets est assez élevé[22]. L'instabilité du titre causerait la méfiance de l'inventeur, ce qui porte un fort coup à la crédibilité du système de l'OIT, voire à l'ensemble du système judiciaire du droit des brevets. Cette situation de nature à éroder la volonté du déposant pourrait l'amener à abandonner le plan stratégique de demande des brevets sur le marché taïwanais.

B. Le renforcement éventuel

Le nouveau système de l'OIT (officier d'investigation technique) a été introduit afin de renforcer la neutralité et l'efficacité du système. Cette réforme a néanmoins généré de nouvelles controverses, notamment une violation du principe du contradictoire dans le cadre des standards de justice dans lequel les parties en cause doivent identifier non seulement les parties adverses d'origine, mais également une autre partie adverse « inattaquable », voire un juge technique « fantôme ». En conséquence, les juristes sont tenus de considérer la mise en œuvre d'un mécanisme correspondant de « publication » des informations concernées auprès des parties en cause (**i**), voire l'introduction d'un nouveau système en temps voulu (**ii**).

i. La publication de l'appréciation libre

Il y a lieu de mettre à la disposition des parties au procès les avis techniques émis par l'OIT. Ceci leur permettrait un droit de critique et leur offrirait la possibilité de mieux éclairer la « lanterne » du juge. Cela assurerait le respect d'un principe général du droit processuel, à savoir le principe du contradictoire. Ainsi, à l'exclusion de la publication directe des

[18] L'article 4,IV de la loi sur le jugement sur les espèces en matière de propriété intellectuelle.

[19] Les articles 16,I, 18 du règlement sur le jugement en matière de propriété intellectuelle.

[20] L'article 16,II du règlement sur le jugement en matière de propriété intellectuelle.

[21] L'article 4,I,II de la loi sur le jugement en matière de propriété intellectuelle ; l'article 13,III du règlement sur le jugement en matière de propriété intellectuelle.

[22] H.-L. Fan, *préc.*, p.124.

rapports d'avis de l'OIT en droit taïwanais, le juge, en matière de propriété intellectuelle, a le pouvoir discrétionnaire « d'exception » pour divulguer sa propre connaissance professionnelle, probablement acquise en provenance de l'OIT, ainsi que sa propre appréciation sur les relations juridiques des différends[23].

Cette faculté particulière du juge ne permet pas aux parties en cause de connaitre directement l'appréciation du juge, encore moins celle de l'OIT, alors que celles-ci leur auraient pourtant permis de mieux appréhender les éléments du droit et éventuellement de pouvoir les attaquer. Il y a là une cause d'incertitude juridique certaine.

En outre, l'avis de l'OIT ne sert pas de preuve pour l'établissement des faits et les parties ne se voient pas exonérées de la charge de la preuve[24]. À Taïwan, le juge ne peut pas non plus invoquer directement l'avis de l'OIT en tant que preuve, sans « enquête d'éléments de preuve », sous peine de révocation par la Cour de niveau supérieur pour l'interdiction de la dépendance excessive éventuelle à l'égard de l'OIT[25].

ii. La considération du nouveau système

Chaque système d'intervention technique possède sa propre place : l'OIT intervient par exemple sur les connaissances techniques quotidiennes ; tandis que les organisations professionnelles d'expertise se prononcent également sur les questions techniques complexes à l'aide des instruments professionnels. Leur interaction et coordination suscitent des interrogations, en particulier, sur la question de savoir si elles n'influenceraient pas la qualité de l'appréciation technique, voire l'ensemble du procès.

Primo, le nombre limité des juges en matière de propriété intellectuelle et des OIT ne peut pas couvrir tous les domaines techniques, à cette époque remarquable, caractérisée par un foisonnement sans précédent de progrès technologiques. Par ailleurs, l'accroissement du niveau dans certains domaines traditionnels dépasse souvent la connaissance technique basique des juges et des OIT.

Secundo, les experts exceptionnels des métiers techniques préfèrent rester dans le secteur privé, fortement lucratif, au lieu du secteur public. Néanmoins, le recours à ces interventions techniques privées renvoie une fois encore à la question de la neutralité.

En conséquence, la doctrine taïwanaise pense à l'introduction éventuelle d'un autre système à l'intérieur de l'institution judiciaire : un « Comité ad hoc » à la japonaise[26], en vue de garantir la neutralité, ainsi que la forte professionnalisation, lorsque le contexte le justifie. Prenons l'exemple du modèle japonais servant souvent de modèle de référence pour les juristes taïwanais : il existe une centaine de membres dans ce comité qui font autorité dans leur propre domaine[27]. Ils émettent des avis qui ne lient pas les juges ; ils sont chargés d'indiquer les points obscurs, de se prononcer sur les arguments invoqués ou d'expliquer afin de clarifier les principaux enjeux. Fonctionnaires « à temps partiel », avec un mandat de deux ans renouvelable, ils interviennent exclusivement sur les affaires judiciaires particulièrement complexes.

Conclusion

Le système d'OIT a été établi dans l'organisation juridictionnelle en propriété intellectuelle il y a plus de 10 ans. Les problèmes liés à l'efficacité et à la neutralité

[23] L'article 8,I,II de la loi sur le jugement en matière de propriété intellectuelle.

[24] L'article 18 du règlement sur le jugement en matière de propriété intellectuelle.

[25] Cour suprême, Minguo 98, 16 décembre 2009, Taishang n°2373; Cour suprême, Minguo 99, 21 janvier 2010, Taishang n°112.

[26] Cf. l'article 92,II,7° de la loi japonaise sur la procédure civile : ce système a été introduit en droit japonais en 2003 en matière de traitement médical, d'architecture et de propriété intellectuelle.

[27] Y. Tamura (auteur japonais), X.X. He et Y.L. Chao (traducteurs chinois), « Study on the Intellectual Property High Court in Japan », *Journal of Science,Technology and Law*, n°3, 2015, p.556.

sont bien traités, mais l'indépendance du juge est mise en question du fait de leur absence de connaissance technique. Il semble que le législateur taïwanais ait planifié en premier lieu l'introduction de ce système pour que le pouvoir judiciaire se défasse de la dépendance extérieure à l'égard des experts privés. En second lieu, le législateur doit renforcer la formation des juges et l'amélioration des règles juridictionnelles en la matière pour que le pouvoir judiciaire puisse également demeurer véritablement indépendant aux côté de ces « assistants techniques intérieurs ».

Y.-D. 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

Dennemeyer
The IP Group

Protège les idées depuis 1962

- **Services administratifs**
- **Services de cabinet de conseils spécialisé en PI**
- **Logiciel de gestion de la propriété intellectuelle**
- **Recherche sémantique de brevets**
- **Services de consulting en propriété intellectuelle**

Le groupe Dennemeyer offre des services pour la protection et la gestion globale de vos droits de propriété intellectuelle.

dennemeyer.com
info@dennemeyer.com
+352 499841-1

Les conflits entre les marques déposées et les marques d'usage en droit polonais : primauté du dépôt ou primauté de l'usage ?

Michal BOHACZEWSKI
Docteur en droit (Université Paris II Panthéon-Assas)
Professeur adjoint à l'Université de Varsovie
Avocat au barreau de Varsovie

La présente contribution revient sur la question du conflit entre marque déposée et marque d'usage en droit polonais.

En droit polonais de la propriété intellectuelle, la question du règlement des conflits entre une marque déposée et une marque d'usage, soit un signe exploité à titre de marque, est une question classique qui a fait couler beaucoup d'encre en doctrine et fait l'objet de plusieurs solutions divergentes dans la jurisprudence de la Cour suprême polonaise. Précisons d'emblée que la première, la marque déposée, est protégée par la loi sur la propriété industrielle du 30 juin 2000 (ci-après : « LPI »), lorsque la seconde, la marque d'usage, est protégée par la loi sur la lutte contre la concurrence déloyale du 16 avril 1993 (ci-après « LCD »).

En droit français, la question ne fait pas de doute. La jurisprudence fait primer le droit de propriété sur l'usage[1] et, partant, la marque déposée sur la marque d'usage. On considère qu' « il ne servirait à rien de prévoir que seul le dépôt est attributif de droit si l'usage conférait les mêmes prérogatives »[2]. Ainsi, le défendeur en contrefaçon ayant utilisé son signe antérieurement au dépôt fait par le demandeur, doit solliciter la nullité de la marque en raison de son dépôt frauduleux[3].

Dans d'autres pays, notamment au Danemark, la loi prévoit expressément que l'usage est attributif du droit exclusif de marque[4]. En cas de conflit entre une marque déposée et une marque d'usage plus ancienne, il s'agit alors d'un conflit entre deux droits subjectifs réglé selon le principe *prior tempore potior jure*, au détriment du titulaire de la marque déposée.

Or, en droit polonais, la question fut toujours controversée de savoir si le dépôt de marque l'emporte sur la marque d'usage antérieure ou si, au contraire, l'usage de la marque déposée par son titulaire peut être interdit par l'exploitant de la marque d'usage, constituant un acte de concurrence déloyale commis à l'encontre de ce dernier. Cependant, la primauté de la marque d'usage a la préférence de plusieurs auteurs et fut retenue à maintes

[1] Aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Pau, « entre une marque déposée et une marque non déposée, plus ancienne, c'est la marque déposée qui l'emporte et le titulaire de la marque non déposée est contrefacteur », CA Pau, 25 août 1988 : Ann. propr. ind. 1989, p. 30. Cf. J.-J. Burst, *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, Paris 1993, p. 39 ; J. Passa, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Litec, Paris 1997, p. 144-146.

[2] J.-J. Burst, « La protection de la marque d'usage en droit français des marques », *in Festschrift zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini*, Bern 1990, p. 564.

[3] J.-J. Burst, *Concurrence déloyale…*, préc., p. 39-40.

[4] V. V. von Bomhard, A. Geier, *Unregistered Trademarks in EU Trademark Law*, Trademark Reporter 2017, vol. 107, n° 3, p. 690.

reprises par la jurisprudence[5]. En conséquence, l'exploitant d'une marque d'usage antérieure pourrait engager une action en concurrence déloyale à l'encontre du titulaire d'une marque déposée, à titre principal ou encore à titre reconventionnel, en défense à l'action en contrefaçon. La solution, discutable selon nous, mérite d'être examinée au regard des conditions de responsabilité de droit commun (I), ainsi qu'au vu du droit des marques soumis à l'interprétation à la lumière de la directive européenne sur les marques n° 2015/2436 (II).

I. Primauté de la marque d'usage au regard du droit commun de la responsabilité civile

Le tiers ayant exploité le signe avant le dépôt peut-il interdire au titulaire de la marque déposée de l'utiliser ? Il s'agit en effet de répondre à la question de savoir si l'usage de la marque déposée peut constituer un acte illicite à l'égard du tiers (B). À cette fin, il convient d'abord de déterminer les sources du droit de marque en droit polonais (A).

A. Sources du droit de marque

Le droit de marque naît de l'enregistrement qui résulte d'une décision administrative d'octroi de protection rendue par l'Office des brevets de la République de Pologne. En vertu de l'article 121 LPI, le déposant peut se voir accorder un « droit protecteur ». Aux termes de l'article 153-1 LPI, en obtenant le droit protecteur, le titulaire acquiert un droit exclusif d'utiliser la marque dans la vie des affaires. Il convient néanmoins de préciser qu'en droit polonais, la marque ne fait pas l'objet d'un droit de propriété au sens du droit des biens. En effet, le Code civil polonais réserve le concept des droits réels aux choses corporelles[6]. Les biens incorporels font ainsi l'objet de droits exclusifs *sui generis*[7]. En conséquence, l'atteinte au droit de marque n'est pas considérée comme une atteinte au droit de propriété à proprement parler[8].

Outre l'enregistrement octroyé par l'Office des brevets, le droit de marque naît également du fait de la notoriété. En effet, en droit polonais, la marque notoirement connue fait l'objet d'un droit exclusif. Il s'agit d'une catégorie spéciale de marque consacrée à l'article 6 *bis* de la Convention de Paris de 1883, et protégée en dépit de l'absence de dépôt. L'article 301 LPI, reprenant fidèlement l'article 6 *bis*, dispose que le titulaire d'une marque notoirement connue peut demander l'interdiction d'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires en cas de risque de confusion auprès du public. De plus, en application de l'article 132[1]-1-5 LPI, le risque de confusion fait obstacle à l'enregistrement d'un signe identique ou similaire à une marque notoirement connue avant le dépôt et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Plusieurs auteurs reconnaissent que la notoriété constitue un moyen alternatif d'acquisition d'un droit exclusif sur la marque

[5] V. Cour suprême, 30 sept. 1994, aff. III CZP 109/94 ; Cour suprême, 26 mars 2002, aff. III CKN 777/00 ; Cour suprême, 17 juin 2004, aff. V CK 280/04 ; Cour suprême, 12 oct. 2005, aff. III CK 160/05 ; Cour suprême, 3 juill. 2008, aff. IV CSK 88/08 ; Cour suprême, 23 oct. 2008, aff. V CSK 109/08. Certaines décisions concernaient des conflits entre des marques déposées et des noms commerciaux, protégés par la loi sur la concurrence déloyale selon des règles analogues à celles relatives aux marques d'usage.

