

NUMÉRO 10
JUN 2020

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

www.revue-rfpi.com

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

Professeure à l'Université d'Aix-Marseille

Nicolas BRONZO

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

Sylvain CHATRY

Maître de conférences à l'Université de Perpignan Via Domitia

José Roberto D'AFFONSECA GUSMAO

Professeure 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

Stefan MARTIN

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

Pilar MONTERO

Professeure à l'Université d'Alicante

Patrick TAFFOREAU

Professeure à l'Université de Lorraine

Edouard TREPPOZ

Professeure 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

Professeure 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

Professeure à l'Université de Belgrade, Serbie

Ciprian Raul ROMÎȚAN

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

Viorel ROS

Professeur, Université « Nicolae Titulescu » de Bucarest

Eric SERGHERAERT

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

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Comité Régional Océanie

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

Comité Régional Afrique

Yasser OMAR AMINE

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

Ampah JOHNSON

Enseignant-chercheur à l'Université de Lomé

François-Xavier KALINDA

Docteur en droit, ancien Doyen de la faculté de droit de l'Université du Rwanda

Daoud Salmouni ZERHOUNI

Avocat

Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

Avocat

Emmanuel GILLET

Docteur en droit

Comité Régional Amérique Latine

Lola KANDELAFT

Avocate

Cynthia SOLIS

Avocate

Comité Régional Asie

Shujie FENG

Professeur de droit, Université Tsinghua (Pékin)

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

Maître de conférences à l'Université de Kyushu

Textes révisés par :

Nicolas BRONZO

Nathalie KAPYRINA

Caroline LE GOFFIC

Avec le concours des étudiants du CEIPI :

Juliette ALBE

Anna BARTKOWSKI

Chloé CAILLOT

Charlotte CHAPON

François FAVERO

Romane FRAGOSO

Juliette LA MARCA

Augustine MASSIN

Lysistrata ROUSSELOT

Maureen VARLET



Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 10 - juin 2020

SOMMAIRE

Clémence de Marassé-Enouf - Editorial	3
Emilio Berkenwald - Dommages et intérêts dans les actions en contrefaçon de brevet en Argentine	7
Santiago Hidalgo Enriquez - Le traitement de l'information confidentielle dans les procédures contentieuses au Mexique	13
Ben Quarmby - United States International Trade Commission : comprendre les procédures et particularités de ce forum spécialisé	25
Zhe Dai - L'amélioration du règlement des litiges relatifs aux inventions de salariés en Chine.....	37
Eric Sergheraert et Ako Yasuhara - Pourquoi les rémunérations supplémentaires pour les inventions de salarié sont-elles plus élevées au Japon qu'en France ?.....	55
Matthieu Berguig - Limites et exceptions au droit de marque dans l'Ordonnance du 13 novembre 2019	67
Ingrid Bruyas et Lilia Ryjikh-Thibout - Affaire Neymar : mauvaise foi et dépôt frauduleux d'une marque de l'Union européenne.....	75
Roberto d'Erme - L'impact du BREXIT sur les droits de propriété intellectuelle de l'UE.....	83
Alexandra Fottner et Marie-Hélène Duijs Cornaire - Transposition en droit allemand de la Directive marque (Directive (UE) 2015/2436 du 16 déc. 2015).....	95
Natalia Kapyrina - De Minsk à Bichkek : vers un titre eurasiatique des dessins et modèles industriels	105
Yoana Strateva - La libre utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur et les droits voisins - interprétations légales et défis jurisprudentiels.....	111



BRINGER IP

Conseils en Propriété Industrielle
Intellectual Property Attorneys

we bring IP to you

| BREVETS | MARQUES | DESSINS ET MODÈLES | DROIT D'AUTEUR | LOGICIELS | CONTRATS | SAVOIR-FAIRE |

Nous sommes un cabinet exclusivement consacré à la **protection des créations des entreprises et entrepreneurs innovants**. Nous intervenons sur l'ensemble du cycle de la création : identification, protection, valorisation et défense de vos actifs immatériels, dans tous les domaines techniques.

Fort d'une **expérience internationale** reconnue et d'une **véritable expertise de terrain**, en particulier sur les **marchés européens, asiatiques, pacifiques et nord-américains**, nous définissons les **stratégies de propriété intellectuelle** vous permettant de déployer, en toute sécurité, vos ailes... et vos innovations sur l'ensemble de vos marchés.

Have
a nice tr**IP**
with us !

www.bringer-ip.com

BRINGER IP – 1 Place du Président Thomas Wilson – 31 000 Toulouse – France
Tel. : +33 (0) 5 62 25 67 43 – contact@bringer-ip.com

ÉDITORIAL

Clémence de Marassé-Enouf
Rédactrice en chef

Le sujet de cet éditorial, sans préméditation croyez-le, est à l’opposé de celui du numéro précédent, intitulé « La propriété intellectuelle en dehors de ses frontières ! » et pour cause ! Il s’agit désormais de s’intéresser à la propriété intellectuelle confinée et d’aborder, en cette période de crise sanitaire planétaire, les réponses que les acteurs de la propriété intellectuelle, publics comme privés, ont dû apporter à la paralysie mondiale à laquelle nous faisons face.

En première ligne, les offices de propriété intellectuelle ont opté pour la prorogation des délais des procédures et ont fait des nouvelles technologies leur bras droit.

En France, les autorités ont rapidement annoncé que les délais devant l’INPI seraient reportés jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Celui-ci, initialement déclaré du 24 mars au 23 juin¹, durera finalement jusqu’au 10 juillet 2020². Cependant, en raison de la reprise de l’activité économique³, la « période juridiquement protégée » prendra fin le 23 juin. L’INPI, dans son communiqué du 17 avril 2020⁴, rapporte les mesures des ordonnances⁵. Ainsi, toutes les échéances intervenant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sont reportées au 23 juillet 2020, si le délai initial était d’un mois, et au 23 août 2020, si le délai était de deux mois. Ce report s’applique à tous les délais prévus par le Code de la propriété intellectuelle français⁶, à savoir, l’opposition de marque française, le paiement d’une annuité de brevet, le renouvellement d’une marque, la prorogation d’un dessin ou modèle en vue de bénéficier du délai de grâce, l’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel et enfin la formulation d’observations ou la réponse à une notification de l’INPI. Par ailleurs, grâce à la dématérialisation des procédures, l’INPI poursuit ses activités à distance.

Au niveau régional, l’EUIPO a prorogé au 1er mai 2020 tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020⁷, puis au 18 mai 2020 les délais expirant entre le 1er et le 17 du même mois⁸. Cela concerne tous les délais affectant toutes les parties à des procédures devant l’Office⁹. De son côté l’OEB a prorogé les délais expirant à partir du 15 mars 2020 jusqu’au 2 juin 2020¹⁰. Les procédures orales devant les divisions d’examen et d’opposition, mais également devant les chambres de recours, peuvent désormais avoir lieu en visioconférence.

¹ Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0072 du 24 mars 2020, texte n°2.

² Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, JORF du 12 mai 2020, texte n°1.

³ Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, JORF n°0118 du 14 mai 2020, texte n°25.

⁴ Communiqué de presse accessible à ce lien : <https://www.inpi.fr/fr/report-de-delais-lie-la-crise-sanitaire>.

⁵ Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020.

⁶ À l’exception des délais issus de normes supranationales, soit les délais de priorité pour une extension internationale, les délais de paiement pour le dépôt de brevet et les délais de dépôt d’un certificat complémentaire de protection.

⁷ Décision n°EX-20-3 du 16 mars 2020 du directeur exécutif de l’EUIPO.

⁸ Décision n°EX-20-4 du 29 mars 2020 du directeur exécutif de l’EUIPO.

⁹ Pour plus de détails, voir l’énumération des délais des procédures ci-joint : <https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/fr/news/-/action/view/5657728>.

¹⁰ Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 16 avril 2020, relatif aux perturbations liées à l’épidémie de COVID-19, JO OEB 2020, A43.

Enfin, au niveau international, l'OMPI a annoncé considérer la pandémie de covid-19 comme un cas de force majeure invocable en cas de manquement à un délai relatif à une demande de brevet PCT et ou en vue d'obtenir une requête en poursuite de la procédure¹¹. Par ailleurs, l'OMPI a lancé un instrument de suivi des modifications apportées en matière de propriété intellectuelle par les États membres par rapport à la Covid-19¹².

Les autres acteurs de la propriété intellectuelle ont aussi pris le pas de la technologie afin de pallier l'impossibilité de se réunir pour poursuivre leurs travaux. Tout d'abord, les éditeurs ont choisi de se mettre en accès libre, modèle que la RFPI a adopté dès sa création. Mais également, nombreux sont les centres d'études et associations qui ont opté pour des Webinar et des E-conférences, comme le CEIPI en collaboration avec la COMPI, l'ASPI et LES le 16 juin prochain, ou encore congrès annuel de l'INTA annoncé il y a peu en format virtuel pour les 22 et 23 juin prochain. Ces événements, de par leur nombre de participants records, assurent l'expansion et l'inclusion de notre matière, et ce que l'on considérait comme un « système D » semble désormais s'imposer.

Enfin, cette pandémie nous rappelle le caractère si essentiel de la propriété intellectuelle en matière d'innovation. L'Open Covid Pledge en constitue l'exemple le plus frappant. Cette initiative qui réunit des entreprises, juristes et scientifiques promeut une licence exceptionnelle permettant l'utilisation libre de la propriété intellectuelle d'entreprises novatrices. L'objectif est de permettre aux scientifiques de poursuivre leurs recherches pour la lutte contre le Covid-19. Parmi les géants qui rejoignent cette cause figurent IBM, Facebook, Intel, Mozilla, Amazon, Fujitsu, Uber, Nasa JPL ou encore HP Enterprises.

Réjouissons-nous, l'innovation n'est pas en reste et la paralysie physique n'est pas synonyme de somnolence intellectuelle, que ce numéro vous en soit la preuve !