[6] L'article 45 du Code civil polonais définit la chose comme un objet corporel. Les droits réels ont pour objet les choses, aux termes de l'article 140 du Code civil, le droit de propriété est le droit exclusif de jouir et de disposer des choses.

[7] Sur le concept des droits intellectuels en tant que droits *sui generis* en doctrine francophone v. E. Picard, *Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits*, Journal de droit international privé 1883, t. X, p. 589-591 ; J. Dabin, *Le droit subjectif*, Dalloz, Paris 1952, p. 169 et s. ; F. Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. Le droit d'auteur*, 2e éd., Economica, Paris 2014, n° 61-64.

[8] Cela dit, le droit de propriété, en tant que droit exclusif opposable à tous, demeure le prototype des droits intellectuels. L'analogie avec la propriété réelle permet de recourir aux solutions élaborées en cette matière et d'appliquer les dispositions relatives aux droits réels *mutatis mutandis.*

et utilisent le terme de « droit protecteur » pour les marques notoires[9].

La question la plus controversée est celle de savoir si le seul usage d'un signe en tant que marque est attributif d'un droit privatif. Ce droit aurait son fondement à l'article 10-1 LCD, aux termes duquel l'usage d'un signe de nature à induire les consommateurs en erreur sur l'origine commerciale d'un produit constitue un acte de concurrence déloyale. Certains auteurs considèrent que cette disposition délimite d'une manière suffisamment claire et précise l'étendue d'un droit privatif sur la marque, droit né de l'usage effectif du signe à titre de marque dans la vie des affaires, le signe étant protégé contre le risque de confusion[10]. Cette approche demeure néanmoins minoritaire, à raison d'après nous. Selon l'opinion dominante de la doctrine[11], la loi sur la concurrence déloyale relève de la responsabilité délictuelle ; ses dispositions constituent des dispositions spéciales par rapport à la responsabilité civile de droit commun prévue à l'article 415 du Code civil polonais, l'équivalent de l'article 1240 du Code civil français. En effet, l'objectif de la loi sur la concurrence déloyale n'est pas d'assurer la protection de biens incorporels, mais de protéger le fonctionnement du marché et l'honnêteté dans les relations commerciales. De surcroît, les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale ne consacrent pas expressément de droits privatifs. Or, en droit polonais, les droits exclusifs opposables à tous sont soumis au principe de *numerus clausus*. Dès lors, la marque d'usage ne fait pas l'objet d'un droit privatif.

B. Question de l'illicéité de l'usage de la marque déposée par son titulaire

Pour qu'un acte puisse être qualifié de concurrence déloyale, il doit être illicite. Aux termes de l'article 3 LCD, l'acte est illicite lorsqu'il est contraire à une disposition légale ou aux bonnes mœurs[12], ce qui correspond au concept d'illicéité admis en droit commun de la responsabilité civile. S'agissant de la contrariété à la loi, le titulaire exploitant sa marque exerce son propre droit et ne viole point la loi lorsqu'il ne porte pas atteinte à un droit subjectif d'un tiers. Si on part du constat, comme le fait la doctrine majoritaire, que la marque d'usage ne fait pas l'objet d'un droit exclusif, le conflit entre une marque déposée et une marque d'usage plus ancienne ne saurait être résolu selon la règle *prior tempore potior jure*, applicable aux conflits entre deux droits subjectifs[13]. L'usage de la marque déposée ne saurait donc être contraire à la loi et, de ce fait, illicite.

Certains auteurs soulèvent néanmoins qu'un acte d'usage d'une marque déposée peut être illicite car contraire aux bonnes mœurs. Il convient cependant de souligner que la doctrine estime en même temps que l'usage antérieur du signe par le tiers n'est pas, en soi, suffisant pour qualifier l'exploitation de la marque déposée par son titulaire de contraire aux bonnes mœurs. À cette fin, il est nécessaire d'établir des circonstances particulières du cas d'espèce au vu desquelles le comportement du titulaire est répréhensible et mérite d'être condamné[14].

L'acte qui pourrait être considéré comme non conforme aux bonnes mœurs constitue le fait de déposer à titre de marque un signe utilisé antérieurement par autrui. Dès lors, certains

[9] Parmi les auteurs les plus éminents v. U. Promińska, *Prawo własności przemysłowej*, Difin, Varsovie 2005, p. 235 ; K. Szczepanowska-Kozłowska, *in System prawa handlowego*, t. III, C.H. Beck, Varsovie 2015, p. 336 ; E. Wojcieszko-Głuszko, *in System prawa prywatnego*, t. XIV B, C.H. Beck, Varsovie 2017, p. 487.

[10] V. par ex. E. Wojcieszko-Głuszko, *in System prawa handlowego…*, préc., p. 857.

[11] Parmi les auteurs les plus éminents v. U. Promińska, *Prawo własności….*, préc., p. 23 ; R. Skubisz, M. Mazurek, in *System prawa prywatnego…*, préc., p. 830.

[12] Aux usages honnêtes, aux termes de la Convention de Paris.

[13] À propos des conflits entre deux marques déposées, cf. CJUE, 21 févr. 2013, aff. C-561/11 ; CJUE, 10 mars 2015, aff. C-491/14.

[14] Parmi les auteurs les plus éminents v. E. Traple, « Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej », *revue Universitas Iagellonica Acta Scientiarum* 2001, n° 77, p. 19.

auteurs considèrent qu'un tel dépôt peut être qualifié d'acte de concurrence déloyale[15]. Cependant, l'idée est, à notre avis, très discutable en ce qu'il ne s'agit aucunement d'un acte commis dans la vie des affaires. L'analogie avec la solution retenue en droit des marques s'impose. Contrairement à la France où l'idée, classiquement admise, selon laquelle le dépôt caractérise un acte de contrefaçon est à présent débattue[16], en droit polonais, il ne fait guère de doute que le dépôt n'est pas un acte d'usage de marque dans la vie des affaires permettant au titulaire d'agir en contrefaçon. À plus forte raison, trouvons-nous, il ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale qui, au regard de la loi sur la concurrence déloyale, doit s'apprécier compte tenu de l'exploitation effective du signe sur le marché. En effet, la sanction prévue par le législateur pour les dépôts effectués en violation des bonnes mœurs est la nullité de la marque. Il convient néanmoins de préciser que de tels dépôts sont susceptibles d'annulation en tant que dépôts effectués de mauvaise foi[17]. Le motif de nullité relatif aux marques contraires aux bonnes mœurs[18] leur est inapplicable[19].

En revanche, l'usage effectif d'une marque valablement enregistrée ne saurait, trouvons-nous, caractériser un acte de concurrence déloyale. En effet, nous voyons mal comment l'exercice d'un droit subjectif par son titulaire pourrait être en lui-même contraire aux bonnes mœurs. Certains auteurs rejettent ainsi, très justement, l'idée que l'usage d'une marque déposée puisse constituer un acte de concurrence déloyale[20]. Il convient dès lors d'approuver les arrêts de la Cour suprême selon lesquels le titulaire, en exerçant son droit de marque, ne peut commettre d'acte de concurrence déloyale, faute d'illicéité[21]. C'est néanmoins la solution contraire qui semble à présent prévaloir dans la jurisprudence[22].

II. Primauté de la marque d'usage au regard du droit des marques

Outre les doutes qu'éveille l'illicéité de l'exploitation d'une marque déposée par son titulaire, la primauté de la marque d'usage est également discutable au regard du droit des marques. La loi sur la propriété industrielle, qui doit être interprétée à lumière de la directive n° 2015/2436, reconnaît quelques hypothèses particulières dans lesquelles l'usage antérieur de la marque par un tiers est pris en compte (A). En conséquence, on peut s'interroger sur la conformité de l'approche faisant primer, de manière générale, la

15 E. Traple, *Stosunek czynu…*, préc., p. 23.

16 L'approche classique fut récemment réaffirmée par la Cour de cassation, v. Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-17.533, *Propr. intell*. 2016, n° 60, p. 357, obs. J. Canlorbe, *RTD com*. 2016, n° 4, p. 729, obs. J. Azéma. En revanche, le Tribunal de grande instance de Paris a, à plusieurs reprises, relevé que le seul dépôt d'une marque ne constitue pas un usage de marque dans la vie des affaires, v. TGI Paris, 20 sept. 2011, RG 10/00879 (infirmé par CA Paris, 30 nov. 2012, RG 11/22840) ; TGI Paris, 5 nov. 2015, RG 13/18435. Cf. J. Azéma, « Portée du droit de marque », *RTD com*. 2015, n° 2, p. 267 ; J. Azéma, « Existence de la contrefaçon de marque », *RTD com*. 2016, n° 4, p. 729.

17 Article 129[1]-1-6 LPI, transposant l'article 4, paragraphe 2 de la directive n° 2015/2436.

18 Article 129[1]-1-7 LPI, transposant l'article 4, paragraphe 1[er], f) de la directive n° 2015/2436.

19 En l'état actuel du droit, la condition de conformité aux bonnes mœurs « ne couvre pas le cas de figure dans lequel le demandeur de la marque agit de mauvaise foi » mais se réfère « aux qualités intrinsèques de la marque demandée et non à des circonstances relatives au comportement de la personne du demandeur de la marque ». TPICE, 9 avr. 2003, aff. T-224/01, pt 76. V. J. Passa, *Traité de droit de droit de la propriété industrielle*, t. I, 2[e] éd., LGDJ, Paris 2009, n° 140.

20 Ainsi R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Varsovie 1997, p. 293 ; U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych*, Varsovie 1998, p. 46.

21 Cour suprême, 13 janv. 1998, aff. II CKN 517/97 ; Cour suprême, 26 nov. 1998, aff. I CKN 904/97 (arrêt rendu en matière de modèles d'utilité) ; Cour suprême, 9 mai 2003, aff. V CKN 219/01. Sous l'empire de l'ancienne loi sur la concurrence déloyale du 2 août 1926 cf. Cour suprême, 22 sept. 1933, aff. III 2 C 492/32.

22 Cour suprême, 30 sept. 1994, aff. III CZP 109/94 ; Cour suprême, 26 mars 2002, aff. III CKN 777/00 ; Cour suprême, 17 juin 2004, aff. V CK 280/04 ; Cour suprême, 12 oct. 2005, aff. III CK 160/05 ; Cour suprême, 3 juill. 2008, aff. IV CSK 88/08 ; Cour suprême, 23 oct. 2008, aff. V CSK 109/08.

marque d'usage avec les dispositions du droit des marques (B).

A. Reconnaissance de l'usage antérieur par le droit des marques

Le droit des marques prévoit quelques hypothèses dans lesquelles la personne ayant utilisé la marque avant le dépôt effectué par autrui peut soulever cette circonstance, soit en vue de faire annuler la marque, soit en défense à l'encontre d'une action en contrefaçon formée par son titulaire.

Dans un premier temps, il ne fait guère de doute que le dépôt d'un signe exploité antérieurement par un tiers est susceptible de caractériser un motif de nullité de la marque. Il peut, en effet, s'agir d'un dépôt fait de mauvaise foi, conformément à l'article 129[1]-1-6 LPI, transposant l'article 4, paragraphe 2 de la directive n° 2015/2436, et à l'article 59, paragraphe 1, b) du règlement n° 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne. Cela dit, l'usage antérieur d'un signe identique ou similaire à une marque déposée ne permet pas en lui-même de solliciter la nullité de cette dernière. En d'autres termes, le fait d'avoir utilisé le signe à titre de marque antérieurement à son dépôt fait par autrui ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi du déposant. Il faut en effet établir des circonstances de fait au vu desquelles le comportement du déposant apparaît répréhensible.

Dans un second temps, l'usage antérieur peut être opposé au droit de marque lorsqu'il relève de l'exception relative aux droits antérieurs de portée locale, prévue à l'article 160 LPI. La directive n° 2015/2436 permet aux États membres d'instaurer une telle limitation aux effets du droit de marque à l'article 14, paragraphe 3. Par ailleurs, ce droit est opposable à la marque de l'Union européenne, conformément à l'article 138, paragraphe 3 du règlement n° 2017/1001. En vertu de la loi sur la propriété industrielle, en cas de dépôt par autrui d'un signe à titre de marque, la personne qui exploitait celui-ci dans le cadre de son activité économique exercée localement acquiert le droit de continuer à l'utiliser dans les limites de son usage antérieur. Le signe devait être exploité de bonne foi et en tant que marque. Il s'agit d'un droit relatif opposable uniquement au titulaire de la marque qui ne peut interdire à l'exploitant de continuer l'usage local du signe. L'exploitant, quant à lui, n'a pas le droit d'interdire au titulaire d'utiliser la marque sur le territoire couvert par l'usage local antérieur. Ce droit de portée locale ne permet pas non plus de s'opposer à l'usage d'une marque de l'Union européenne, conformément à l'article 138, paragraphe 1[er] du règlement n° 2017/1001.