¹¹Communiqué de l'OMPI du 25 mars 2020, modifié le 22 avril 2020, voir ci-joint: https://www.wipo.int/madrid/fr/news/2020/news_0009.html#remedies.

¹²Pour plus d'informations, voir : https://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2020/article_0010.html

Amérique Latine



Comité Régional Amérique Latine

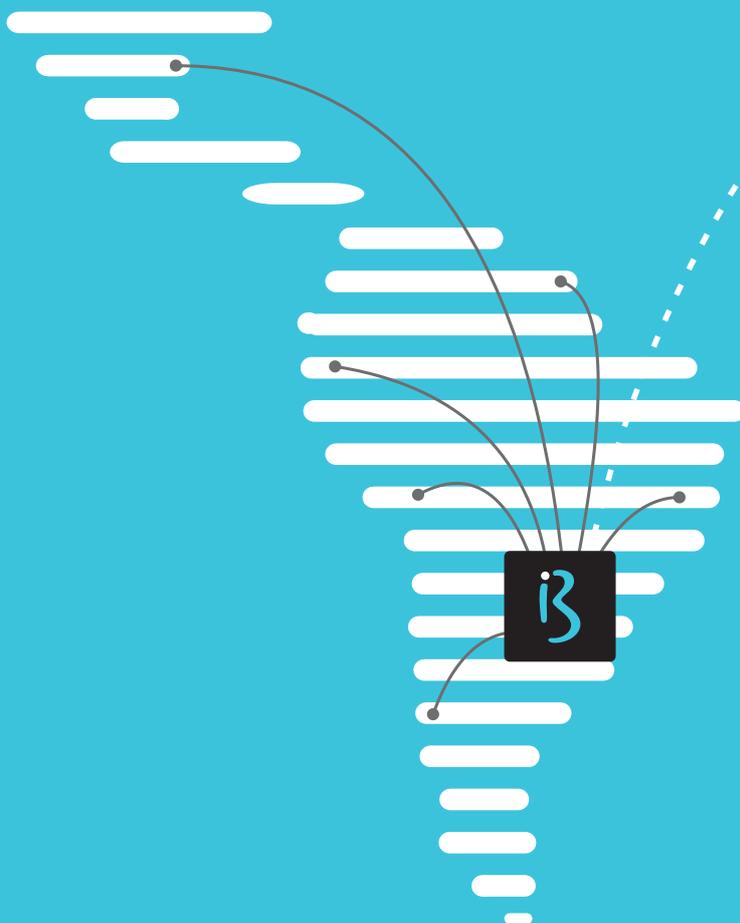
Cynthia SOLIS

Avocate

Lola KANDELAFT

Avocate

Experts en brevets en Amérique latine



Dépôts et gestion
Convention de Paris / PCT

Traductions

Recherches et
analyses

Stratégies

Licences et contrats



BERKEN IP

info@berkenip.com | www.berkenip.com

Dommmages et intérêts dans les actions en contrefaçon de brevet en Argentine

Emilio BERKENWALD

Docteur en Ingénierie

Diplômé en Brevets et Marques, Dessins & Modèles du CEIPI

Ingénieur brevets chez BERKEN IP

À défaut de dispositions spécifiques, les critères pour l'octroi de dommages et intérêts lors d'une action en contrefaçon suivent une construction jurisprudentielle fondée sur une présomption de responsabilité lors d'une atteinte à un droit et sur des exigences de dissuasion, voire de sanction et de réparation. Les juges considèrent le bénéfice réalisé par le contrefacteur et s'en servent comme base de calcul pour estimer le préjudice dû au titre des gains manqués et à la perte ou au détournement de clientèle. Ces pratiques ont permis aux titulaires de droits de se voir allouer des dommages et intérêts même en l'absence d'éléments pour leur quantification.

Introduction

Le système juridique argentin des droits de propriété intellectuelle, bien que très largement inspiré du système français, compte plusieurs aspects non réglementés par rapport aux textes européens correspondants. Dans le domaine des brevets, cela est notamment illustré par l'absence de dispositions visant la cotitularité, la preuve de la contrefaçon et la contrefaçon par fourniture de moyens.

Parmi ces aspects se retrouve également l'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon. Les caractéristiques et les nuances du mécanisme de la responsabilité appliqué à la contrefaçon ne sont pas envisagées, les textes ne visant que la possibilité de demander la réparation d'un préjudice.

La jurisprudence argentine a longtemps considéré que lors d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il existe une « présomption de dommage », parfois sans plus de précisions sur les autres éléments de la responsabilité civile, comparables à ceux du droit français. Dans un premier temps, les juges n'ont pas précisé la nature du dommage présumé, ni les outils pour son identification et

sa quantification. Cela a pu donner lieu à des décisions mal motivées, dans lesquelles soit les éléments constitutifs de la responsabilité civile ne sont pas identifiés, soit les critères de dédommagement ne sont pas clairement spécifiés.

Toutefois, il est possible de dégager des décisions de justice récentes quelques lignes directrices sur la question des dommages et intérêts pour contrefaçon au regard du droit civil argentin, ainsi que des critères retenus pour leur quantification.

La première partie sera consacrée aux aspects généraux de la contrefaçon de brevet et de l'engagement de la responsabilité civile en Argentine. Dans la seconde partie, seront présentés les principes d'évaluation des dommages et intérêts dégagés par la jurisprudence.

I. La contrefaçon de brevet en Argentine

A. Les actes interdits

La loi argentine interdit, à défaut de consentement du breveté, les actes de

fabrication, vente, offre à la vente ou importation d'un produit breveté ainsi que les actes d'utilisation d'un procédé breveté, ou d'utilisation, vente, offre à la vente ou importation du produit directement obtenu par ce procédé.¹ La « détention aux fins précitées » des textes français² n'est pas retrouvée. Cependant, la jurisprudence a considéré que la détention de produits contrefaisants crée une présomption de vente.³

Les textes ne visent pas la contrefaçon par fourniture de moyens ou une « contrefaçon indirecte ». La mesure probatoire de saisie ou le droit à l'information ne trouvent pas d'équivalent dans les lois argentines. Ces questions sont traitées par les juges au cas par cas et en considérant les éléments de preuve, avec les difficultés qui y sont associées.

Le droit conféré par un brevet ne s'étend pas à des actes accomplis à des fins expérimentales, à la préparation de médicaments sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés. Ce droit est épuisé par une mise dans le commerce dans n'importe quel pays, dès lors qu'elle ait été faite en conformité avec l'Accord sur les ADPIC⁴. La possession personnelle antérieure n'est pas traitée.

En Argentine, les actions en contrefaçon ne peuvent être engagées que sur la base d'un brevet délivré. Aucune protection provisoire n'est accordée à une demande de brevet.

Une demande de brevet, qu'elle soit publiée ou non, peut être mise à disposition du contrefacteur présumé, par exemple au moyen d'une lettre de mise en demeure ou d'un autre mécanisme de « notification fiable ». De cette façon, un dédommagement pourra être obtenu pour la période entre la notification de la demande et la délivrance du brevet, sur la base d'un critère de mauvaise foi.

Cependant, il n'existe aucune disposition prévoyant que certains actes n'engagent la

responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause⁵. Le droit argentin ne fait pas de distinction entre les actes de contrefaçon primaires ou secondaires. Par ailleurs, la « connaissance de cause » n'est pas définie dans le contexte de droits de propriété intellectuelle.

B. L'engagement de la responsabilité civile

La responsabilité civile en Argentine est régie par le Code Civil et Commercial, largement modifié en 2015. Avant cette réforme, la responsabilité était fondée sur les principes issus du Code Civil français et on reconnaissait l'existence d'une responsabilité contractuelle et d'une responsabilité extracontractuelle.

Depuis la réforme de 2015, cette distinction ne s'applique plus. Désormais, il est considéré que la responsabilité civile peut être objective ou subjective, comme établi préalablement par la jurisprudence et la doctrine.

Selon le droit argentin, la responsabilité civile est engagée dès lors que sont réunis quatre éléments :

- une action contraire au droit,
- un dommage,
- un lien de causalité entre le dommage et l'action anti-juridique, et
- un facteur d'attribution.

Les trois premiers éléments seraient équivalents à ceux du droit français, en assimilant l'action anti-juridique à la faute.

Le dernier élément, que l'on associe à l'imputabilité, qualifiera la responsabilité. Les facteurs d'attribution peuvent être objectifs ou subjectifs, la culpabilité étant le facteur d'attribution résiduel en l'absence d'une autre disposition⁶.

Le facteur d'attribution est objectif lorsque la culpabilité est indifférente pour la

¹ Argentine, *Loi n° 24.481 du 18 oct. 1995 relative aux brevets et aux modèles d'utilité*, art. 8.

² CPI, art. L 613-3 a) ; c).

³ CCCFed, Sala II, 10/08/1999, *Ferrum S.A c/ Gala S.A.*, causa n° 10.537/96.

⁴ Argentine, *Loi n°24.481 du 18 oct. 1995 relative aux brevets et aux modèles d'utilité*, art. 36.

⁵ CPI, art. L 615-1.

⁶ Argentine, Code civil, art. 1721.

responsabilité. Dans de tels cas, la responsabilité peut être exonérée en démontrant une cause extérieure, sauf disposition contraire⁷. La culpabilité et le dol sont les facteurs d'attribution subjectifs⁸.

En droit civil argentin, le dommage est défini comme l'atteinte à un droit ou à un intérêt non sanctionné par un autre droit⁹. Ce dommage doit être réparable et doit être démontré, la charge de la preuve incombant à la victime¹⁰. En règle générale, ni la responsabilité ni ses éléments constitutifs ne sont présumés.

Le droit de la responsabilité délictuelle a une fonction préventive¹¹ et une fonction de réparation¹², l'application de sanctions étant également possible¹³. Le dommage réparable comprend le dommage patrimonial et le dommage moral. Pour que le dommage soit réparable, le préjudice subi doit être certain, subsistant et personnel, direct ou indirect.¹⁴ La réparation du dommage patrimonial doit comprendre la perte ou la diminution du patrimoine de la victime (« pertes subies »), ainsi que les gains manqués du bénéfice économique attendu, en considérant les probabilités objectives de son obtention et la perte de chance¹⁵.

L'ordonnancement juridique argentin ne contient aucune réglementation spécifique sur la réparation du dommage en propriété intellectuelle. Dans le cas des brevets, la loi prévoit expressément la possibilité de demander la réparation du préjudice¹⁶, et une sanction est prévue pour celui qui porte atteinte à ces droits¹⁷. En revanche, la loi sur le régime de la propriété intellectuelle, qui comprend le droit d'auteur, renvoie aux dispositions du droit commun¹⁸. La loi sur les dessins et modèles industriels, quant à elle, prévoit la demande de réparation du

dommage causé au titulaire, ainsi que la restitution des fruits en cas de mauvaise foi¹⁹.

Cependant, si le droit à la réparation du préjudice est ouvert à tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle, aucune méthodologie d'appréciation ni règle de quantification ne peuvent être dégagées des textes juridiques.

II. Évaluation des dommages et intérêts

A. Les principes

L'absence de dispositions spécifiques dans les textes de loi n'a pas empêché la construction jurisprudentielle et doctrinale de règles et principes s'appliquant à la responsabilité civile dans le cadre d'une contrefaçon.

Ces postulats de base peuvent être résumés comme suit :

- La contrefaçon entraîne une présomption de responsabilité,
- il faut éviter l'impunité des contrefacteurs et
- le préjudice doit être réparé.

Ces principes ont permis aux juges d'allouer des dommages et intérêts même à défaut de toute ligne directrice pour leur détermination ou quantification, ce qui semble plutôt favorable aux titulaires de droits.

La présomption jurisprudentielle de responsabilité est l'une des caractéristiques du droit de la responsabilité délictuelle appliqué au contexte de la propriété intellectuelle en Argentine. Du fait de cette présomption, dès lors qu'une contrefaçon est avérée, c'est-à-dire qu'il existe une action anti-juridique, la

⁷ Argentine, Code civil, art. 1722.

⁸ Argentine, Code civil, art. 1724.

⁹ Argentine, Code civil, art. 1737.

¹⁰ Argentine, Code civil, art. 1744.

¹¹ Argentine, Code civil, art. 1710–1713.

¹² Argentine, Code civil, art. 1716–1780.

¹³ Argentine, Code civil, art. 1714.

¹⁴ Argentine, Code civil, art. 1739.

¹⁵ Argentine, Code civil, art. 1738.

¹⁶ Argentine, *Loi n° 24.481 du 18 oct. 1995 relative aux brevets et aux modèles d'utilité*, art. 81.

¹⁷ Argentine, *Loi n° 24.481 du 18 oct. 1995 relative aux brevets et aux modèles d'utilité*, art. 84.

¹⁸ Argentine, *Loi n° 11.723 du 26 sept. 1933 relative au Régime légal de la Propriété intellectuelle*, art. 12.

¹⁹ Argentine, *Décret-loi n° 6.673*, art. 20.

réunion des trois éléments constitutifs restants de la responsabilité civile est démontrée : un dommage, le lien de causalité entre la contrefaçon et le dommage et la culpabilité en tant que facteur d'attribution subjectif.

Ce facteur subjectif renvoie à l'objectif d'éviter l'impunité des contrefacteurs, et à un besoin de dissuasion de la contrefaçon. La culpabilité en tant que facteur d'attribution, ainsi que les références à la mauvaise foi des contrefacteurs dans les décisions, peuvent évoquer la notion de sanction, voire de « dommage punitif ». Ceci est une différence par rapport au droit européen, où la coloration morale du préjudice est théoriquement interdite.

La présomption de responsabilité n'a pas toujours été clairement évoquée dans les décisions judiciaires. Dans certains cas, les juges se sont limités à identifier une présomption de dommage, le lien de causalité et le facteur d'attribution restant implicites.

Le principe de la réparation du préjudice peut être associé à celui du droit français avant la réforme de 2007, selon lequel le juge devait évaluer « le préjudice, tout le préjudice, rien que le préjudice » causé par la contrefaçon, conformément au principe de la réparation intégrale.

En ce qui concerne les critères de quantification, les juges argentins ont statué que les gains manqués et la perte ou le détournement de clientèle résultent de la contrefaçon elle-même et peuvent donc être quantifiés sur la base des bénéfices réalisés par le contrefacteur, en appliquant un facteur de pondération²⁰.

Lorsque les bénéfices réalisés par un contrefacteur ne peuvent être déterminés par d'autres moyens, les critères suivants ont été appliqués pour leur détermination :

- 30% du chiffre d'affaires brut des ventes des produits contrefaisants, dans le cas d'un défaut de preuve des bénéfices,
- 30% du chiffre d'affaires brut des ventes des produits contrefaisants, sans aucune référence à un défaut de preuve des bénéfices.

La valeur de 30% peut être considérée comme une valeur de référence pour les tribunaux argentins, même si son choix n'a pas été justifié. Des valeurs de 20%, ou de 10% ont également été considérées.

Pour la base des calculs, certains juges ont pris en considération le chiffre d'affaires net. Dans un cas isolé de contrefaçon de marque, le tribunal a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 80% du profit réalisé par le contrefacteur²¹. Toutefois, on notera que les 80% du profit obtenu d'une exploitation commerciale peuvent être inférieurs aux 30% du chiffre d'affaires dans le cas général.

Dans une première approche, la position de la jurisprudence argentine semblerait éloignée des critères actuels du droit français pour la quantification des dommages et intérêts. Depuis la loi renforçant la lutte contre la contrefaçon de 2014²², les gains manqués et les pertes subies doivent être pris en compte « distinctement » des bénéfices réalisés par le contrefacteur, ce qui laisse entendre une approche non globale. En suivant la position de la doctrine française, certains juges argentins ont aussi considéré que les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne sont pas directement assimilables aux gains manqués par le breveté²³.

Cependant, les deux systèmes se rejoignent en ce que les juges n'appliquent pas un « double chef de préjudice », et suivent plutôt une approche globale. Par ailleurs, dans le système argentin, bien que le chiffre d'affaires du

²⁰ CCCFed, Sala II, 12/11/2009, *Merrial Ltd. c/ Labyes S.A. y otro s/ Cese de Uso de Patentes. Daños y Perjuicios*, causa n° 6631/2003, IURIS; CCCFed, Sala II, 14/03/2006, *Ipesa S.A. c/ Uniroyal Chemical Company Inc. s/ Acción Meramente Declarativa*, causa n° 2.316/97, IURIS.

²¹ CCCFed, Sala II, 10/03/1987, *Nina Ricci S.A c/ Lagny S.A.*, causa n° 4970.

²² Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 - art. 2

²³ CCCFed, Sala II, 14/03/2006, *Ipesa S.A. c/ Uniroyal Chemical Company Inc. s/ Acción Meramente Declarativa*, causa n° 2.316/97, IURIS; P. Mathély, *Le Droit Français des Brevets d'Invention*, Paris, 1974, p. 731.

contrefacteur soit pris comme base de calculs, un facteur de pondération de 30% est attribué, de façon à ne pas assimiler directement les bénéfices réalisés par le contrefacteur aux pertes subies par le breveté.

Pour l'instant, la question de savoir si le titulaire du brevet exploite ou n'exploite pas ne s'est pas posée pour le calcul des dommages et intérêts.

B. Les décisions

Les principes évoqués ont été appliqués notamment par les juges des tribunaux de première instance, ainsi que par la 2e chambre de la Cour d'appel fédérale des affaires civiles et commerciales.

Les décisions citées sont antérieures à la réforme du Code Civil et Commercial de 2015. Néanmoins, vu que les principes de responsabilité du nouveau texte ont été inspirés par la jurisprudence et la doctrine, leur impact sur l'interprétation des juges ne devrait pas être significatif.

Les décisions récentes semblent confirmer le critère d'allocation de dommages et intérêts dès lors qu'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle est avérée. Ces décisions prennent en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur en tant que base de calcul du dommage à réparer.

Ainsi, dans l'affaire Jaime Guasch c/ Soprano (1972)²⁴, il a été considéré que le dommage était prouvé en vertu de la contrefaçon et le préjudice a été fixé à hauteur de 30% du chiffre d'affaires des ventes du contrefacteur, en affirmant que « le juge en l'espèce a supposé que, si le défendeur n'avait pas vendu ses emballages, le demandeur aurait vendu la même quantité, ce qui est tout à fait justifié, puisque l'ensemble de ses ventes était en violation des droits du demandeur et, surtout, parce qu'il s'agit d'emballages brevetés en tant

qu'invention, de sorte que la nouveauté reconnue par la loi signifie qu'il ne peut y avoir un autre emballage identique, et par conséquent le seul fournisseur légitime de ceux-ci, doit nécessairement être le demandeur». Il a été ajouté que « par conséquent, ceux qui ont voulu acquérir ces emballages, auraient nécessairement dû les acquérir du demandeur, et s'ils ne l'ont pas fait, c'est à cause de celui qui les a fabriqués et vendus en violation de la loi ; ces opérations et ventes constituent exactement autant d'opérations volées au demandeur ; les profits indûment obtenus dans ces opérations, sont, à leur tour, le montant des dommages causés au demandeur ».

Dans un arrêt Ancase c/ Zugolan (1992)²⁵, bien qu'il ait été précisé qu'il était nécessaire de déterminer le préjudice subi par le demandeur et non le gain obtenu par le contrefacteur, les dommages et intérêts ont également été établis sur la base des gains que le défendeur aurait obtenu pendant la durée de la contrefaçon, en soulignant que « l'utilisation du brevet n'est que l'un des multiples facteurs » qui ont contribué à l'obtention des gains par le défendeur.