En dehors de la spécialité, c'est-à-dire sur le terrain de la protection élargie de la marque renommée, l'usage antérieur du signe litigieux par le tiers peut constituer un « juste motif », excluant l'atteinte à la marque renommée prévue à l'article 296-2-3 LPI, transposant l'article 10, paragraphe 2, c) de la directive n° 2015/2436, et à l'article 9, paragraphe 2, c) du règlement n° 2017/1001. Aux termes de l'arrêt « Red Bull » du 6 février 2014, « le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un juste motif, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi »[23]. La formulation du dispositif de l'arrêt est due aux circonstances de l'affaire en cause et aux questions préjudicielles posées par le juge national. Néanmoins, la solution peut avoir une portée plus générale et couvrir les hypothèses d'usage antérieur de signes identiques pour des produits identiques et, à plus forte raison, de signes identiques ou similaires pour des produits similaires et non similaires[24]. Il découle nettement de l'arrêt « Red Bull » que tout usage d'un signe

[23] CJUE, 6 févr. 2014, aff. C-65/12, *Comm. com. électr.* 2014, n° 5, comm. 45, Ch. Caron.

[24] Sur l'interprétation du juste motif caractérisé par l'usage antérieur v. M. Bohaczewski, *L'atteinte à la marque renommée*, thèse Paris II 2017, n° 229 et s.

similaire à la marque renommée antérieurement au dépôt de celle-ci, ou plus précisément à la date d'acquisition du caractère renommé, ne caractérise pas un juste motif. Afin de déterminer si l'usage antérieur est de nature à caractériser un juste motif, il faut prendre en considération plusieurs éléments de fait. Dans l'arrêt « Red Bull », la Cour indique, de manière non exhaustive, des conditions d'appréciation qui permettent de retenir l'existence d'un juste motif[25]. En particulier, ce dernier s'apprécie au regard de l'importance économique de l'usage antérieur du signe par le tiers[26].

B. Question de la conformité avec le droit des marques

Nous avons exposé les hypothèses dans lesquelles l'usage antérieur constitue soit un motif de nullité de la marque, soit une limitation aux effets de celle-ci. Il convient désormais de répondre à la question de savoir si, dans un régime national tel que le régime polonais où la marque d'usage ne fait pas l'objet d'un droit privatif, l'idée selon laquelle l'usage d'une marque valablement enregistrée peut constituer un acte de concurrence déloyale, demeure en conformité avec le droit européen des marques. À notre avis, la réponse est négative.

En premier lieu, l'interprétation de la loi sur la concurrence déloyale, tendant à reconnaître que l'usage antérieur du signe litigieux puisse être opposé au titulaire de la marque, conduit à instaurer une nouvelle limitation du droit de marque, et dès lors apparaît non conforme à la directive n° 2015/2436 qui a opéré une harmonisation exhaustive de l'étendue du droit de marque[27]. En effet, les dispositions du droit des marques, et notamment l'article 156 LPI (qui correspond à l'article 14, paragraphe 1er de la directive n° 2015/2436), ainsi que l'article 14, paragraphe 1er du règlement n° 2017/1001, énumèrent de façon limitative les exceptions que le tiers peut soulever en défense à l'encontre du titulaire qui engage une action en contrefaçon. Cette idée est corroborée par la jurisprudence de la Cour de justice. Aux termes d'un arrêt du 19 septembre 2013, « une juridiction nationale ne saurait, dans le cadre d'un litige portant sur l'exercice du droit exclusif conféré par une marque, limiter ce droit exclusif d'une manière qui dépasse les limitations découlant desdits articles 5 à 7 »[28] (à présent les articles 10, 14 et 15 de la directive n° 2015/2436). Ainsi qu'il fut observé, la solution imposée par la Cour de justice correspond à l'idée selon laquelle l'exercice d'un droit de propriété industrielle ne devrait être examiné à la lumière des règles relatives à la concurrence déloyale et par conséquent ne saurait être qualifié d'illicite[29].

En second lieu, la possibilité d'invoquer l'usage antérieur du signe litigieux en défense à toute action en contrefaçon de marque remettrait en cause la solution selon laquelle l'usage antérieur peut être pris en compte à titre de juste motif, à l'encontre d'une action fondée sur le régime spécial de protection de la marque renommée, lorsque les conditions découlant de la jurisprudence « Red Bull » de la Cour de justice sont réunies. Le juste motif constitue une limitation spéciale des effets de la marque propre au régime de la protection élargie de la marque renommée qui ne permet pas d'échapper à la responsabilité lorsque l'atteinte au droit de marque relève de la

[25] V. CJUE, 6 févr. 2014, aff. C-65/12, préc., pts 55-56.

[26] En cas de marque renommée de l'Union européenne, selon le Tribunal, il faut que le signe litigieux ait fait l'objet d'un usage antérieur dans l'ensemble du marché de l'Union. TUE, 5 juill. 2016, aff. T-518/13, pt 115 : TUE, 1er mars 2018, aff. T-629/16, pt 62 et 207. La solution apparaît sévère.

[27] Cf. CJCE, 20 nov. 2001, aff. C-414/99 à C-416/99, pt 39, *Comm. com. électr*. 2002, n° 4, comm. 55, Ch. Caron.

[28] CJUE, 19 sept. 2013, aff. C-661/11, pt 55 : Propr. ind. 2013, comm. 86, A. Folliard-Monguiral, Comm. com. électr. 2014, comm. 2, Ch. Caron. Cf. également CJUE, 6 oct. 2015, aff. C-500/14, pt 44.

[29] Ł. Żelechowski, « Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i reżimu ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - perspektywa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości », *in Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Wolters Kluwer, Varsovie 2017, p. 780-781.

double identité ou du risque de confusion. En effet, il ne servirait à rien d'admettre que l'usage antérieur puisse, sous certaines conditions, caractériser un juste motif propre au régime de la protection renforcée si l'on devait reconnaître que le défendeur a toujours le droit d'invoquer l'usage antérieur à l'encontre de toute action formée par le titulaire, dans la spécialité et en dehors de celle-ci.

M. B.

Panorama de l'articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dans la protection des créations immatérielles

Henri CANTIN

Juriste en Propriété Intellectuelle (INLEX IP Expertise)

Mélanie VILLANOVA

Juriste en Propriété Intellectuelle (INLEX IP Expertise)

Les récentes évolutions jurisprudentielles ont créé une instabilité dans l'articulation entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale. Cet article tend à les rassembler et constituer une grille de lecture sur cette problématique..

La question de l'articulation de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale est une question débattue depuis de nombreuses années. Pour autant, ces deux actions reposent sur des fondements qui peuvent sembler à première vue, très distincts.

L'action en contrefaçon repose sur l'existence d'une atteinte portée au droit d'un titulaire. Cette action est donc utilisée pour faire face à une atteinte à l'encontre d'une marque, d'un brevet, d'un dessin ou modèle ou encore d'un droit d'auteur[1]. Dès lors, on comprend que la mise en œuvre d'une telle action suppose l'existence préalable d'un droit privatif sur lequel le demandeur va fonder son action.

A contrario, la concurrence déloyale découle de l'article 1240 du Code civil (anciennement article 1382 du Code civil), à savoir : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». ette action ne repose pas sur un droit privatif, mais sur l'existence d'une faute. Cette dernière doit venir brouiller la notion de libre concurrence, selon laquelle « la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce »[2].

À la lumière de ce qui précède, il pourrait sembler qu'il existe une différenciation naturelle entre ces deux actions, reposant sur des faits distincts, et donc qu'il n'existe aucune confusion quant à l'utilisation de l'une ou l'autre des actions. En effet, et comme la Cour de cassation l'a rappelée dans un de ses arrêts « l'action en concurrence déloyale exige une faute et l'action en contrefaçon concerne l'atteinte à un droit privatif, […] ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux même fins, [...] la seconde n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la première »[3].

Néanmoins, dans la mesure où, dans les deux cas, il s'agit de sanctionner un tiers qui a indument tiré profit de l'investissement d'un autre pour pénétrer un marché donné, ces deux actions ont pu être légitimement confondues quant à la pertinence de

[1] Art. L.331-1 à L.331-4 du CPI (atteintes au droit d'auteur et droits voisins) / Art. L.521-1 à L.521-19 du CPI (atteinte aux droits sur des dessins ou modèles) / Art. L.613-1 à L.613-7 (atteinte aux droits sur un brevet) / Art. L.716-1 à L.716-16 (atteinte aux droits sur une marque).

[2] CA Pau, 14 février 2018, n° 16/00159.

[3] Cass. com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120.

l'utilisation de l'une plutôt que l'autre. De plus, les conditions de mise en œuvre de ces actions ainsi que le système de réparation, longtemps rendu plus avantageux pour l'action en concurrence déloyale, ont laissé développer une certaine ambiguïté dans l'utilisation de celles-ci.

La délimitation des champs d'application respectifs de ces actions et la question de leur caractère cumulatif ou alternatif est une question fortement discutée, tant au sein de la doctrine que dans le cadre de la jurisprudence, et ce, depuis de nombreuses années. La problématique liée à l'articulation de ces deux actions a évolué sous l'impulsion des différentes réformes législatives et revirements jurisprudentiels.

I. L'articulation de ces deux actions

L'action en concurrence déloyale ou parasitisme est apparue très vite comme un allié solide des titulaires des droits. D'une part, ; elle permet de faire cesser et d'obtenir réparation pour des faits sortant de la sphère de protection des droits de propriété intellectuelle. D'autre part ; elle permet de palier une absence de droit ou un droit faible.

De ce fait, les titulaires de droits ont rapidement pris l'habitude d'invoquer la concurrence déloyale de façon supplétive ou cumulative lorsqu'une action en contrefaçon était engagée, sans prendre le soin de la caractériser.

Néanmoins, la jurisprudence a très vite imposé un garde-fou au cumul de ces actions en précisant que l'action en concurrence déloyale ou parasitaire suppose, pour être accueillie, la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux qui ont été retenus pour fonder la contrefaçon[4].

Il en va autrement lorsque l'action en contrefaçon est rejetée pour défaut de droits privatifs ou défaut d'atteinte à un droit privatif. Dans ce cas l'action en concurrence déloyale sera susceptible d'être accueillie pour les mêmes faits[5]. Il a été très vite accepté par la juridiction française de demander cette réparation à titre subsidiaire. Il conviendra alors de respecter les conditions de mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale ou pour parasitisme, c'est-à-dire l'existence d'un comportement fautif : « l'action en responsabilité peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut de droit privatif dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif »[6]. Il s'agit ici de mêmes faits, mais dont finalement seule la qualification juridique pose question.

À l'inverse, lorsque les actions sont cumulatives, l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme a pour objet de venir sanctionner un contrefacteur qui, par son comportement, accentue le risque de confusion né de la contrefaçon. De ce fait, il commet une faute dommageable préjudiciable pour le titulaire. Il convient, par ailleurs, de préciser que la qualification du risque de confusion s'apprécie différemment en matière de droit des marques et en matière de concurrence déloyale.

En matière de marques, le risque de confusion entre les produits s'apprécie au regard d'un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux[7]. Il doit alors user de sa mémoire afin de déterminer, à partir des éléments dominants de ses produits et identifiés par lui, l'existence ou non d'un risque de confusion.

En matière de concurrence déloyale, en revanche, le risque de confusion s'apprécie concrètement sur le marché et suppose donc une commercialisation de l'élément protégé et de l'élément litigieuxIl devra être reconnu que le consommateur a été induit en erreur lors de l'acte d'achat du produit ou de la prise de

[4] À titre d'exemple : Cass. com., 8 juillet 2003, *Hasbro international et Hasbro France c/ Impag France et Impag BV*.

[5] Cass. com., 7 juin 2016, *Zuccolo Rochet France SAS c. Gemstar SAS et al.*, *PIBD* 2016, 1054, III, p. 640.

[6] Cass. com., 12 juin 2012, *Denis Durantou SARL c. Union des producteurs de Saint Emilion*, *PIBD* 2012, n° 968, III, p. 580.

[7] Cass. com., 3 juillet 2001, *Nathan c/ Hachette*.

contact avec un prestataire de service. Cela suppose donc, nécessairement, que les parties soient concurrentes. L'action en concurrence déloyale est donc un moyen complémentaire utilisé par les titulaires de droit pour permettre d'élargir la réparation du préjudice.

Néanmoins, compte tenu d'un certain flou autour notamment de la notion de risque de confusion, la jurisprudence a dû définir au cas par cas ce qu'est un fait distinct sanctionnable au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

A. La reconnaissance de faits distincts tenant à la reproduction d'un élément de la commercialisation

Le fait pour un contrefacteur de reprendre des éléments de commercialisation d'une marque ou d'un dessin et modèle a été reconnu à de nombreuses reprises comme constituant un fait distinct sanctionnable au titre de la concurrence déloyale, comme on peut le constater à travers les divers exemples à suivre.

- **La reprise du graphisme d'une marque verbale**.

Nous sommes ici dans un cas où une marque enregistrée sous forme verbale va être exploitée dans le commerce avec un graphisme particulier. Les droits de propriété intellectuelle ne portant que sur l'élément verbal enregistré à titre de marque, si le contrefacteur imite, en sus de cet élément verbal, le graphisme utilisé, l'exploitation litigieuse pourra être poursuivie sur le fondement de la concurrence déloyale.

À titre d'exemple, la Cour d'appel de Lyon a condamné un contrefacteur pour avoir reproduit ou imité la marque verbale sur le fondement de la contrefaçon, mais ce même contrefacteur a également été condamné sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir reproduit le graphisme de la marque, ce qui a créé un risque de confusion[9].

- **La reprise du packaging d'un produit**

La jurisprudence a reconnu que le fait d'utiliser, pour commercialiser des produits ou proposer des services, un emballage composé d'un élément figuratif ou qui présente une ressemblance suffisante avec celui utilisé antérieurement par un concurrent, dans le but de créer dans l'esprit du public un risque de confusion entre les produits, constitue un acte de concurrence déloyale[10].

Pour autant, pour que cette pratique tombe sous le joug de la concurrence déloyale, est-il nécessaire que le décor ou le conditionnement du produit soit distinctif, c'est-à-dire que celui-ci soit identifiable comme étant lié à la marque antérieure, serve à représenter le produit et à le distinguer de produits concurrents.

Les aspects d'un produit qui découlent des usages, qui sont utilisés de façon régulière dans un secteur donné ou qui sont imposés par la réglementation ne sont pas suffisamment arbitraires pour acquérir un caractère distinctif. De même, certains emballages de produit sont dictés par de simples considérations techniques et, partant, ne peuvent pas fonder une action en concurrence déloyale. À ce titre, les juges écartent, par exemple, la concurrence déloyale lorsque les dimensions d'un conditionnement sont commandées par la contenance usuelle ou la taille normalisée du produit vendu[11].

- **La reprise de la forme d'un produit**

La forme d'un produit qui ne fait pas forcément l'objet d'une protection au titre de la propriété intellectuelle peut être imitée par un concurrent. Dans les faits un concurrent, en plus de contrefaire le produit, va chercher à imiter la forme de celui-ci afin de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Ce type d'agissement sera sanctionné par les juges sur le fondement de la concurrence déloyale si, de la même façon que pour le conditionnement, la forme du produit n'est

[9] CA Lyon, 16 octobre 1980, *Ann. Prop. Ind.* 1981, p. 60.

[10] À titre d'exemple : pour une étiquette Cass. com, 10 janvier 1995, *PIBD* 1995, III, p268 ou à propos du décor d'un emballage CA Paris, 28 octobre 1993, *PIBD* 1994, III, p. 127.

[11] CA Paris, 3 janvier 1989, *PIBD* 1989, III, p. 264.

pas banale ou imposée par des considérations techniques[13].

- **La reprise des éléments publicitaires**

Un titulaire de marque qui voit celle-ci contrefaite pourra également agir en concurrence déloyale, si le contrefacteur a de façon intentionnelle aggravé le risque de confusion dans l'esprit du public en imitant les moyens publicitaires de la marque.

Pour déterminer le risque de confusion, les juges vont prendre en compte le secteur dans lequel évolue la marque pour savoir si, par exemple, le slogan reproduit est usuel ou alors ne résulte d'aucune évidence.

À titre d'exemple, le fait de vanter un médicament en l'associant à la grande muraille de Chine est distinctif et ne révèle pas des habitudes du secteur[14]. Les juges vont également prendre en compte les supports et l'esprit de la campagne publicitaire et faire une appréciation *in concreto* de l'utilisation d'un slogan similaire. Ainsi,, les juges ont considéré que le fait d'accoler de façon systématique le nom de la société permet d'éviter de créer un risque de confusion dans l'esprit du public[15].

B. L'extension de la notion de faits distincts

Outre cette reconnaissance de faits distincts reposant sur la reprise d'éléments de commercialisation, il s'est développé un mouvement jurisprudentiel accueillant l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme pour des faits entrant dans le pôle des dommages devant être réparés au titre de la contrefaçon.

L'auteur d'une contrefaçon d'une marque a, par exemple, également été condamné sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir « *cherché à tirer profit du renom et de la réputation de sérieux et de garantie professionnelle qui sont indiscutablement associés dans l'esprit du public à la marque célèbre dont le titulaire est demandeur* »[16].

Cette interprétation a également été retenue en matière de marque figurative par la Cour d'appel de Versailles dans un attendu du 4 mars 1986 : « le contrefacteur a profité par parasitisme, non seulement de la qualité du dessin déposée à titre de marque créé par la société Vuitton, mais encore de la grande renommée de cette société provoquant chez le client, par l'impact d'un décor évocateur de produits réputés, un réflexe favorable »[17].

Dans le prolongement de ces décisions, on peut noter un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2003 qui a confirmé une décision qui, en plus de la sanction d'une contrefaçon, retenait une condamnation pour concurrence déloyale au motif que le produit contrefaisant était de nature à porter atteinte à l'image de la marque en l'avilissant[18].

Ces arrêts ont toutefois été rendus antérieurement aux modifications législatives de 2007 et 2014 qui ont précisé la détermination des dommages et intérêts dans les actions en contrefaçon.

La loi du 29 octobre 2007 luttant contre la contrefaçon est venue ajouter à l'article L.716-14 du Code de propriété intellectuelle que les juridictions, pour fixer les dommages et intérêts, doivent prendre en considération « les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ».

En sus, la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon apporte une précision en disposant que doivent également être pris en compte par les juridictions « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissement

[13] À titre d'exemple : Cass. com., 14 janvier 2003, n° 01-01.759.

[14] CA Paris, 25 octobre 1989, *D* 1989, inf. rap. p.300.

[15] CA Paris, 2 juin 2000, *Comm. Com. Electr n°2 fevrier*. 2001, comm. 18, obs. G. DECOCQ.

[16] TGI Paris, 10 janvier 1988, *PIBD* 1988, III, p. 168.

[17] CA Versailles, 4 mars 1986, *PIBD*, III, p. 251.

[18] Cass. com., 14 janvier 2003, n° 01-01.759.

intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de la contrefaçon ».

Ces modifications législatives visent à améliorer la réparation pour les titulaires de droits dans les actions en contrefaçon. Désormais sur le fondement de la contrefaçon, un titulaire verra réparer son préjudice résultant des conséquences économiques négatives associées à cette contrefaçon, mais également résultant des bénéfices indument réalisés par le contrefacteur, des faits ayant été pourtant reconnus par le passé comme distinct de la contrefaçon.

En spécifiant le périmètre de protection et de réparation de l'action en contrefaçon, ces modifications tendent à clarifier l'articulation de celle-ci avec la concurrence déloyale, comme semble le démontrer les récentes décisions en la matière.

II. Mise en application de ces évolutions législatives

À l'aune de ces différentes évolutions, nous serions tentés de considérer que la question de l'articulation entre ces deux actions est à présent un sujet clos. Le fondement de l'action en concurrence déloyale nécessite un fait distinct de celui de la contrefaçon. À défaut, celui-ci ne sera en aucun cas étudié par le juge.

Bien que cela ne soit pas toujours aussi opaque, on relève, malgré tout, une volonté des juridictions de veiller au respect de cette distinction. À cette fin, il ressort des jurisprudences récentes une volonté d'identifier les caractéristiques propres de chaque action et de définir concrètement l'usage de l'une et de l'autre.

A. L'application traditionnelle de l'exigence de motifs bien distincts

Dans un arrêt récent[19], la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que les deux actions n'étaient pas nécessairement cumulatives, mais reposaient au contraire sur des conditions bien spécifiques. Dans cette affaire, la société Cergy Location Service (CLS) était accusée de commercialiser une gamme d'articles reproduisant les caractéristiques originales d'un service de table dénommé « Hémisphère ». La société Établissement Coquet, quant à elle, se disait titulaire des droits d'auteur et a assigné CLS en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Alors que la Cour a reconnu la contrefaçon reposant, non pas sur le caractère original des articles pris isolément, mais sur l'effet produit par l'ensemble de la gamme qui traduit « un effort créatif porteur de leur originalité », elle a rejeté le fondement basé sur la concurrence déloyale. Elle rappelle que celle-ci suppose une faute fondée sur « une volonté de nuire de la part de celui à laquelle elle est imputée ». Or, en ll'espèce, une telle faute n'étant pas caractérisée, la concurrence déloyale ne peut être retenue.

Ici, l'absence de faits distincts ne permet pas d'accueillir les deux fondements.

Dans une autre affaire, la Cour a ajouté que « l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée »[20]. Cela vient donc renforcer la notion de faits distincts, la contrefaçon ne reposant pas sur ces caractéristiques, notamment sur l'existence d'une répétition de l'acte.

Enfin, appliquant ce principe de faits distincts, dans une affaire *Boursault contre Marcault*[21], deux fromages, une cour d'appel a reconnu une atteinte impliquant trois fondements : 1° la contrefaçon au titre de l'atteinte au droit privatif sur la marque, 2°la concurrence déloyale par la reprise d'une partie significative des éléments caractéristiques de l'emballage du fromage antérieur entrainant un risque de confusion dans l'esprit du

[19] Cass. civ,1re ch., 24 octobre 2018, n°16-23.214.

[20] CA Aix en Provence, 25 octobre 2018, n°15/06019.

[21] CA Versailles, 20 juin 2017, n°16/02934.

consommateur, 3° le parasitisme compte tenu de l'utilisation indue des investissements d'un tiers. Cet arrêt est un exemple parfait de la notion de fait distinct retenu par les juridictions, chaque fondement reposant sur une atteinte distincte.

B. L'impact de l'effet de gamme dans la constitution d'un fait distinct

Dans la jurisprudence récente se dessine une volonté, à travers le développement de l'action en concurrence déloyale, d'une caractérisation propre de cette action qui se mettrait au service de l'action en contrefaçon. La Cour d'appel de Paris a, par exemple, reconnu la possibilité d'agir sur les deux fondements et, surtout, d'obtenir réparation sur la base de ceux-ci[23].

Dans cette espèce, deux sociétés appartenant au Groupe Desigual ont assigné la société Fashion Power en contrefaçon d'un dessin et modèle communautaire et en concurrence déloyale, au motif que la société assignée aurait repris le modèle en question sur des sacs.

Compte tenu du droit privatif détenu sur cet élément graphique, la cour d'appel a reconnu que la reprise de ce dernier constituait une contrefaçon. À la lumière de l'évolution jurisprudentielle, on peut être amené à penser que ce fondement ayant été retenu, la concurrence déloyale devrait être écartée, l'atteinte reconnue étant réparée. Pourtant, dans un second temps, la cour se prononce sur le fondement de la concurrence déloyale en considérant que le fait que ce motif soit repris sur trois modèles de sacs différents crée « un effet de gamme qui accroit le risque de confusion entre les produits, qu'il s'agit là d'un fait distinct de ceux déjà retenus au titre de la contrefaçon ». Dès lors, réparation sera faite sur la base des deux fondements en prenant strictement en compte les répercussions pour le demandeur sur la base de chacun d'eux.

Par ailleurs, la notion d'effet de gamme peut être également utilisée lorsque les droits sont faibles ou inexistants. À ce titre, la Cour de cassation a jugé que « la cour d'appel a pu ainsi, lors même qu'elle avait écarté la contrefaçon de chaque modèle pris en lui-même, retenir l'existence, au titre d'une collection, d'un effet de gamme résultant de l'association de produits précis, peu important leur banalité, et en déduire que la répétition de leur reprise était fautive »[24].

À la lumière de ces décisions l'on peut s'interroger sur le fait de savoir si la notion d'effet de gamme peut être considérée comme un substitut systématique à l'action en contrefaçon.

C. L'action en concurrence déloyale : un palliatif à utiliser avec parcimonie lors de l'absence de droit

Compte tenu de cette caractérisation de faits distincts, un ancien détenteur de droit privatif peut être tenté d'utiliser l'action en concurrence déloyale comme palliatif de la perte de ses droits et ainsi conserver ces derniers pour un temps plus long.

Or, récemment une cour d'appel[25] a rappelé qu'« il ne saurait être admis que la SAS […], par le biais d'une action en concurrence déloyale, tente de maintenir un monopole sur la commercialisation de ce produit alors qu'elle ne bénéficie plus de la protection des brevets, sauf à contrevenir aux règles européennes de la libre concurrence ».

Dans le cas d'espèce, une société anciennement détentrice d'un brevet considérait qu'une de ses concurrentes exploitait une copie servile de ses bocaux en verre. Elle fonde alors son action sur la concurrence déloyale en mettant en avant un risque de confusion. Cependant, indépendamment de l'aspect technique du bocal, aujourd'hui accessible à la libre concurrence, aucun élément ne permettait de

[23] CA Paris, 16 décembre 2016, n°16/03656.

[24] Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16/25692 et 16/28091.

[25] CA Pau, 14 février 2018, n° 16/00159.

justifier une telle confusion et donc l'existence d'une atteinte.

Dès lors, la cour a rejeté les prétentions de la demanderesse, celles-ci ne reposant plus sur une atteinte à un droit privatif et les agissements de l'opposant étant en accord avec le principe de libre concurrence

D. L'introduction de la concurrence déloyale en appel

Les juridictions ont coutume de rejeter comme irrecevable le fait d'introduire une demande sur la base de la concurrence déloyale en appel alors que celle-ci n'avait pas été revendiquée en première instance. Cela est d'ailleurs rappelé de façon constante par la Cour[26] qui considère que ces deux actions « fondées sur des actes distincts, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », l'action en concurrence déloyale n'étant pas « l'accessoire, le conséquent ou le complément » de l'action en contrefaçon.