Dans la décision Ipesa c/ Uniroyal (2006)²⁶, les dommages ont été estimés à hauteur de 30 % du chiffre d'affaires des ventes réalisées par le contrefacteur. Le tribunal a considéré raisonnable d'admettre que les ventes du contrefacteur « impliquaient une perte proportionnelle équivalente à la seule société autorisée légalement à les réaliser, ce qui constitue un préjudice pour l'acte illicite qui donne lieu au droit à une réparation ». Pour fixer le montant des dommages et intérêts, il a été considéré comme « discutable » que l'on puisse affirmer que les bénéfices réalisés par le contrefacteur soient la mesure du dommage de la partie lésée, puisqu'ils ne peuvent être corrélés par divers facteurs. Cependant, en l'espèce, puisque seule la société Uniroyal

²⁴ CNFed, Sala CC N° 1, 22/3/1972, *Guasch, Jaime c/ Soprano, Miguel A. y otros*, causa n° 884

²⁵ CCCFed, Sala II, 30/10/1992, *Ancase S.A. c/ Zugolan S.A. s/ Cese de Uso de Patente de Invención y Zugolán S.A. c/ Ancase S.A. s/ Nulidad de Patente*, causa n° 8072.

²⁶ CCCFed, Sala II, 14/03/2006, *Ipesa S.A. c/ Uniroyal Chemical Company Inc. s/ Acción Meramente Declarativa*, causa n° 2.316/97, IURIS.

pouvait légitimement commercialiser les dérivés couverts par son brevet, la relation entre les ventes contrefaisantes et le dommage présumé constitue une réalité commerciale certaine, de sorte que les bénéfices réalisés par ces ventes consisteraient en un critère approprié et prudent ». Il fut souligné qu'il aurait pu être plus approprié et plus utile de prendre en compte les bénéfices que le titulaire du brevet aurait pu réaliser obtenu sur le même nombre de ventes, mais ce critère n'a pas pu être appliqué en l'espèce, puisque Uniroyal n'a fourni aucune preuve de ses bénéfices. Enfin, pour fixer le pourcentage appliqué (30 % du chiffre d'affaires), il a été considéré que le contrefacteur n'avait pas apporté la preuve des bénéfices réalisés pendant la contrefaçon, ce qui justifie l'application du critère utilisé dans des décisions antérieures.

Plus récemment, dans l'affaire *Merial c/ Labyes* (2009)²⁷, le montant des dommages-intérêts a été fixé à 30 % de la valeur des produits vendus illicitement, cette décision n'étant fondée que sur le précédent jurisprudentiel ayant suivi ce même critère. Similairement, dans *Merial c/ Calvo* (2010), les dommages-intérêts ont été fixés à 30% de la valeur totale des produits contrefaisants vendus.

Par ailleurs, d'autres chefs de préjudice mentionnés dans les décisions pourraient être considérés, en plus des critères traditionnels des gains manqués et perte ou détournement de clientèle. On retrouve notamment la « perte de prestige du produit », les « coûts de fabrication plus élevés découlant de la privation du breveté d'obtenir une plus grande économie d'échelle », « l'impossibilité pour le breveté de réinvestir dans le processus de production », « les bénéfices détournés par le contrefacteur », et les « frais d'enquête et détermination des faits à l'origine de la contrefaçon », ainsi que le dommage moral.

Pour le moment, la pertinence de ces chefs de préjudice et la possibilité de leur attribuer un contenu économique dépendra de leur preuve.

Conclusion

L'absence d'une réglementation spécifique sur l'engagement de la responsabilité civile en matière de contrefaçon de brevets n'a pas fait obstacle à une construction jurisprudentielle fondée sur la présomption de responsabilité, la non-impunité des contrefacteurs et la réparation du préjudice.

Pour quantifier le montant des dommages et intérêts, les juges ont souvent appliqué une règle de calcul les fixant à 30% du chiffre d'affaires des ventes du contrefacteur. Certes, ce précédent peut sembler avoir été fixé de manière arbitraire, mais il permet une quantification du préjudice même à défaut de tout autre élément.

Les gains manqués et la perte ou le détournement de clientèle sont les chefs de préjudice le plus évoqués et retenus par les juges.

L'évolution de la jurisprudence admettra peut-être des nouveaux chefs de préjudice, pourvu que la preuve en soit rapportée et que de nouveaux critères d'appréciation soient développés.

E. B.

²⁷ CCCFed, Sala II, 12/11/2009, *Merial Ltd. c/ Labyes S.A. y otro s/ Cese de Uso de Patentes. Daños y Perjuicios*, causa n° 6631/2003, IURIS

Le traitement de l'information confidentielle dans les procédures contentieuses au Mexique

Santiago HIDALGO ENRÍQUEZ

Avocat

Dans le cadre d'une action en nullité de marque portée devant l'Institut Mexicain de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IMPI), une controverse est survenue concernant le refus de l'autorité de qualifier certaines preuves de secrets industriels. Cette problématique a été portée devant un juge de district, qui a estimé qu'il y avait un conflit entre le droit fondamental du demandeur à prouver ses allégations (notamment par la présentation des preuves dont le caractère de secret industriel était controversé) et le droit du défendeur à la protection de sa sphère privée, dans la mesure où ces preuves contenaient des informations sensibles sur le défendeur. Dans le cadre du présent article, nous étudierons les mesures prévues par la loi afin d'assurer la protection des informations confidentielles dans les procédures contentieuses, ainsi que les raisonnements et conclusions du juge de district dans l'affaire susmentionnée. Parmi les différents types d'informations confidentielles, nous nous limiterons à l'étude des secrets industriels et des données à caractère personnel.

I. L'obligation faite aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des secrets industriels

Que comprend exactement la notion de « secret industriel » ? La loi, la jurisprudence et les traités internationaux établissent certaines règles applicables à cet égard. Tout d'abord, l'article 82 de la Loi portant sur la propriété industrielle définit la notion de secret industriel comme suit : « toute information d'application industrielle ou commerciale, gardée à titre confidentiel par une personne physique ou morale, lui permettant d'obtenir ou de maintenir un avantage concurrentiel ou économique à l'égard de tiers dans l'exercice de ses activités commerciales ». Il convient de relever que selon cet article, la notion de « secret d'affaires » est comprise dans la notion plus générale de « secret industriel »¹.

D'autre part, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ratifié par le Mexique en 1995, joue un rôle important à ce sujet. Son article 39 établit les conditions qui doivent être respectées pour que les renseignements non divulgués puissent obtenir la protection juridique prévue. Les trois conditions cumulatives prévues par cet article sont les suivantes :

- a) Que les renseignements soient secrets, c'est à dire que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne soient pas généralement connus des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre de renseignements, ou qu'ils ne leur soient pas aisément accessibles ;
- b) Que les renseignements aient une valeur commerciale du fait qu'ils sont secrets ;
- c) Que les renseignements aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le

¹ Cela est confirmé par la thèse administrative (résumé de décision) émise par un Tribunal collégial intitulée « L'information commerciale qui place l'entrepreneur dans une position d'avantage par rapport à la concurrence constitue également un secret industriel »,

I.4o.P.3 P, registre 201526, neuvième époque (du 4 février 1995 au 3 octobre 2011), tome IV, septembre 1996.

contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

Parmi les informations souvent considérées comme secrets industriels, on peut citer les fichiers clients ou fournisseurs, les plans stratégiques, les organigrammes d'une société, le savoir-faire technique, les licences des brevets et les procédés techniques.

Toutefois, bien que des notions, règles et concepts aient été établis à ce sujet, le juge, ou le cas échéant l'autorité administrative, devra finalement procéder à un examen *in concreto* de chaque cas d'espèce afin de déterminer si l'information en question constitue ou non un secret industriel².

Les secrets industriels doivent être traités par les autorités compétentes en tant qu'informations confidentielles dans l'ensemble des procédures contentieuses. Les autorités ont ainsi l'obligation de prendre les mesures administratives, physiques et techniques nécessaires pour éviter une divulgation non autorisée.

Selon l'article 116 de la Loi générale sur la transparence et l'accès à l'information publique, il y a trois genres d'informations confidentielles :

- a) Les données à caractère personnel ;
- b) Les secrets bancaires, fiduciaires, industriels, d'affaires, fiscaux et postaux, dont la titularité appartient aux particuliers ;
- c) L'information fournie à titre confidentiel par les particuliers aux autorités, à condition qu'ils aient le droit de fournir l'information en question conformément aux différentes dispositions applicables.

Cette disposition établit clairement que les secrets industriels doivent être considérés comme des informations confidentielles, et qu'ils doivent par conséquent recevoir le traitement spécial prévu par la loi concernant

les informations confidentielles. A cet égard, l'article 86 *bis* 1 de la Loi portant sur la propriété industrielle mentionne pour sa part que tout secret industriel qui doit être révélé par une des parties dans un procès judiciaire ou administratif, doit être gardé soigneusement par l'autorité qui connaît le cas.

De façon générale, les mesures auxquelles les autorités peuvent recourir pour protéger les secrets industriels incluent la restriction de l'accès à tout ou partie des documents de la procédure par certaines personnes, ou la mise à la disposition du public d'une version de la décision dans laquelle les passages contenant des secrets industriels ont été supprimés ou caviardés. Les diverses possibilités sont énoncées par la loi en fonction de la procédure et de l'autorité concernée.

Ainsi, par exemple, dans les procédures contentieuses qui ont lieu devant l'IMPI et qui sont de nature administrative, le fait que certaines informations soumises par les parties soient considérées par cette autorité comme confidentielles signifie que les parties pourront avoir accès aux informations en question uniquement dans les archives de l'Institut sous une stricte surveillance. En outre, les informations en question seront publiées sur le site internet de l'IMPI uniquement après que la décision ait été rendue.