Néanmoins, dans une affaire récente[28], la Cour semble ouvrir la possibilité d'envisager que cette irrecevabilité puisse être moins rigoureuse : elle admet que le demandeur introduise de façon nouvelle une demande fondée sur la concurrence déloyale devant les juridictions d'appel en raison du fait que cette demande reposait sur les mêmes fins que la demande initiale en contrefaçon, à savoir la réparation du préjudice causé par cette contrefaçon. Nous ajouterons toutefois un bémol à cette décision du fait des circonstances de l'espèce : le demandeur en question était un licencié qui, en raison de la nullité de son contrat, n'avait alors pas qualité pour agir en contrefaçon. Dès lors, son préjudice ayant été reconnu par la Cour, et le premier fondement ne pouvant être retenu, ce second fondement, bien qu'introduit ultérieurement, devait être reçu afin de réparer le préjudice subi.

Malgré le caractère isolé de cette décision portant sur un contexte spécifique, il est intéressant de noter que la distinction théorique absolue ne se retrouve pas nécessairement dans la pratique jurisprudentielle.

E. L'absence de cumul systématique entre la concurrence déloyale et le parasitisme

Au même titre qu'il existe une distinction entre l'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon, la Cour d'appel de Paris[30] a récemment rappelé que le fait de fonder sa demande sur l'action en concurrence déloyale et sur le parasitisme ne permettait pas de s'assurer que le rejet de l'une permettrait systématiquement de voir accueillir la seconde.

Dans cette espèce, la société Monoprix accusait la société Cache-Cache de contrefaçon d'un modèle de foulards, considérant que les motifs utilisés, à savoir le drapeau américain revisité, étaient empreints d'un véritable parti pris esthétique et témoignaient de l'effort personnel de sa créatrice, ce qui justifiait la reconnaissance d'un droit d'auteur. Or, la cour d'appel va rejeter la caractérisation d'un droit d'auteur intrinsèque à ce modèle de foulard.

S'agissant du deuxième fondement, la Cour va retenir l'existence d'une concurrence déloyale. Celle-ci repose sur le fait que les deux articles étant identiques, la société Monoprix « a perdu l'opportunité de commercialiser à nouveau son foulard dans des conditions favorables compte tenu du risque de confusion » entre les deux produits. Tout en retenant la concurrence déloyale, la Cour rejette le parasitisme considérant que ce dernier nécessite des preuves distinctes non présentées dans le cas d'espèce. Ce rejet aura dès lors des répercussions sur le calcul de la réparation.

* * *

L'évolution jurisprudentielle, présentée notamment à travers quelques décisions

[26] Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-15.286.

[28] Cass. com., 26 septembre 2018, n°16-25.937.

[30] CA Paris, 11 septembre 2018, n° 17/03074.

récentes, fait ressortir de manière évidente la volonté portée par les juridictions de voir les deux actions, en contrefaçon et en concurrence déloyale, considérées dans leur individualité et reposant sur des faits distincts.

De cette façon, les conditions d'application et les spécificités propres à chacune des actions ont été identifiées pour définir chacune d'elles de façon distincte. Il semble évident que l'historique reposant sur l'ambiguïté entre ces deux actions n'est pas sans laisser de trace. Ainsi, en fonction des cas d'espèce, on peut voir ressortir des décisions dans lesquelles, de façon plus ou moins détournée, les deux actions ont été utilisées à titre complémentaire ou alternatif indépendamment de faits distincts. Cela démontre ô combien la question de la distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale reste vive.

Dans une affaire récente[31], opposant notamment la société Décathlon, aux sociétés Delta Sport Handelskontor et Lidl SNC, la cour d'appel avait condamné ces dernières sur le fondement de la concurrence déloyale. Bien que la société Décathlon ait fondé ses actions sur la contrefaçon de modèle et sur la concurrence déloyale, la cour d'appel, pour justifier sa décision, ne reprenait que les faits invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon. Les sociétés Delta Sport Handelskontor et Lidl SNC forment alors un pourvoi devant la Cour de cassation invoquant la violation des dispositions législatives par la cour d'appel, compte tenu de la nécessité de l'existence de faits distincts. Or, la Cour de cassation confirmera la position de la cour d'appel considérant que la demanderesse « ayant formé devant les premiers juges une demande en contrefaçon de modèle, ainsi qu'une demande en concurrence déloyale, cette dernière n'était pas nouvelle en cause d'appel par ce seul fait qu'elle se fondait sur des faits qui n'avaient pas été invoqués, en première instance, qu'à l'appui de l'action en contrefaçon ».

Ainsi, à l'heure où la jurisprudence peine à se stabiliser,, il semble plus sage de recommander aux parties de conserver les vieilles habitudes, en introduisant les deux actions dès le début de la procédure. De cette façon, il est plus certain que l'un des fondements puisse être retenu. Cela est d'autant plus opportun en cas d'action en contrefaçon portant sur un droit privatif, que celui-ci peut se trouver défaillant. En utilisant correctement l'articulation de ces actions, cela permettra d'étendre un monopole sur les éléments d'identification d'une marque et de protéger les différents investissements.

De cette façon, pourront être palliés les cas où l'action en contrefaçon ne permet pas d'assurer une protection des éléments distinctifs créés par les entreprises, mais non protégeables ou non protégées au titre de la propriété intellectuelle, mais également de compenser un faible droit de propriété intellectuelle reposant sur un caractère distinctif limité, par exemple.

A contrario, il semble opportun d'utiliser ces actions à bon escient, notamment lorsque de droits privatifs sont forts. Il convient de bien séparer les motifs constituants, d'une part, la contrefaçon et, d'autre part, la concurrence déloyale, afin de maximiser les chances de réparation sur les deux fondements.

À ce titre, dans une décision de la Cour de cassation, la demanderesse avait fondé sur les mêmes faits les deux actions. Or, en l'absence de faits distincts, le cumul des actions ne pouvait pas être recevable, seule la contrefaçon a pu être retenue alors même que des motifs sur le terrain de la concurrence déloyale pouvaient être caractérisés[32]. Ainsi, et pour reprendre les termes de l'un de nos plus grands écrivains, « l'art du juge est de menuiser le code en jurisprudence[33] ». Dès lors, les questions liées à l'articulation entre ces deux actions semblent avoir encore de beaux jours devant eux et devraient laisser place à de nombreuses discussions.

[31] Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-29094.

[32] TGI de Paris, 25 mai 2018, n° 17/07541.

[33] V. Hugo, *L'Homme qui rit*, 1869.

Ce panorama permet enfin de dégager deux axes à prendre en compte lorsque les praticiens veulent manier ces deux actions. D'une part, l'importance du travail en amont des juristes en entreprises et des conseils en PI pour établir et définir l'ensemble des éléments relevant de l'une ou de l'autre des actions. D'autre part, la transformation de ces éléments par les avocats en adéquation avec les exigences particulières de la procédure civile dans cette matière lors de l'établissement des motifs présentés aux juridictions. Ce travail doit être réalisé en collaboration afin de garantir la réparation le plus juste pour les titulaires de droits.

H. C. et M. V.

Quelle unité territoriale pour la Marque de l'Union européenne ?

Elsa MALATY
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Hughes Hubbard & Reed LLP

Aurélie ROBERT
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Jacobacci Avocats

Le régime de la marque de l'Union européenne est le résultat d'un délicat équilibre entre l'affirmation d'un idéal unitaire et la nécessaire prise en compte de particularités locales existant au niveau des États membres. Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de justice considère que si l'Union européenne forme une unité territoriale par principe, dans certaines circonstances la fonction de la marque commande de tenir compte des spécificités locales existantes, dont les frontières ne coïncideront pas toujours avec celles des États membres.

Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après le « Règlement ») dote le marché intérieur d'un système propre de protection des marques pour permettre aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités commerciales aux dimensions du territoire de l'Union européenne. La marque de l'Union européenne (ci-après la « Marque de l'Union ») permet en effet à son titulaire de désigner les produits et/ou services visés de manière identique sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et ce, sans considération de frontières (ci-après le « Territoire de l'Union »).

A cette fin, la Marque de l'Union a un caractère unitaire, c'est-à-dire, au sens de l'article 1 alinéa 2 du Règlement, qu'elle « ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de l'Union »[1]. Le caractère unitaire, érigé en principe par le Règlement, suppose ainsi d'appréhender le Territoire de l'Union dans son entièreté, comme un tout unique et indivisible.

Cette définition du caractère unitaire ne vise toutefois que le titre *stricto sensu* lequel ne peut, logiquement, être enregistré, annulé ou voir son usage interdit, que pour l'ensemble du Territoire de l'Union.

Les termes restrictifs de cette définition interrogent : la logique unitaire affirmée pour le titre a-t-elle vocation à régir, plus largement, chacun des aspects de l'existence de la Marque de l'Union ?

L'étude du Règlement et de la jurisprudence de la Cour de justice révèle que les conditions de la protection et du maintien de la marque de l'Union européenne s'inscrivent dans une logique unitaire **(I)**, tout comme (en principe) les effets de cette protection **(II)**.

I. Sur les incidences du caractère unitaire au stade des conditions de la protection et de son maintien

Titre unitaire, la Marque de l'Union s'apprécie nécessairement par référence à l'unité territoriale de l'Union. Toutefois, les exigences relatives à cette unité territoriale ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'apprécier la validité de la Marque de l'Union **(i)**, sa renommée **(ii)** ou l'usage sérieux qui en est fait **(iii)**.

[1] Article 1er, alinéa 2 du Règlement.

(i) Quant aux conditions de validité

Le Règlement prévoit qu'un signe, pour être enregistré à titre de Marque de l'Union, doit satisfaire aux exigences de validité prévues dans l'ensemble du Territoire de l'Union. L'existence d'un motif absolu de refus[2] dans une partie seulement de l'Union suffit ainsi à faire obstacle à l'enregistrement d'un signe comme marque de l'Union[3] (la marque de l'Union ne pouvant être enregistrée pour les seuls États membres dans lesquels ce motif de refus n'existerait pas, pour lesquels seule une transformation en titre national est possible)[4]. De la même manière, un droit antérieur identique ou similaire peut faire obstacle à l'enregistrement de la marque de l'Union même s'il n'est en vigueur que sur le territoire d'un seul État membre[5] et, en présence de signes et produits non identiques, dès lors qu'« il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée »[6] (lequel peut ainsi être le territoire d'un seul État membre). La Cour de justice précise que dans une telle situation, il n'est donc pas nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte à la première marque « dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de la Communauté »[7].

Si la marque dont l'enregistrement est demandé est non distinctive, descriptive et/ou usuelle, on sait qu'elle peut néanmoins être enregistrée si elle a acquis, pour les produits ou services en cause, un caractère distinctif du fait de son usage[8]. Cependant, le Règlement ne précise pas si ce caractère distinctif acquis par l'usage doit l'être à l'échelle du Territoire de l'Union ou si son acquisition dans une partie du territoire suffit pour échapper au grief de nullité. Faute de précision, c'est à la Cour de justice qu'il est revenu d'apporter un éclairage sur ce point. Celle-ci précise tout d'abord que cette distinctivité acquise par l'usage doit être établie « pour l'ensemble du territoire de l'Union »[9] lorsque le signe est dépourvu de distinctivité intrinsèque ab initio dans l'ensemble de l'Union. La preuve de la distinctivité acquise dans une « partie significative de l'Union » est donc jugée insuffisante par la Cour de justice[10]. Selon cette dernière « il serait paradoxal d'admettre, d'une part, en application de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE […] qu'un État membre soit tenu de refuser l'enregistrement comme marque nationale d'un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et, d'autre part, que ce même État soit tenu de respecter une marque communautaire relative à ce même signe pour la seule raison que celui-ci aurait acquis un caractère distinctif sur le territoire d'un autre État membre »[11]. La Cour de justice précise encore que lorsque le signe est dépourvu de distinctivité dans une partie de l'Union seulement, la démonstration de l'acquisition d'une distinctivité par l'usage devra, logiquement, être faite pour la partie de l'Union pour laquelle ce caractère faisait défaut[12].

---

2 Notamment pour non distinctivité, descriptivité ou caractère usuel ou contraire à l'ordre public ou trompeur.

3 Article 7 du Règlement.

4 Article 139 du Règlement.

5 *Idem*, article 8.1, a).

6 *Id.* article 8.1, b).

7 CJUE, 18 septembre 2018, aff. C-514/06 P, *Armacell,* point 56 ; CJUE, 3 juin 2009, aff. C-394/08 P, *Zipcar*, point 49 ; CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-459/09, *Dominio de la Vega,* point 29 ; et CJUE, 1er décembre 2016, aff.C-402/16 P, *Market Watch,* point 7.

8 Articles 7.3 et 59.2 du Règlement.

9 CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11 P, *Lindt,* point 61.

10 CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-84/17 P., *Nestlé,* point 78.

11 TUE, 21 avril 2015, aff. T-360/12, *Louis Vuitton,* point 86.

12 CJCE, 22 juin 2006, aff. C-25/05, *August Storck* ; Et, retenant la même solution pour le territoire du Benelux (qui, comme le Territoire de l'Union compte plusieurs langues officielles et regroupe plusieurs États dotés d'une législation commune sur les marques), CJUE, 7 septembre 2006, aff. C-108/05, *Bovemij Verzekeringen*.