Dans une affaire portée devant un Tribunal collégial, celui-ci a jugé que la décision du Tribunal administratif d'interdire l'accès des parties à certaines informations considérées comme des secrets industriels était correcte, au motif que cela constituait une mesure nécessaire pour assurer la confidentialité de l'information en question. En outre, le Tribunal collégial a considéré que cette mesure ne constituait pas une violation du droit fondamental des parties à l'accès à l'information, dès lors que ce droit n'est pas illimité et qu'en l'espèce la diffusion du contenu n'était pas nécessaire³.

directives et de résoudre toute question qui pourrait surgir et qui ne serait pas évoquée dans ces directives.

³ Thèse administrative (résumé de décision) émise par un Tribunal collégial intitulée « Secret industriel : le fait

² Sur ce point, l'article 74 des *Directives générales en matière de classification et déclassification de l'information*, ainsi qu'en matière de rédaction des versions publiques dispose que les autorités, dans le cadre de leurs compétences, auront la responsabilité d'interpréter les

Les droits des particuliers sur les secrets industriels constituent une ramification du droit fondamental à la propriété privée. De façon générale, lorsqu'un particulier estime que ses droits fondamentaux ont été violés par une autorité, il peut intenter une action en justice pour demander la protection ou la restitution de ses droits. C'est pour cela que, comme nous le verrons ci-dessous, les particuliers peuvent s'adresser à un juge de district lorsqu'ils considèrent que l'autorité responsable n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger leurs informations confidentielles.

II. La protection des droits fondamentaux des particuliers au Mexique

La Constitution politique des États-Unis mexicains, conformément aux différents instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention américaine relative aux droits de l'homme, exige la protection des droits fondamentaux de toute personne par les organismes de l'État.

Selon le droit mexicain, toute personne qui considère que ses droits fondamentaux ont été violés par un acte de l'autorité peut s'adresser aux juges de district ou aux tribunaux collégiaux pour demander la protection et/ou la restitution de ses droits. Certains des droits fondamentaux les plus souvent invoqués dans ces procédures sont le droit à un procès équitable, le droit d'accès à la justice, le droit à la propriété, le droit au respect de la sphère

privée, le droit de pétition et le droit à l'égalité devant la loi.

En règle générale, les tribunaux collégiaux sont compétents en cas de violation des droits fondamentaux alléguée après la décision définitive prise par un tribunal, tandis que le juge de district est l'autorité à laquelle la partie peut s'adresser pour une violation des droits fondamentaux alors que la procédure est encore en cours. Les hypothèses de compétence de ces deux autorités judiciaires sont prévues notamment par les articles 107 et 170 de la loi réglementaire des articles 103 et 107 de la Constitution politique des États-Unis mexicains⁴.

Pour mieux illustrer les sujets qui seront traités plus en avant, il convient de faire brièvement référence aux procédures contentieuses qui ont lieu en instance administrative devant l'IMPI. Les litiges traités par l'IMPI portent le plus souvent sur la validité des droits octroyés par cette autorité, tels que les brevets, les marques et les dessins industriels. En outre, ces procédures sont conduites selon le modèle d'un procès devant une autorité judiciaire, c'est à dire que les parties ont l'opportunité de comparaître, de fournir des éléments de preuve et de faire valoir leurs allégations. Il s'agit ainsi de véritables procédures contentieuses.

Nous allons à présent étudier un cas récent porté devant un juge de district concernant une allégation de violation de plusieurs droits fondamentaux dans le cadre d'une procédure en nullité de marque devant l'IMPI.

que le Tribunal administratif considère comme réservée l'information qui revêt le caractère de secret industriel et ne permet ainsi pas aux parties ou aux tiers l'accès à ce document ne viole pas le droit d'accès à l'information garanti par l'article 6 de la Constitution », I.4o.A.693 A, registre 165392, neuvième époque (du 4 février 1995 au 3 octobre 2011), tome XXXI, Janvier 2010.

⁴ Loi sur la Propriété Industrielle, Article 107 : Les juges de district sont compétents pour connaître des cas suivants : (... II. Actes ou omissions des autorités

diverses aux tribunaux judiciaires, administratifs ou du travail. (...) IV. actes des autorités judiciaires ou administratives ou des tribunaux des prud'hommes, effectués hors du procès ou après sa conclusion. Idem, Article 170 : Les Tribunaux collégiaux sont compétents pour connaître des cas suivants : I. Les décisions définitives émises par les autorités judiciaires ou administratives, par les tribunaux des prud'hommes, en cas de violation commise dans la décision même, ou lorsque la violation est commise durant le procès, mais a un impact sur la décision finale.

III. Un cas où la qualification de certaines informations de « secrets industriels » était controversée

Dans cette affaire, une personne physique (ci-après : le particulier) avait obtenu que le symbole d'une crypto-monnaie très connue soit enregistré en tant que marque au Mexique. Lorsque le particulier a réalisé qu'une société (ci-après : l'entreprise) dédiée notamment à la commercialisation des crypto-monnaies utilisait activement dans la vie des affaires le symbole enregistré, il s'est adressé à cette entreprise en lui envoyant plusieurs courriers électroniques comportant la mention « information confidentielle ».

Le particulier expliquait dans ces courriers qu'il avait été fortement impliqué dans le développement de cette crypto-monnaie, qu'il voudrait la diffuser largement dans le pays et qu'il proposait une « alliance commerciale » pour permettre à l'entreprise d'utiliser la marque enregistrée à condition qu'elle accepte de payer des redevances conséquentes.

Cette « proposition d'alliance commerciale » comprenait également l'idée de créer une nouvelle société, contrôlée à 50% par le particulier et à 50% par l'entreprise, qui serait principalement dédiée à la fourniture de services financiers liés à l'utilisation de la crypto-monnaie en question, en collaboration avec différentes institutions bancaires.

Dans l'hypothèse où l'entreprise n'accepterait pas cette proposition, le particulier exigeait la cessation immédiate de l'utilisation du symbole enregistré, au motif que l'entreprise n'avait pas obtenu de sa part une licence pour l'usage de la marque au Mexique.

Considérant que l'enregistrement de ce symbole en tant que marque était illégal, qu'il

limitait indûment sa liberté d'exercer le commerce et que le particulier n'avait aucun lien légitime avec la crypto-monnaie, l'entreprise a déposé une action en nullité de marque devant l'IMPI fondée sur les sections IV, VIII et XIV de l'article 90 de la Loi sur la propriété industrielle⁵. L'entreprise a fait valoir plusieurs motifs de nullité des marques selon la législation mexicaine. Elle a ainsi soutenu principalement que la marque en question était trompeuse, descriptive, obtenue de mauvaise foi et qu'elle constituait en outre un moyen officiel de paiement.

Afin de démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions, l'entreprise a présenté de nombreuses preuves, y compris des impressions des courriers électroniques supposément confidentiels envoyés par le particulier, lesquels contenaient la « proposition d'affaires ». Ces preuves ont été acceptées par l'IMPI dans la procédure administrative en nullité de marque.

Considérant que l'autorité avait violé ses droits fondamentaux par l'admission dans la procédure de documents contenant des secrets industriels, et ce sans avoir pris des mesures spéciales pour protéger leur confidentialité, le particulier a intenté une action en justice devant le juge de district.

Dans le cadre de cette action, le particulier a fait valoir que l'IMPI avait violé ses droits à un procès équitable, à la légalité, à la sécurité juridique, à la propriété privée et au respect de sa sphère privée. Il a affirmé que les communications envoyées à l'entreprise étaient une « proposition d'affaires » développée exclusivement par lui-même, pour l'entreprise, à titre confidentiel. Selon ses dires, les actions et omissions de l'IMPI mettaient en péril l'intégralité de ces informations. Au surplus, il a affirmé que cette situation avait

⁵ Loi sur la Propriété Industrielle, Article 90, « Ne peuvent être enregistrées en tant que marques : (...) IV.- Les dénominations, figures ou formes tridimensionnelles descriptives des produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé. Cela inclut les mots descriptifs ou indicatifs qui, dans le commerce, sont utilisés pour se référer à l'espèce, la qualité, la quantité, la composition, l'objet, la valeur, le

lieu d'origine ou la date de production (...) VIII.- Ceux qui reproduisent ou imitent (...) des monnaies, billets de banque ou tout moyen officiel de paiement national ou étranger (...) Les dénominations ou figures susceptibles de tromper le public ou de l'induire en erreur. ». Ces fondements correspondent à la Loi sur la propriété industrielle avant la réforme d'avril 2018.

causé un préjudice irréparable à son nom et à sa réputation, dans la mesure où il s'agissait d'informations dont il ne voulait pas que des tiers aient connaissance.

Il y avait donc deux catégories de droits du particulier potentiellement en jeu. D'une part, des droits de nature économique et/ou commerciale (potentiellement des secrets industriels) et d'autre part, des droits de la personnalité, à savoir notamment le droit à la protection des données à caractère personnel.

L'entreprise, pour sa part, a fait valoir qu'il était nécessaire de produire les courriers électroniques dans le cadre de l'action en nullité dès lors que ces courriers constituaient une preuve fondamentale pour démontrer la mauvaise foi du particulier. En effet, le particulier avait fait preuve de mauvaise foi en tentant d'obtenir un bénéfice indu de l'exploitation d'une marque qui aurait dû appartenir au domaine public, dès lors que toute personne devait pouvoir faire référence aux symboles de la crypto-monnaie (de la même façon que toute personne pouvait faire référence au symbole du dollar ou de l'euro).

Dans sa décision rendue en juillet 2019⁶, le juge de district a considéré que l'IMPI avait eu raison d'admettre les preuves controversées et que sa conduite était parfaitement conforme à la loi.

IV. La décision du juge de district

Dans cette affaire, le juge a minutieusement scruté la décision de l'IMPI pour déterminer si cette autorité avait violé ou non les droits fondamentaux du particulier en admettant les preuves en question.