La Cour de justice précise néanmoins que la preuve de l'acquisition du caractère distinctif, si elle doit être rapportée pour l'ensemble du territoire où la distinctivité fait défaut, ne doit pas nécessairement l'être pour chaque État membre individuellement. Dans une logique unitaire, cette preuve peut en effet être établie pour plusieurs États membres, pris de manière groupée (voire l'ensemble de l'Union) en présence de circonstances particulières, et notamment lorsque « les opérateurs économiques [ont] regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et [ont] traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s'ils constituaient un seul et même marché national » car dans cette hypothèse « les éléments de preuve de l'usage d'un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés. […] Il en ira de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second »[13].

Le caractère unitaire de la Marque de l'Union commande ainsi que la marque soit valide dans l'intégralité du Territoire de l'Union pour y être enregistrée. La satisfaction des conditions de validité dans une majorité ou une partie substantielle de l'Union serait insuffisante et reviendrait à ignorer les motifs de refus existants dans certaines zones minoritaires de ce territoire. Une telle approche serait non seulement préjudiciable aux droits antérieurs des tiers, mais également source d'incertitude et de désordre (une même marque pourrait alors faire l'objet d'un titre national jugé nul dans un État membre, tout en y étant opposable en tant que titre de l'Union européenne).

[13] CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-84/17 P., *Nestlé,* points 81 et 82.

(ii) Quant à la renommée

Le Règlement précise que la Marque de l'Union renommée peut être opposée à une demande de marque de l'Union seconde[14] ou bénéficier de la protection élargie prévue à l'article 9.2. c) du Règlement dès lors qu'elle jouit d'une « *renommée dans l'Union* ».

Toutefois la Cour de justice n'exige pas que la Marque de l'Union soit renommée dans l'ensemble du Territoire de l'Union pour lui permettre de bénéficier des effets attachés à ce statut. Elle précise en effet que, pour être renommée au sens du Règlement, la Marque de l'Union doit seulement être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts, et qu'« au plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme étant remplie lorsque la marque communautaire jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de la communauté »[15]. La Cour de justice considère ainsi qu'il convient de raisonner en deux temps, en déterminant d'abord le public pertinent dans l'Union européenne, puis le degré de renommée requis auprès de ce public[16]. A cet effet, « il convient, dans chaque cas, de déterminer cela [ce qui constitue une partie substantielle de la Communauté] en tenant compte, d'une part, du public concerné par les produits ou services couverts par la marque et, d'autre part, de l'importance de la zone dans laquelle la renommée existe, telle que définie par des facteurs comme son étendue géographique, sa population et son poids économique dans le cadre du territoire communautaire considéré dans son ensemble »[17]. La Cour précise également que cette partie substantielle du Territoire de l'Union peut, si les circonstances

[14] Article 8.5 du Règlement.

[15] CJCE, 6 octobre 2009, aff. C-301/07, *PAGO,* point 27.

[16] *Ibid.* ; CJUE, 14 septembre 1999, aff. C-375/97, *General Motors,* points 24 à 30.

[17] Conclusions de l'avocat Général Mme. E. Sharpston présentées le 30 avril 2009, aff. C-301/07, *PAGO,* point 40.

le justifient, être le territoire d'un seul État membre[18].

Le caractère unitaire de la Marque de l'Union n'impose donc pas que la renommée existe dans l'ensemble du Territoire de l'Union pour produire ses effets. Un tel degré d'exigence serait excessivement difficile, sinon impossible, à atteindre en pratique. Le caractère unitaire impose au contraire de considérer le Territoire de l'Union comme un tout indivisible. Ainsi, la renommée dans une partie substantielle du territoire, qui doit être définie pragmatiquement compte tenu des circonstances de chaque espèce, est suffisante pour produire les effets attachés à cette renommée[19].

(iii) Quant à l'usage sérieux

En vertu du Règlement, le titulaire de la Marque de l'Union européenne encourt la déchéance de ses droits sur cette marque dès lors qu'il n'en a pas fait un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Il peut également être déchu de ses droits s'il a suspendu l'usage de sa marque pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Si le Règlement indique que l'usage sérieux de la marque doit être fait « dans l'Union », il ne détermine pas l'étendue de cet usage. La Cour de justice apporte des précisions sur ce point[20].

Elle rappelle que les critères, et en particulier l'étendue géographique, à retenir pour apprécier l'usage sérieux de la Marque de l'Union enregistrée diffèrent de ceux relatifs à l'appréciation de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage[21] ou de la renommée[22] de cette marque, du fait de la différence de finalité de ces notions. L'usage sérieux s'entend de l'usage minimum qui doit être fait de la marque pour éviter la déchéance, laquelle sanctionne le défaut d'usage. Cet usage, pour être sérieux, n'a pas à satisfaire au même degré d'intensité que celui qui permet à la marque d'acquérir une certaine distinctivité ou une certaine connaissance auprès du public.

Cette notion d'usage sérieux « dans l'Union » doit être interprétée en faisant abstraction des frontières du territoire des États membres[23] et, en pratique, la Cour de justice s'attache davantage aux circonstances de l'usage sur le marché correspondant qu'à son étendue. Si, par principe, il semble justifié de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre, la Cour de justice a retenu qu'« il n'est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux […] »[24]. Elle a ainsi admis qu'un usage cantonné au territoire d'un seul État membre puisse, dans certaines circonstances, constituer un usage sérieux.

Comme en matière de renommée, le caractère unitaire de la Marque de l'Union impose d'appréhender le Territoire de l'Union comme un tout indivisible, ce qui permet de retenir comme suffisant l'usage sérieux accompli dans une partie seulement de ce territoire (dont l'étendue minimale doit être déterminée

[18] CJCE, 6 octobre 2009, aff. C-301/07, *PAGO,* point 30 précitée. Dans cette affaire, la marque invoquée était exploitée et particulièrement connue en Autriche, où la marque postérieure litigieuse était également commercialisée, et la Cour de justice en déduit que le territoire autrichien pouvait en l'espèce être considéré comme une partie substantielle du territoire de la Communauté.

[19] Cf. Conclusions de l'avocat Général Mme. E. Sharpston présentées le 30 avril 2009, aff. C-301/07, PAGO, point 40 :« […]il découle du caractère unitaire de la marque communautaire qu'il convient de considérer le territoire communautaire comme un tout […] ».

[20] Article 58 du Règlement.

[21] CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-84/17 P, *Nestlé*, préc., point 78.

[22] CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-125/14, *Iron & Smith*, préc., point 34.

[23] CJUE, 19 décembre 2012, aff.C-149/11, *Leno Merken,* point 44.

[24] *Idem,* point 54.

pragmatiquement et au cas par cas[25]). La solution inverse serait impraticable puisqu'il apparaît excessivement difficile de rapporter la preuve d'un usage sérieux pour toute l'étendue du Territoire de l'Union.

II. Sur la territorialité de la protection attachée à la Marque de l'Union

Si la Marque de l'Union européenne produit ses effets dans l'ensemble du Territoire de l'Union **(i)**, ces effets peuvent se manifester distributivement au sein de ce territoire **(ii)**.

(i) Quant à la portée par principe unitaire de la protection

Titre unitaire, la Marque de l'Union peut produire effet en tout point du Territoire de l'Union. Le constat d'un risque de confusion dans une partie seulement de l'Union suffit pour mettre en œuvre la protection[26]. La Cour de justice précise d'ailleurs que le caractère unitaire de la marque n'impose pas une appréciation unitaire du risque de confusion dans l'ensemble de l'Union, de sorte que la coexistence paisible de marques dans certains États membres n'exclut pas un risque de confusion dans une autre partie de l'Union[27]. L'atteinte au droit ne se voit donc pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un risque de confusion dans l'ensemble de l'Union.

Le Règlement précise, dans ses considérants, qu'« il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l'Union européenne produisent effet et s'étendent à l'ensemble de l'Union, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques de l'Union européenne »[28]. L'article 130 du Règlement précise également que « lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction »[29].

La Cour de justice en déduit « que la portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire […] s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union européenne » car « si la portée territoriale de cette interdiction était, au contraire, limitée au territoire de l'État membre pour lequel ce tribunal a constaté l'acte de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ou au territoire des seuls États membres ayant donné lieu à une telle constatation, il existerait un risque que le contrefacteur recommence à exploiter le signe en question dans un État membre à l'égard duquel l'interdiction n'aurait pas été prononcée »[30].

Dans une perspective unitaire, le tribunal des marques de l'Union européenne saisi peut ainsi sanctionner et interdire une atteinte à la Marque de l'Union dans tout le Territoire de l'Union, évitant au titulaire d'avoir à intenter une action dans chacun des États membres concernés.

---

[25] A noter, pour une application plus stricte de ce critère, un arrêt TUE, 6 octobre 2017, aff. T-386/16 ayant retenu que « les produits en cause ne présentaient aucune spécificité territoriale justifiant que leur usage soit limité au seul territoire italien » pour estimer que l'usage sérieux de la marque n'était pas établi (points 50 et 52).

[26] CJUE, 22 septembre 2016, aff. C-223-15, *Combit Software*, points 27 et 28.

[27] CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-93/16, *Ornua Co-operative*, qui admet néanmoins que des éléments relatifs à une autre partie de l'Union puissent être prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion : « […] *pourvu que les conditions du marché et les circonstances socioculturelles ne soient pas significativement différentes dans l'une desdites parties de l'Union et dans l'autre* » (point 47).

[28] Article 1.2 et considérant 32 du Règlement.

[29] Article 130.1 du Règlement.

[30] CJUE, 12 avril 2011, aff. C-235/09, *DHL Express France*, points 45 et 50.

(ii) Quant au caractère relatif de la protection unitaire

La Cour de justice précise que la portée territoriale des mesures d'interdiction prononcées peut être restreinte (et ainsi ne pas s'étendre à l'ensemble du Territoire de l'Union) lorsque les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon se limitent à une partie du Territoire de l'Union. Une telle restriction peut notamment intervenir lorsque l'auteur de la demande d'interdiction a réduit la portée territoriale de son action, ou lorsque le défendeur établit que l'usage contesté n'engendre pas, pour des motifs linguistiques, de risque de confusion dans une partie du Territoire de l'Union[31]. Cette solution surprend car elle rompt avec la logique unitaire affirmée par ailleurs s'agissant de la protection de la Marque de l'Union et selon laquelle l'usage litigieux devrait être interdit pour tout le Territoire de l'Union.

La Cour de justice considère néanmoins que cette solution « […] ne porte pas atteinte au caractère unitaire de la marque de l'Union européenne visé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dès lors que se trouve préservé le droit du titulaire de celle-ci de faire interdire tout usage portant atteinte aux fonctions propres de cette marque[32]». En effet, le droit de marque, exception au principe de libre concurrence, ne produit ses effets que dans la stricte limite de ce qui est nécessaire pour préserver ses fonctions essentielles. En dehors de ce périmètre, le principe de libre concurrence devrait prévaloir. Par conséquent, dès lors que l'usage du signe ne génère pas nécessairement un risque de confusion (lequel doit être apprécié in concreto[33]) et ne porte donc pas atteinte aux fonctions de la marque dans la totalité du territoire de l'Union, la Cour retient que les mesures d'interdiction doivent être ordonnées de manière distributive.

Ainsi, par exception, l'interdiction d'usage peut porter sur l'ensemble du Territoire de l'Union, à l'exception de la partie du territoire au sein de laquelle l'absence de tout risque de confusion aurait été démontrée[34].

La Cour de justice précise qu'il appartient au défendeur de démontrer l'absence de risque de confusion dans la ou les partie(s) de l'Union européenne en cause et que le tribunal des marques de l'Union européenne saisi doit délimiter avec précision la partie du Territoire de l'Union pour laquelle la mesure d'interdiction ne s'applique pas (notamment s'il s'agit d'une zone linguistique, dont les frontières ne sont pas définies *a priori*)[35].

Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de différents facteurs interdépendants, précise la Cour de justice[36]. On conçoit sans peine les difficultés auxquelles seront confrontées les parties pour établir (et, réciproquement, contester) l'absence de risque de confusion dans une partie de l'Union européenne, au sens de cette jurisprudence. Sans compter les difficultés prévisibles dans l'hypothèse où l'existence du risque de confusion viendrait à être contestée dans chacun des 28 États membres, pour chacune des 276 régions que compte l'Union, ou au regard des spécificités de certaines métropoles et zones transfrontalières. On imagine en particulier la complexité de cette démonstration en présence d'un signe non verbal, afin d'établir l'absence de risque de confusion qui serait due à certaines spécificités socio-culturelles (et non linguistiques) dans une partie de l'Union, et la délimitation corrélative de la zone à exclure de la mesure d'interdiction.

***

[31] Ibidem.

[32] CJUE, 22 septembre 2016, aff. C-223/15, *Combit Software*, préc., points 34 et 35.

[33] CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, *Lloyd,* point 28.

[34] CJUE, 22 septembre 2016, aff. C-223/15, *Combit Software,* préc., points 34 et 35.

[35] Ibidem.

[36] CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, *Lloyd,* préc., point 28.

La logique unitaire transparaît à chacune des étapes de l'existence de la Marque de l'Union, même si des considérations propres viennent imposer, à des degrés divers, la prise en compte de particularités locales et la mise en œuvre d'une approche casuistique.

Le caractère pragmatique et protéiforme du régime de la Marque de l'Union reflète ainsi la difficile adéquation entre l'objectif unitaire affirmé et la réalité d'un marché intérieur de plus de 4,5 millions de kilomètres carrés et sur lequel subsistent de nombreuses disparités et spécificités locales.

E. M. et A. R.

La protection tant attendue du secret des affaires en France : espoir ou réalité ?

Charlotte MONTAUD

Conseil en Propriété Industrielle, Plasseraud IP
Pôle Contrats et Valorisation

Le droit s'adapte une fois de plus à la nouvelle économie de l'information et de la donnée, sous l'impulsion de l'Union Européenne, pour protéger la richesse des entreprises qui repose sur des actifs immatériels, toujours plus abstraits mais valorisables : leurs informations confidentielles, stratégiques, sensibles, leur savoir-faire, leurs connaissances, leurs méthodes de travail, leurs projets d'innovation. C'est ainsi qu'un nouvel arsenal juridique, sui generis, a vu le jour pour anticiper des problématiques et mieux protéger les avantages compétitifs des entreprises, avec l'adoption de la loi du 30 juillet 2018, transposant la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

La France a fini par adopter un régime spécifique visant à la protection du secret des affaires, par une loi du 30 juillet 2018, transposant la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pour l'application de la loi précitée, décret très attendu par les praticiens, ne s'est pas fait attendre, publié le 13 décembre 2018 au Journal Officiel. La plupart des dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de sa publication.

Historiquement, certains secrets, classés par catégories, bénéficiaient déjà d'une protection spécifique dans l'arsenal juridique français : le secret défense, le secret de l'instruction, le secret bancaire, le secret médical, le secret professionnel, le secret de fabrique, le secret des correspondances…

Toutefois, une telle protection variée et éparse n'était pas satisfaisante pour protéger les savoir-faire secrets des entreprises au niveau national.

Force est de constater que les entreprises françaises et européennes innovantes sont de plus en plus sujettes à des vols d'informations, de l'espionnage industriel et économique, accrus par les moyens techniques de l'information et de communication, toujours plus performants et invasifs.

Les entreprises travaillent désormais en collaboration, parfois transfrontalière, dans le cadre de projets de consortium européens, de sorte que la diffusion et le partage d'informations est un élément essentiel pour créer des opportunités de développement et d'accroissement de valeur.

Dans le contexte d'une économie nouvelle ouverte, basée sur le concept de l'innovation collaborative, les entreprises ont à cœur de protéger leur savoir-faire par le secret et utilisent la confidentialité comme un moyen stratégique de compétitivité.

Nonobstant l'accord sur les ADPIC, qui contient des dispositions relatives à la protection des secrets d'affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicite par des tiers, il existait de fortes disparités quant à la protection du secret des

affaires au sein des différents Etats membres de l'Union Européenne.

Ces disparités impliquaient une insécurité juridique et étaient génératrices de fragmentation du marché intérieur en matière de recherche et développement.

C'est la raison pour laquelle il a été convenu de mettre en place, au niveau de l'Union Européenne, des règles pour rapprocher les droits des Etats membres de façon à garantir des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes dans le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires.

L'adoption de la loi française transposant la Directive 2016/943 ne s'est pas faite sans heurts, les médias étant vent debout contre cette réforme, de nombreux députés, sénateurs, journalistes, lanceurs d'alerte et associations ayant dénoncé un outil de censure inédit.

Nicole Belloubet, Ministre de la Justice, avait défendu ce projet en expliquant à l'Assemblée Nationale que la loi avait pour objectif de « protéger les entreprises contre le pillage d'innovations, lutter contre la concurrence déloyale ».

Pour le garde des Sceaux, « la protection du secret des affaires est essentielle pour le développement de l'innovation et le maintien des avantages concurrentiels de nos entreprises. C'est un élément puissant d'attractivité de notre droit, partant de notre économie ».

Les opposants doutaient que le texte soit utile aux petites et moyennes entreprises et craignaient surtout qu'il ne soit détourné de son objet pour museler les journalistes et les lanceurs d'alerte.

L'adoption de cette loi française la transposant a largement été relayée par la presse, d'aucuns redoutant une omerta des entreprises privées attentatoire, notamment, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté d'information, mais aussi à la liberté des lanceurs d'alerte.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a rappelé en préambule sa capacité limitée pour exercer son contrôle dans ce cas, l'article 88-1 de la Constitution posant la transposition des directives européennes dans le droit français comme « une exigence »[1].

Il lui appartenait néanmoins de vérifier que la directive n'entrait pas en contradiction avec « une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France » et en particulier que les droits et libertés fondamentaux n'étaient pas bafoués et le principe de la proportionnalité respecté.

Les rédacteurs de la Directive et de la loi française la transposant sont parvenus à créer un équilibre entre la nécessité de protéger les secrets d'affaires des entreprises et celle de préserver les droits et libertés fondamentaux, l'intérêt public (notamment la santé publique, la sécurité publique, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement), et la mobilité des travailleurs.

Le Conseil Constitutionnel a donc validé la loi très controversée sur le secret des affaires.

Nous analyserons l'objet et les conditions de la protection du secret des affaires (**I**), avant d'étudier les actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires (**II**).

I. L'objet et les conditions de la protection du secret des affaires

Le législateur français avait déjà pris conscience de la nécessité de protéger des informations dites confidentielles, au stade des négociations contractuelles.

C'est ainsi que l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a codifié une obligation de confidentialité, pendant la phase des négociations, même en l'absence de contrat entre les parties à l'article 1112-2 du Code civil:

[1] Décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018

« Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle **obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité** dans les conditions du droit commun ».

Cette obligation par défaut pouvait être saluée, mais n'était pas suffisante.

Ce qui constitue ou non une information confidentielle n'était, en effet, pas défini.

Or, toutes les informations échangées au cours des négociations ne peuvent être présumées confidentielles et cette notion devra être contractuellement définie.

Cette obligation ne semble couvrir, en outre, que les informations échangées durant les négociations. Ainsi, les informations obtenues au cours de l'exécution du contrat ne sont pas couvertes.

La Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires codifie la définition de l'information protégée au titre du secret des affaires.

1. Définition de l'information protégée au titre du secret des affaires

La loi du 30 juillet 2018 reprend les trois critères fixés par l'article 2 de la directive, eux-mêmes fortement inspirés de l'article 39 des Accords ADPIC, et crée l'article L 151-1 du code de commerce qui précise qu'est protégée au titre du secret des affaires **toute information** répondant aux trois critères suivants :

(i) **Elle n'est pas**, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, **généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières** de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

(ii) Elle revêt une **valeur commerciale**, effective ou potentielle, du fait de son caractère **secret** ;

(iii) Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de **mesures de protection raisonnables**, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret.

En préambule, en recourant au terme « toute information », il apparaît que la définition des « secrets d'affaires » est si vaste et imprécise que n'importe quelle information interne à une entreprise, de quelque nature (notamment technique, scientifique, commerciale, financière, comptable ou économique) et sous quelque forme (connaissances, données, expériences, savoir-faire, plans, études, matériels, audits, données expérimentales et de tests, échantillons, modèles, méthode, conception d'outil, procédés, prototypes, composants spécifiques, logiciels, business plans, informations relatives à des fournisseurs, clients, études, stratégies de marchés etc.) que ce soit, pourrait être classée dans cette catégorie, sous réserve bien entendu de remplir les trois critères rappelés ci-après.

(i). Une information définie de manière négative

Seront protégées les informations secrètes, ce qui exclut les informations qui sont publiques (faciles d'accès) ou qui sont connues dans le domaine professionnel concerné.

Le texte prévoit en effet que cette information ne doit pas être généralement connue pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité, ou leur être aisément accessible.

Le caractère secret n'est pas absolu mais relatif, c'est-à-dire apprécié par rapport à une catégorie de personnes.

Certains commentateurs ont critiqué cette notion aux contours indéfinis de « personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité » et regretté qu'il ne

soit pas fait référence à une notion plus connue d'homme de l'art ou l'homme du métier.

Toutefois, cette notion bien connue des praticiens du droit de la propriété intellectuelle n'est pas nécessairement adaptée à tous les domaines et est plus restrictive en ce qu'elle évoque la notion de professionnels du domaine, ce qui n'est pas le cas des « personnes familières » qui semble être un cercle plus large.

(ii.) Une information à valeur commerciale

C'est parce que cette information est secrète qu'elle a une valeur commerciale.

Le choix du terme de « commercial » est regrettable en ce qu'il est restrictif. Si l'on considère que la valeur économique recouvre plus largement les procédés, techniques, formules, algorithmes, cahiers de laboratoires, R&D, organigramme, business plan, concept,… il aurait été préférable de préserver « l'économie de la connaissance ».

La commission des lois de l'Assemblée nationale a toutefois élargi à toute valeur commerciale, effective ou potentielle, conformément à ce qui avait été exposé au considérant 14 de la Directive 2016/943.

Pour le législateur, il ressort du dossier législatif que concernant la valeur commerciale, il faut comprendre tout élément du potentiel scientifique, technique, des intérêts économiques ou financiers, des positions stratégiques ou de la capacité concurrentielle de son détenteur, ce qui est donc extrêmement large.

D'ailleurs le considérant 14 de la Directive 2016/943 prévoit que « Ces savoir-faire ou informations devraient être considérés comme ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu'elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle ».

Le professeur Pierre Berlioz considérait qu'une information a une valeur dès lors qu'elle est, directement ou indirectement, source de gains ou d'économies et que tel est le cas d'une information qu'une entreprise a obtenue en exposant des frais, et dont l'utilisation par une autre entreprise permettrait à celle-ci de réaliser des économies[2].

(iii). Une information qui a fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables

Le texte prévoit que le détenteur légitime doit avoir pris des mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour conserver le caractère secret de cette information.

L'information, pour accéder au statut de secret des affaires, devra avoir été protégée par son détenteur légitime.

Là encore, il semble que le législateur ait souhaité tempérer l'exigence de mesures de protection pour conserver l'information secrète en prévoyant :

- Que les mesures de protection sont raisonnables ;
- Et qu'il faut tenir compte des circonstances.

Encore une fois, le législateur apporte de la relativité dans l'appréciation de cette exigence.

En effet, les exigences ne seront certainement pas les mêmes entre des startups, des PME, des ETI, des grands groupes ou des laboratoires de recherche publique.

Il s'agit donc pour le juge d'apprécier au cas par cas, selon la taille de la société, sa

[2] P. Berlioz, « Informations secrètes de l'entreprise : une protection annoncée », *RDC* 2015 p. 124 s.

structuration, son organisation, si le détenteur légitime de l'information a mis en œuvre des mesures de protection raisonnables suffisantes à conserver le secret, en fonction aussi des circonstances, donc sans doute du contexte mais aussi du type, voire de la valeur des informations.

Il incombera aux juridictions de fixer au cas par cas le niveau et la nature de la protection raisonnablement déployée (mesures techniques ou contractuelles) par l'entreprise qui entend bénéficier du secret des affaires.

Quoi qu'il en soit, les entreprises ont intérêt à insérer dans les contrats qu'elles concluent avec leurs salariés et partenaires des clauses de confidentialité pour les informations qu'elles échangent avec eux.

2. Définition de la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires

- *La détention légitime d'un secret des affaires*

Le détenteur légitime du secret est « celui qui en a le contrôle de façon licite » (article L. 151-2 du Code de commerce).

La même notion a été retenue dans la Directive avec le « détenteur de secrets d'affaires » qui est défini comme « toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite ».

L'article 39 des accords ADPIC faisait référence, sans la nommer, à « la personne qui en a licitement le contrôle ».

Le législateur a bien pris le soin d'évacuer la notion de propriété de l'information pour lui préférer celle de contrôle licite, pour y inclure les personnes détentrices du secret sans être propriétaires de l'information à proprement parler.

Le détenteur légitime d'un secret des affaires est celui (personne physique ou morale) qui en a le contrôle et, par conséquent, qui peut prétendre au bénéfice de la protection légale de ce secret et a qualité pour agir en cas d'atteinte au secret qu'il contrôle.

À la différence d'un titre de propriété industrielle, par exemple un brevet, qui confère en principe un droit exclusif d'exploitation, il peut exister plusieurs détenteurs légitimes d'un secret des affaires.

Doit par exemple être considéré comme un détenteur légitime celui à qui un autre détenteur légitime a régulièrement cédé ou transmis le secret, sauf stipulation contractuelle contraire ou limitative de l'usage de ce secret.

Sera donc concerné le détenteur initial mais aussi toutes les personnes contractuellement autorisées à le connaître, par exemple dans le cadre d'une communication de savoir-faire (Rapport AN n° 777 relatif à la loi 2018-670).

- *L'obtention licite d'un secret des affaires*

Le législateur semble opérer une distinction entre le contrôle licite de l'information secrète et la simple obtention licite.

L'obtention licite ne semble pas conférer en soi un contrôle sur le secret et donc un droit à agir pour en assurer la protection, mais elle semble exempter simplement celui qui a obtenu le secret de tout risque de condamnation pour atteinte au secret.

La loi française distingue spécialement deux cas d'obtention licite:

(i) la découverte ou la création indépendante ;

(ii) le reverse engineering (entendu comme l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information), sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.