En premier lieu, le juge a indiqué que le particulier aurait dû expliquer pourquoi ces informations méritaient une protection au titre du secret industriel, quelles mesures il avait

mis en place pour protéger la confidentialité de l'information et quel était le préjudice qu'il subirait si ces informations venaient à être divulguées. Or, aucun de ces éléments n'avait été démontré dans le cadre de la procédure devant l'IMPI.

A cet égard, il convient de préciser que l'IMPI avait demandé au particulier d'indiquer les motifs pour lesquels il considérait que les courriers électroniques qu'ils avaient envoyés contenaient des secrets industriels. Toutefois, le particulier a déposé sa réponse hors délai, de sorte qu'il a perdu l'opportunité de faire valoir ses arguments devant l'autorité.

Par conséquent, le juge de district n'a pas pu déterminer si les informations contenues dans les courriers électroniques constituaient des secrets industriels, de sorte qu'aucune violation du droit fondamental à la propriété privée n'a pu être retenue.

En revanche, le juge de district a reconnu l'existence d'un autre droit fondamental du particulier qui était en jeu, à savoir le droit à la protection de la sphère privée. En effet, les courriers électroniques contenaient certaines données personnelles du particulier, à savoir notamment son nom, prénom, l'adresse de son domicile et son numéro de téléphone.

Le droit au respect de la sphère privée protège la non-divulgaration des données à caractère personnel des particuliers. En d'autres termes, il garantit que des tiers n'aient pas connaissance des aspects de la vie privée d'un particulier sans son consentement⁷. Ce droit peut néanmoins être restreint. Les limites qui lui sont opposables dérivent des devoirs découlant de certaines relations juridiques, et de la prévalence, toujours relative, d'autres droits en conflit. Dans le cas d'espèce, le juge a identifié un droit fondamental appartenant à l'entreprise, directement opposé au droit du

⁶ Décision rendue le 15 juillet 2019 et pouvant être consultée sur le site internet du pouvoir judiciaire : www.cjf.gob.mx/. L'affaire, rendue par le juge de district du trente-deuxième circuit, peut être trouvée sous le dossier numéro 506/2018. Sur le site internet, toutes les données sensibles ont été supprimées.

⁷ Thèse administrative (résumé de décision) émise par un Tribunal collégial intitulée « Le droit de réponse ne répare pas la violation du droit au respect de la sphère privée », 1a. XLIV/2010, registre 165052, neuvième époque (du 4 février 1995 au 3 octobre 2011), tome XXXI, mars 2010.

particulier à la protection de sa sphère privée, à savoir le droit à un procès équitable.

Pour faire face à cette problématique, l'autorité judiciaire, dotée du pouvoir souverain de procéder à la pesée des intérêts des parties et de l'intérêt public, a fait recours à la « théorie des principes » qui a été consacrée par la jurisprudence et qui a pour objectif d'établir une méthode qui puisse être utilisée lorsqu'il y a un conflit entre droits fondamentaux.

Selon cette théorie, lorsque deux droits s'opposent, il faut résoudre la problématique en fonction du cas d'espèce en appliquant trois sous-principes : la pertinence, la nécessité et la proportionnalité. Selon le sous-principe de pertinence, il convient d'analyser si la théorie des principes est appropriée pour trancher la controverse et atteindre le but recherché. Le sous-principe de nécessité exige quant à lui que les restrictions apportées au droit en question soient vraiment nécessaires, en ce sens qu'il ne doit pas exister une alternative qui soit moins nuisible. Enfin, le sous-principe de proportionnalité exige que l'on fasse prévaloir le droit qui cause un dommage inférieur proportionnellement au bénéfice obtenu corrélativement ; en d'autres termes, il ne peut être porté atteinte à un droit fondamental que si cela permet de respecter un autre droit fondamental.

En l'espèce, le juge de district a considéré qu'il était indispensable d'avoir recours à cette méthode pour régler la problématique, dès lors qu'il s'agissait de deux droits directement opposés et qu'il n'y avait pas d'alternative plus adéquate. Le juge a ensuite estimé que l'IMPI avait respecté le principe de proportionnalité, dès lors que, de manière générale, le droit de fournir des preuves dans les procédures contentieuses avait aussi pour but que les autorités puissent avoir tous les éléments possibles en mains au moment de rendre leur décision.

Le juge a également estimé que le droit fondamental à un procès équitable avait une plus grande « densité » que le droit au respect de la vie privée des personnes et que le droit de fournir des preuves constituait un élément essentiel du droit à un procès équitable. En

outre, le droit de fournir des preuves, ou autrement dit le droit de prouver ses allégations, constituait l'un des principaux éléments permettant à l'État de rendre la justice et c'est là que l'intérêt public entrait en jeu.

Selon le juge de district, la restriction du droit à la protection de la sphère privée du particulier était justifiée en l'espèce, dès lors que le droit de l'entreprise à prouver ses prétentions était conforme à l'intérêt public et assurait que les autorités judiciaires puissent disposer de tous les éléments de preuve pertinents pour rendre leur décision.

V. Le traitement des données à caractère personnel dans le contentieux

Dans la décision étudiée, le juge de district a indiqué qu'il y avait un conflit entre le droit du demandeur à prouver ses allégations et le droit du particulier à ce que sa sphère privée soit respectée. Cependant, ces deux droits ne sont pas nécessairement toujours opposés, puisqu'ils peuvent en général coexister sans difficulté.

Le droit d'accès à l'information publique est un droit fondamental consacré à l'article 6 de la Constitution mexicaine. Ce même article prévoit le principe de la « publication la plus large possible », ce qui signifie que toute l'information qui est en possession des autorités doit être disponible au public. Il y a cependant des exceptions à ce principe, notamment lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles.

Selon l'article 68 de la Loi fédérale sur la transparence et l'accès à l'information publique, les décisions ou documents contenant des informations confidentielles ne peuvent pas faire l'objet d'une publication par les autorités, à moins qu'il ne soit possible d'élaborer une version publique dans laquelle ces informations sont caviardées ou supprimées. C'est exactement ce qui se passe avec les décisions des autorités judiciaires telles que celles des juges de district, les Tribunaux collégiaux et la Cour suprême : conformément au principe de la « publication

la plus large possible », les décisions deviennent publiques, mais les données à caractère personnel des parties sont supprimées.

Toutefois, cela ne concerne pas les procédures contentieuses qui ont lieu devant l'IMPI. En effet, même si l'accès aux dossiers est réservé exclusivement aux parties pendant la procédure, les dossiers deviennent publics dès que la décision est rendue, et ce sans que les données à caractère personnel ne soient caviardées ou supprimées.

Bien que les procédures ayant lieu devant l'IMPI soient de nature administrative, nous sommes d'avis que cette pratique n'est pas correcte, dès lors que la loi dispose clairement que toutes les données à caractère personnel doivent être traitées en tant qu'informations confidentielles par les autorités. Par conséquent, l'IMPI devrait obtenir le consentement exprès des parties avant de procéder à ce genre de publications ou devrait à tout le moins supprimer (ou caviarder) les informations confidentielles contenues dans les documents du dossier.

Cette pratique ne constitue toutefois pas un problème majeur, puisque les parties ont toujours la possibilité de s'opposer à ce que le dossier devienne public après la conclusion de la procédure. Pour ce faire, la personne concernée doit simplement demander par écrit à l'IMPI de ne pas rendre le dossier public. Cette demande peut être effectuée à n'importe quel stade de la procédure.

Ainsi, dans l'affaire que nous étudions dans cet article, le particulier avait la possibilité de s'opposer à la publication, de sorte que son droit à la protection de sa sphère privée n'a en réalité jamais été mis en péril. Pour ce motif notamment, la décision du juge de district est discutable.

VI. Les preuves en question constituaient-elles effectivement des secrets industriels ?

Il convient de relever qu'à la date de publication de cet article, l'IMPI n'a pas encore rendu sa décision dans la procédure d'action en nullité de la marque constituée par le dessin de la crypto-monnaie en question. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de décision qui se prononce définitivement sur la nature des preuves controversées. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les courriers électroniques en question, ainsi que la proposition d'affaires qu'ils contenaient, étaient fondés sur l'enregistrement de la marque et partaient du principe que l'enregistrement de cette marque était licite.

A notre avis, il est probable que la marque en question soit finalement annulée par l'IMPI, dès lors qu'elle semble être trompeuse et descriptive, et qu'elle est un moyen officiel de paiement. Ces éléments constituent en effet des motifs de nullité d'après les sections IV, VIII et XIV de l'article 90 de la Loi sur la propriété industrielle⁸. En outre, préalablement à l'enregistrement de ladite marque, le particulier avait essayé d'obtenir que la dénomination de cette même crypto-monnaie soit enregistrée comme marque, mais l'IMPI avait refusé l'enregistrement en invoquant précisément les trois motifs de nullité cités ci-dessus. Cela suggère que l'autorité s'est trompée en enregistrant le symbole en question en tant que marque.

Cela étant, il convient néanmoins de relever qu'actuellement les dessins et les dénominations de crypto-monnaies très connues ne comportant aucuns éléments distinctifs additionnels, telles que « Bitcoin », « Ripple » et « Ethereum », ont été enregistrées en tant que marques par différents titulaires dans diverses juridictions, dont la Suisse, le Japon, les Philippines, l'Espagne, l'Australie, le Canada, les États-Unis et la Corée du Sud⁹. On

⁸ Pour relire le contenu des articles cités, voir la note de bas de page numéro 5.

⁹ Voir à titre d'exemple la marque japonaise T5832055 BITCOIN, la marque italienne 2017000143385

BITCOIN, la marque américaine 5062074 B, la marque coréenne 4500522140000 RIPPLE, la marque canadienne TMA933690 RIPPLE, la marque australienne 1578402 RIPPLE, la marque suisse 714995

ne peut ainsi pas exclure la possibilité que, dans cette affaire, l'IMPI refuse d'annuler la marque litigieuse.

On peut dès lors affirmer que la légitimité de la « proposition d'affaires » faite à l'époque par le particulier est étroitement liée à la validité de la marque contestée. Ainsi, si la marque est finalement déclarée nulle par l'autorité compétente, il en découlera que la « proposition d'affaires » n'était pas licite, puisqu'elle était fondée sur l'enregistrement d'une marque qui était nulle dès l'origine. Dans cette hypothèse, les courriers électroniques ne contiendraient donc pas de secret industriel, puisque le contenu doit être licite pour pouvoir constituer un secret industriel. En revanche, si l'autorité confirme la validité de la marque en question, on pourra conclure que la « proposition d'affaires » était effectivement légitime, et qu'elle contenait alors peut-être de véritables secrets industriels.

En d'autres termes, pour pouvoir se prononcer sur le caractère confidentiel ou non confidentiel des courriers électroniques en question, l'autorité administrative doit au préalable trancher la question de la validité de la marque enregistrée.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le particulier n'a pas répondu dans le délai octroyé à la demande de l'IMPI, de sorte que c'est à juste titre que cette autorité a refusé de traiter les courriers électroniques en tant que secrets industriels. Nous allons néanmoins examiner de quelle façon l'IMPI aurait dû procéder si le particulier avait déposé une réponse satisfaisante dans le délai imparti.

Tout d'abord, l'IMPI aurait dû examiner le cas d'espèce, tout en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire et en appliquant de la manière la plus précise possible les diverses règles et principes établis par la loi, ainsi que les traités internationaux et la jurisprudence en matière des secrets industriels.

Compte tenu du fait qu'en l'espèce, il n'y avait aucun risque ni désavantage à accepter que les

courriers électroniques en question soient traités en tant qu'informations confidentielles, à tout le moins durant la procédure, l'autorité aurait parfaitement pu accepter que lesdits courriers soient traités de la sorte.

La décision de maintenir confidentielles certaines informations peut en effet être provisoire, en ce sens que cette décision peut être modifiée ultérieurement si l'autorité décide finalement que les informations ne constituent pas un secret industriel, ou si l'information en question a entre-temps cessé de constituer un secret industriel ou est devenue aisément accessible.

En ce qui concerne l'affaire étudiée, si le particulier avait déposé une réponse suffisamment satisfaisante dans le délai imparti, l'IMPI aurait alors dû accepter de traiter ces preuves en tant que secrets industriels jusqu'à la fin de la procédure, dès lors que l'IMPI n'était pas encore en mesure de se prononcer définitivement sur la licéité des informations en question, pas plus que sur la valeur commerciale desdites informations.

En revanche, il ne serait pas souhaitable que l'ensemble des informations soumises aux autorités soit automatiquement considéré comme secret industriel. L'IMPI doit, au contraire, examiner chaque cas particulier en appliquant strictement les règles et les principes en la matière, afin de déterminer s'il s'agit ou non d'un secret industriel.

En effet et ainsi que cela a été vu précédemment, lorsque l'IMPI accepte de traiter des preuves comme secrets industriels dans une procédure contentieuse, cela a pour conséquence que les preuves en question peuvent être consultées uniquement par les parties, dans les archives de l'Institut, sous une stricte surveillance. En outre, une fois la décision rendue, les preuves sont exclues de toute publication sur le site internet.

ETHEREUM et la marque espagnole M3721891 ETHEREUM, toutes enregistrées dans la classe 36 de la classification internationale de Nice.

Conclusion

La protection des secrets industriels fait partie du droit fondamental à la propriété privée, tandis que la protection des données à caractère personnel fait partie du droit fondamental au respect de la sphère privée. Dès lors qu'il s'agit de droits fondamentaux, les autorités ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces droits soient pleinement respectés.

Néanmoins, il y aura inévitablement des situations où ces droits seront en conflit avec un ou plusieurs autres droits fondamentaux directement opposés, et où il sera nécessaire de faire prévaloir l'un de ces droits sur les autres. En outre, ces droits peuvent parfois également être en conflit avec l'intérêt public. Tel sera par exemple le cas lorsque la divulgation de certaines informations confidentielles pourrait servir un intérêt public¹⁰.

Dans ce genre de cas, l'autorité compétente doit interpréter la loi, les traités internationaux et la jurisprudence afin de déterminer l'alternative la plus adéquate. Par ailleurs, la théorie des principes utilisée par le juge de district pour résoudre le litige que nous avons étudié dans cet article, demeure une méthode utile pour les autorités confrontées à ce genre de problématiques, de par l'application des sous-principes de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.

En conclusion et ainsi que nous avons pu le constater dans le cadre de cet article, les juges font parfois face à des litiges complexes, dont la résolution est délicate. Ils doivent alors faire usage de leur pouvoir discrétionnaire. Il sera donc intéressant d'observer l'évolution de la jurisprudence en fonction des controverses qui pourront surgir, notamment en matière de qualification des secrets industriels et des données à caractère personnel.

S. H. E.

¹⁰ Voir à titre d'exemple la thèse administrative (résumé de décision) émise par la première Chambre de la Cour suprême, intitulée « L'intérêt public est le facteur déterminant pour évaluer les ingérences sur le

droit au respect de la sphère privée ou intime », 1a. XLII/2010, registre 165051, neuvième époque (du 4 février 1995 au 3 octobre 2011), tome XXXI, mars 2010.

Amérique du Nord



Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

Avocat

Emmanuel GILLET

Docteur en droit, Avocat

OBLON

A FULL SERVICE INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

OVER 50 YEARS OF EXPERIENCE



Oblon has developed strong Artificial Intelligence (AI) patent practice groups in several different industries, including automotive, communication, personal devices, health science, chemistry and security.

ONE OF THE TOP FIRMS PROSECUTING THE MOST AI PATENT APPLICATIONS AT THE USPTO.

Our attorneys regularly publish articles, provide client training, and give lectures on AI.

Recognized as
Industry Leader
for obtaining
most US patents

Strong time-
tested practices,
programs
and systems

Up-to-date with
cutting edge of
patent law
and technology

Experts in patent
litigation, counseling,
post-grant proceedings,
and prosecution

WWW.OBLON.COM

1940 DUKE STREET, ALEXANDRIA, VA 22314

(703) 413-3000

United States International Trade Commission : comprendre les procédures et particularités de ce forum spécialisé

Ben QUARMBY¹

Avocat, Cabinet Molo Lamken LLP, New York

Le contentieux relatif à la propriété intellectuelle porté devant la United States International Trade Commission (ci-après ITC) représente un instrument majeur pour de nombreuses entreprises cherchant à se protéger, sur le marché des États-Unis, contre l'importation de contrefaçons. Ayant longtemps été une juridiction relativement méconnue, l'ITC est devenue très prisée, autant par les acteurs américains que par les acteurs étrangers. De nombreux litiges parmi les plus importants relatifs à la propriété intellectuelle, tant par la taille de leurs enjeux que par leur envergure internationale, incluent désormais des enquêtes devant l'ITC. Cet article présente une vue d'ensemble de cette agence américaine spécialisée dans les investigations d'importations de contrefaçons : sa mission, ses procédures, ses avantages et ses inconvénients.

I. Une Agence fédérale à la mission protectionniste

L'ITC gère toutes les procédures relatives à l'article 337 du Tariff Act de 1930, un ensemble de lois introduites pour protéger le marché américain par le biais, entre autres, de tarifs élevés sur les produits importés. L'ITC est une agence fédérale indépendante et non partisane, siégeant à Washington. Ce n'est pas un tribunal à proprement parler, mais une agence fédérale exerçant des fonctions quasi-judiciaires relatives aux imports des États-Unis, de la même façon que le United States Patent and Trademark Office (ci-après USPTO) est une agence gouvernant les demandes de brevets et de marques, parfois dans un cadre quasi-judiciaire.

L'article 337 du Tariff Act interdit les méthodes et autres actes de concurrence déloyale concernant certains articles importés et vendus aux États-Unis. Ceux-ci incluent la violation de brevets, de marques de commerce et de droits d'auteur, mais également d'autres types de

concurrence déloyale tels que les violations du droit de la concurrence et l'appropriation illicite de secrets commerciaux. En pratique, la grande majorité des enquêtes menées en vertu de l'article 337 ont trait à la violation de brevet. L'ITC n'est pas le forum exclusif pour les contentieux ayant trait à ces sujets – ces contentieux peuvent souvent être initiés, parfois même en parallèle, devant les tribunaux étatiques ou fédéraux de première instance –, mais il offre certaines caractéristiques très attrayantes pour un demandeur.

La procédure établie par l'article 337 comporte trois phases majeures. Dans un premier temps, la Commission décide s'il faut ou non initier une enquête. Dans un deuxième temps, l'enquête est confiée à un juge administratif (« Administrative Law Judge » ci-après ALJ) qui est responsable, dans le contexte d'un contentieux de brevets par exemple, de trancher sur la violation et la validité du brevet du demandeur. Cette phase comprend une période d'enquête (« discovery ») similaire à

¹ L'auteur est avocat associé dans le cabinet MoloLamken LLP à New York, USA. Je remercie Anastasia Pollack et Remy Gerbay, travaillant également au sein du cabinet MoloLamken, pour leur assistance en lien avec cet article.

celle disponible en tribunal fédéral de première instance (« federal district court »), quoique plus accélérée, ainsi qu'une audience permettant à chacune des parties de présenter leurs preuves et leurs témoins à l'ALJ. Dans un troisième temps, la décision du juge administratif est examinée par les commissaires de l'ITC, qui peuvent la confirmer ou l'invalider.

L'ITC est dirigée par six commissaires nommés par le Président des États-Unis pour un mandat de neuf ans. Les enquêtes en vertu de l'article 337 sont instituées à la majorité ou à égalité des voix des commissaires. Une fois l'enquête ouverte, elle est attribuée à l'ALJ en chef, qui désigne un autre ALJ pour présider l'enquête et procéder à une première détermination de la violation. Une procédure devant l'ITC est désignée comme une enquête, et non pas une procédure contentieuse, en ce qu'elle correspond officiellement à une investigation par l'agence fédérale de certaines allégations de concurrence déloyale. Dans ses grandes lignes, cependant, et sujet à certaines différences que nous aborderons ci-dessous, une investigation ressemble assez fortement à une procédure contentieuse classique devant un tribunal fédéral de première instance.