Ce dernier point doit attirer l'attention des rédacteurs d'accords de confidentialité qui

devront prendre le soin d'exclure la possibilité de pratiquer du reverse engineering pour éviter que le tiers obtienne licitement des informations secrètes contrôlées par le communiquant.

A l'inverse, il peut paraître stratégique dans certains cas de se réserver la possibilité d'obtenir des droits sur les informations issues d'une pratique de reverse engineering et par conséquent de ne pas aborder cette question dans le cadre d'un accord de confidentialité.

3. Les cas d'obtention, d'utilisation et de divulgation illicites d'un secret des affaires

- *L'obtention illicite d'un secret des affaires*

L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte :

- d'un accès non autorisé ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique comportant le secret ou dont il peut être déduit ;

- de tout autre comportement déloyal et contraire aux usages en matière commerciale ;

S'il existe plusieurs détenteurs légitimes, chaque détenteur a le contrôle du secret. Si l'un d'entre eux permet régulièrement à une autre personne d'obtenir ou d'utiliser ce secret, celle-ci n'a pas besoin du consentement des autres détenteurs légitimes pour obtenir ou utiliser licitement le secret.

L'obtention peut aussi être illicite lorsqu'au moment de l'obtention, une personne savait ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite.

A l'instar de ce qu'avait déjà jugé la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale, en considérant que « l'appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale » (quand bien même leur usage n'avait pas été établi)[3], la seule appropriation d'informations confidentielles sera sanctionnée, même si celles-ci n'ont pas été utilisées.

- *L'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires*

L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée :

- sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret des affaires de manière illicite ;

- en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation ;

La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret serait utilisé de manière illicite.

L'utilisation ou la divulgation du secret d'affaires est également considérée comme illicite lorsque, au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre

[3] Cass. com. 8 fév. 2017, pourvoi n° 15-14.846

personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite.

4. Les exceptions à la protection du secret des affaires

Dans plusieurs cas, le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret des affaires est :

- requise ou autorisée par le droit de l'UE, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans le cadre de procédures d'enquêtes, de contrôles, d'autorisations ou de sanctions d'autorités juridictionnelles ou administratives ;

- intervenue pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, la liberté de la presse et la liberté d'information ;

- intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ;

- intervenue pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte ;

- intervenue pour protéger un intérêt légitime reconnu par le droit de l'UE ou le droit national ;

En outre, deux mesures spécifiques ont été adoptées pour protéger les salariés ou leurs représentants :

- lorsque l'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

- lorsque la divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue, dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions et qu'elle était nécessaire à cet exercice.

Il est à noter que dans ce cas, le secret des affaires ne leur est pas opposable, mais que l'information ainsi obtenue ou divulguée demeure néanmoins protégée au titre du secret des affaires à l'égard des tiers qui en ont eu connaissance.

II. Les actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires

Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pour l'application de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, a consisté à introduire au sein du Code de commerce un nouveau titre consacré à la protection du secret des affaires.

Les principaux apports consistent à préciser le contenu des mesures provisoires et conservatoires, pouvant être prononcées sur requête ou en référé en cas d'atteinte à un secret des affaires, mais aussi à définir des règles procédurales applicables par les juges aux mesures de protection du secret des affaires.

1. Actions en prévention et en cessation d'une atteinte au secret des affaires

Une entreprise qui allègue une atteinte au secret des affaires et la captation illicite d'une information protégée dont elle était le détenteur légitime peut engager une action en responsabilité civile à l'encontre de l'auteur de ces atteintes.

- *Règles de compétence*

Conformément aux règles ordinaires de compétence juridictionnelle, les actions civiles devraient relever de la compétence :

- des tribunaux de commerce lorsque le demandeur et le défendeur à l'action sont tous les deux des sociétés commerciales ;

- des tribunaux de commerce si le litige survient entre une société commerciale et un commerçant ou entre commerçants ;

- des tribunaux de grande instance dans les autres cas, notamment en cas de contentieux entre une entreprise et une personne physique.

- *Prescription quinquennale*

De telles actions sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.

Cette prescription déroge au principe du droit commun de la responsabilité civile, posé à l'article 2224 du Code civil, selon lequel le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

- *Mesures ordonnées par le juge*

La juridiction saisie peut, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts, "notamment" :

- interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;

- interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires ou l'importation, l'exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

- ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur ;

- ordonner que les produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

Ces mesures seront ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte.

Le nouvel article R. 152-1 du Code de commerce précise les modalités d'octroi de mesures provisoires et conservatoires destinées à prévenir une atteinte imminente ou à faire cesser une atteinte actuelle à un secret des affaires.

Dans ce cas, le juge peut prescrire, sur requête ou en référé, toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte.

Il peut notamment :

(i) interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;

(ii) interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits soupçonnés de résulter d'une atteinte significative à un secret des affaires, ou d'importation, d'exportation ou de stockage de tels produits à ces fins ;

(iii) ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers de tels produits, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.

Cette disposition est particulièrement intéressante pour empêcher l'introduction sur le marché français de produits fabriqués par exemple grâce à un procédé de fabrication secret obtenu de façon illicite.

Toujours dans la recherche d'un équilibre et de proportionnalité entre le caractère manifeste de l'atteinte au secret des affaires du plaignant et du caractère dommageable de telles mesures, le décret a introduit un mécanisme, bien connu en droit français, de constitutions de garanties, qui n'était pas prévu par la loi.

De telles garanties ont vocation à permettre au juge d'autoriser la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires tout en la subordonnant à la constitution par le défendeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret.

Ces garanties seront constituées dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.

Le décret a prévu que les mesures classiques provisoires et conservatoires deviendront caduques si le demandeur ne saisit pas le juge du fond dans un délai courant à compter de la date de l'ordonnance de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long.

- *Indemnité à titre alternatif*

Il est à noter que la juridiction saisie peut, à la demande de l'auteur de l'atteinte au secret, décider du versement d'une indemnité à la partie lésée, en remplacement des différentes mesures présentées ci-dessus, lorsque :

- l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

- l'exécution de ces mesures causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

- le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Dans ce cas, le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au montant des droits qui aurait été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret.

Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires, dont les modalités sont déterminées par voie de décret.

2. Actions en réparation d'une atteinte au secret des affaires

Le calcul du montant des dommages et intérêts s'effectue en considération, notamment :

- des conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

- du préjudice moral causé à la partie lésée ;

- des bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte.

Selon les débats parlementaires, la référence au « préjudice effectivement subi » tend à écarter une éventuelle pratique de « dommages-intérêts punitifs » d'un montant supérieur à celui du préjudice, telle qu'elle a été développée aux Etats-Unis[4].

En droit français, les principes régissant la responsabilité civile en France prévoient l'exigence d'un préjudice actuel et certain et la réparation intégrale du préjudice sans bénéfice pour la partie qui a subi le préjudice.

La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires en question.

Enfin, la juridiction peut ordonner des mesures de publicité de sa décision, par voie d'affichage, de presse ou en ligne, aux frais de l'auteur de l'atteinte, tout en veillant bien entendu à protéger le secret des affaires.

3. Mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

Comme exposé dans le considérant 24 de la Directive 2016/943, « La perspective qu'un secret d'affaires perde son caractère confidentiel pendant une procédure judiciaire décourage souvent les détenteurs légitimes de secrets d'affaires d'engager des procédures judiciaires pour défendre leurs secrets d'affaires, ce qui nuit à l'efficacité des mesures, procédures et réparations prévues. Pour cette raison, il est nécessaire d'établir, sous réserve de mesures de sauvegarde appropriées garantissant le droit à un recours

[4] Rapport Sén. n° 419 relatif à la loi 2018-670.

effectif et à accéder à un tribunal impartial, des règles spécifiques visant à protéger le caractère confidentiel du secret d'affaires faisant l'objet du litige pendant les procédures judiciaires intentées pour sa protection ».

A l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction, une partie ou un tiers peut alléguer que la diffusion d'une pièce peut porter atteinte au secret des affaires.

Elles ne visent donc pas les instances engagées devant le juge pénal.

- *Les différentes mesures que le juge peut prendre*

La loi prévoit que le juge peut alors prendre diverses dispositions, d'office ou à la demande des parties ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :

- Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis d'une personne habilitée à l'assister ou à le représenter ;
- Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès ;
- Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
- Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.

Il est à noter que l'article 145 du Code de procédure civile prévoyait déjà la possibilité d'ordonner à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, des mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

- *Le placement sous séquestre*

L'article R 153-1 du Code de commerce prévoit que le juge saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant.

- *La possibilité de restreindre le cercle des personnes pouvant accéder aux pièces ou assister aux audiences*

L'article R 153-2 du Code de commerce prévoit également la possibilité pour le juge de restreindre le cercle des personnes pouvant avoir accès aux pièces versées au dossier ou pouvant assister aux audiences, et il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas faire de copie de ces pièces, sauf accord du détenteur de la pièce.

- *La communication des pièces prétendues confidentielles*

L'article R 153-5 du Code de commerce prévoit que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige.

A l'inverse, lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, conformément à l'article R 153-6 du Code de commerce, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale. Toutefois, dans ce cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.

En revanche, comme le prévoit l'article R 153-7, lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la résolution du litige, le juge ordonne la communication ou la

production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.

- *L'adaptation du jugement à l'exigence du secret*

Le décret a prévu des dispositions à l'article R 153-10 permettant le respect du secret jusque dans la décision de magistrat, qui a vocation à être accessible au public.

En effet, à la demande d'une partie, un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, revêtu de la formule exécutoire, peut lui être remis pour les besoins de son exécution forcée.

Une version non confidentielle de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires, peut être remise aux tiers et mise à la disposition du public sous forme électronique.

- *Obligation de confidentialité*

Le législateur a prévu d'imposer une obligation de confidentialité à toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires.

Le législateur a prévu que cette obligation perdure à l'issue de la procédure, sans limite de temps. Toutefois, cette obligation prendra fin :

- Si une juridiction décide, par une décision définitive, qu'il n'existe pas de secret des affaires ;
- Ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

- *Sanctions du détournement*

Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du nouveau régime de protection du secret des affaires pourra être condamnée au paiement d'une amende civile, dont le montant ne pourra être supérieur à 20% du montant de la demande de dommages et intérêts.

En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 Euros.

Cette personne pourra en outre être condamnée à verser des dommages et intérêts à la victime de la procédure.

Ce nouveau dispositif légal et réglementaire visant à protéger le secret des affaires ne peut qu'être salué en ce qu'il a cherché à protéger les entreprises en leur permettant de préserver la confidentialité d'informations qui ne peuvent pas bénéficier de la protection du droit de la propriété intellectuelle (brevets, dessins et modèles, droits d'auteur) et qui sont néanmoins importantes pour maintenir leur compétitivité.

Fortes de ce nouvel arsenal juridique, les entreprises doivent mettre en place une véritable stratégie interne et externe pour préserver le secret des affaires et pouvoir prétendre à son bénéfice devant une juridiction en cas de litige.

Les entreprises doivent prendre concrètement des mesures de protection des secrets de l'entreprise et être à même de le prouver en cas de contentieux.

Cela implique pour l'entreprise d'être en capacité d'identifier, de structurer par ordre de sensibilité et de formaliser les informations qu'elles considèrent relever du secret des affaires (description des informations / méthodologies / procédés / formules conservées secrètes) et de s'assurer qu'elles bénéficient d'une valeur commerciale, existante ou potentielle.

Il est capital également que l'entreprise prenne les dispositions pour prouver avec une date certaine les informations qu'elle entend protéger au titre du secret des affaires (horodatage, cahiers de laboratoire déposés chez des officiels ministériels, e-Soleau…).

L'entreprise doit être en mesure de prouver qu'elle a pris **des mesures de protection raisonnables**, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret.

Ces mesures doivent s'entendre à différents niveaux :

Au niveau de ses salariés, l'entreprise doit se prémunir des éventuelles divulgations indues, en les sensibilisant sur les informations classées au secret, en intégrant des dispositions spécifiques au sein du règlement intérieur, et prévoir une charte informatique ainsi que des obligations de confidentialité dans les contrats de travail notamment.

Au niveau des risques d'intrusion physique, l'entreprise doit également mettre en place un dispositif de sécurité visant à s'en prémunir, tels que la sécurisation de son site et de ses accès, la segmentation des procédés de fabrication, la sécurisation des embauches (y compris des stagiaires et intérimaires) et des entrées des prestataires, clients, sous-traitants, prospects…

Au niveau des risques d'intrusion informatique, qui sont bien évidemment très menaçants, ce d'autant plus qu'ils ne sont pas toujours perceptibles, l'entreprise doit s'adapter et rester alerte sur les différents modes de protection (tests d'intrusion, mots de passe, mobilité (laptop, tablettes, smartphone), filtres de confidentialité sur les écrans, éducation des salariés aux moyens de détecter des virus apparents…).

Enfin, les risques vis-à-vis des partenaires commerciaux sont cruciaux, que ce soit en phase de négociations ou bien en cours d'exécution des contrats, mais d'autant plus en phase de pourparlers depuis la réforme du droit des obligations qui a introduit une obligation générale précontractuelle d'information, au terme de l'article 1112-1 du Code civil.

En conclusion, cet arsenal juridique nouveau est au service des entreprises qui doivent se l'approprier dans la vie réelle des affaires.

C. M.