L'ITC étant un organisme administratif, une tierce partie est impliquée dans le litige : l'Office of Unfair Import Investigations (ci-après OUII). L'OUII intervient à la demande de l'ITC, mais ne travaille pas pour l'ALJ et n'est affilié à aucune partie privée. L'OUII est une partie représentant l'intérêt public. En tant que telle, celle-ci participe à tous les aspects de l'enquête et prend position sur toutes les questions de fond, notamment en formulant des recommandations à l'ALJ et à la Commission.

Les différences les plus importantes entre une enquête en vertu de l'article 337 de l'ITC et une action en contrefaçon de brevet devant un

tribunal fédéral, par exemple, sont que l'ITC est un organisme administratif, qui rend une décision rapide et quasi-jurisdictionnelle, et qui a compétence in rem. De plus, l'ITC a le pouvoir d'émettre des ordonnances d'exclusions générales¹ et limitées, ainsi que des ordonnances de cesser et de s'abstenir, exécutoires par les services des douanes à chaque port d'entrée aux États-Unis.

Cependant, contrairement à un tribunal fédéral de première instance, l'ITC ne peut pas accorder de dommages-intérêts. Ses décisions en matière de brevets ne sont pas res judicata, et la décision de l'ITC peut être invalidée par le Président sur des fondements de l'ordre public général (« public policy² »). En revanche, comme une décision d'un juge de tribunal fédéral de première instance, la décision de l'ITC peut être soumise à un appel devant une cour d'appel spécialisée : la United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

II. Un Forum prisé des demandeurs en propriété intellectuelle

L'ITC est devenue, au cours des 20 dernières années, un forum très prisé par les demandeurs en propriété intellectuelle. Cet intérêt est dû en partie à la plus courte durée des procédures portées devant cette juridiction comparée aux cours fédérales de première instance, ainsi qu'aux sanctions particulières que cette juridiction est habilitée à prononcer.

A. Une popularité soutenue

Depuis 1974 et l'introduction de modifications ayant pour but de rendre l'ITC plus attrayant pour les fabricants nationaux, plus de 1 200 enquêtes au titre de l'article 337 ont été ouvertes. L'année 2018, à elle seule, a vu l'ouverture de 130 enquêtes, ce qui va bien au-delà des moyennes du début des années 2000³.

¹ « Exclusion orders » : ordres destinés à bloquer l'importation de certains produits.

² Pour un traitement approfondi de l'article 337 et des enquêtes qui en découlent, nous conseillons vivement l'excellent ouvrage : A. Soucie, P. Qualey, *Unfair*

Competition and the ITC - a Treatise on Section 337 Actions, Thomson Reuters, 2019.

³ ITC, Section 337 Statistics: Number of New, Completed, and Active Investigations by Fiscal Year : https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_number_new_completed_and_active.htm.

[V. tableau 1, p. 33]

Ces enquêtes ont trait aux brevets, aux marques, aux secrets commerciaux, aux dessins et modèles et à la concurrence déloyale. Mais les activités de l'ITC concernent majoritairement les enquêtes liées à la violation des brevets, comme les statistiques de l'agence le démontrent⁴ :

[V. tableau 2, p. 33]

Les enquêtes au titre de l'article 337 de l'ITC ont un caractère très particulier. Il existe bien sûr des similitudes entre ces enquêtes et les actions en justice devant les tribunaux fédéraux fondées sur les droits de propriété intellectuelle, mais il est nécessaire de comprendre les facettes uniques de l'ITC pour faire valoir ses droits ou se défendre devant ce forum.

B. Un Forum rapide

La particularité la plus notable d'une enquête à l'ITC est qu'elle est comparativement très rapide. L'audience devant l'ITC a généralement lieu 9 ou 10 mois après l'institution de la procédure. La date précise du procès dépend en grande partie de la date cible ("target date"), soit la date à laquelle la Commission doit rendre sa décision définitive.

Cette date cible est fixée par l'ALJ peu de temps après le commencement de la procédure. Toutes les autres dates du calendrier de procédure découlent de cette date cible. La décision initiale de l'ALJ ("initial determination") sur le fond de l'affaire aura lieu environ 2 mois après l'audience principale. La Commission de l'ITC disposera alors de 4 mois à compter de la décision initiale pour examiner cette décision. Si un dossier a une date cible de 16 mois, la décision initiale de l'ALJ sera due 12 mois après l'institution et

l'audience aura lieu environ 9 à 10 mois après l'institution.

Peu de temps après l'institution, l'ALJ publie un calendrier de procédure. Les dates figurant au calendrier indiquent aux parties toutes les dates clés. Par exemple, tous les calendriers des procédures incluront des dates pour l'échange de rapports d'experts, l'interruption des enquêtes préalables, la présentation des déclarations préalables à l'audience et l'échange de pièces proposées.

[V. tableau 3, p. 34]

C'est ce système qui permet aux procédures portées devant l'ITC de ne pas excéder en moyenne 10 à 14 mois⁵, soit une durée nettement inférieure à celle des procédures portées devant les tribunaux fédéraux de première instance. Par exemple, devant les tribunaux fédéraux du District du Delaware, un forum très prisé en matière de brevets, la durée médiane séparant le dépôt de la demande et l'audience sur le fond est de 2,1 ans. Ce chiffre est de 2,2 ans pour le District Est du Texas (E.D. Tex.), de 2,7 ans pour le District Nord de la Californie (N.D. Cal., y compris San Francisco), de 4 ans pour le District Nord de l'Illinois (N.D. Ill., y compris Chicago) et de 2,4 ans pour le district Sud de New York (S.D.N.Y. y compris la ville de New York)⁶.

Qui dit rapide ne dit pas nécessairement moins cher. En moyenne, les frais relatifs aux procédures portées devant l'ITC (comprenant honoraires d'avocats, frais d'experts, timbre judiciaire etc.) sont à peu près équivalents à ceux d'un litige porté devant un tribunal de district fédéral de première instance. Ceci étant dit, devant un tribunal de district, les parties ont généralement l'avantage de pouvoir répartir ces frais sur plusieurs années. Il n'en demeure pas moins que l'ITC reste un forum beaucoup plus rapide pour un demandeur

⁴ ITC, Section 337 Statistics: Types of Unfair Acts Alleged in Active Investigations, FY 2006-FY 2015 : https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_types_unfair_acts_alleged_active.htm.

⁵ ITC, Section 337 Statistics: Average Length of Investigations :

https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_average_length_investigations.htm.

⁶ PWC, « 2018 Patent Litigation Study », p. 14 : <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>.

désirant exercer une forte pression sur les parties défenderesses.

C. Des sanctions judiciaires puissantes

Une autre particularité des enquêtes de l'article 337 concerne les pouvoirs de sanction dont disposent les commissaires de l'ITC. En effet, les deux seules sanctions pouvant être prononcées par l'ITC sont une ordonnance d'exclusion (« exclusion order ») et une ordonnance de cesser et de s'abstenir (« cease and desist order »). Ces sanctions constituent des mesures particulièrement efficaces.

Les ordonnances d'exclusion visent à interdire l'importation de contrefaçons sur le territoire américain. Elles sont de deux types : générales ou limitées. Les ordonnances d'exclusion générale (« general exclusion order ») sont avantageuses en ce qu'elles interdisent l'importation de tous les produits contrefaits ou non compétitifs, quelle que soit leur source. Elles constituent donc le recours disponible le plus efficace. Les ordonnances d'exclusion générale sont publiées lorsqu'une large exclusion est nécessaire pour empêcher le contournement d'une ordonnance d'exclusion limitée ou lorsqu'il y a une violation régulière de l'article 337 et qu'il est difficile d'identifier la source des produits contrefaits⁷. Les ordonnances d'exclusion limitée (« limited exclusion order ») sont, en revanche, le recours le plus commun et interdisent uniquement l'importation de produits contrefaits par une partie identifiable qui a été jugée en violation de l'article 337.

Quant aux ordonnances de cesser et de s'abstenir, elles peuvent être émises soit conjointement à une ordonnance d'exclusion, soit indépendamment d'une telle mesure. Ces ordonnances sont communément utilisées lorsque le défendeur est présent sur le territoire des États-Unis. Elles ciblent en général des parties spécifiques disposant d'un inventaire commercialement important de produits importés et sont destinées à empêcher le

défendeur de se livrer à des actes de concurrence déloyale aux États-Unis, tels que la vente ou la distribution de produits.

III. Une juridiction étendue

A. Compétence juridictionnelle

Une autre particularité de l'ITC est l'étendue limitée de sa compétence. Afin de pouvoir ouvrir une enquête au titre de l'article 337, le demandeur doit pouvoir alléguer l'existence de « méthodes de concurrence déloyales ou d'actes de concurrence déloyale dans l'importation d'articles [...] aux États-Unis, ou lors de la vente pour importation, ou de la vente aux États-Unis après l'importation par le propriétaire, l'importateur ou le destinataire. » Alors que la juridiction territoriale de chaque tribunal fédéral de district est limitée à un district, un État entier ou une portion d'un État, selon les districts, la compétence de l'ITC dans les enquêtes en vertu de l'article 337 est à la fois *in rem* et nationale.

B. Jurisdiction *in rem / ratione materiae*

La compétence sur une propriété spécifique, appelée compétence *in rem*, correspond au pouvoir d'un tribunal ou d'une agence de statuer sur une affaire particulière impliquant un bien spécifique qui est sous le contrôle de la cour ou de l'agence. Lorsqu'un article importé accusé se trouve sur le territoire national ou sous le contrôle de l'ITC, l'agence peut exercer sa compétence réelle sur l'article importé, ce qui fournit une base légale pour émettre une ordonnance d'exclusion de l'ITC à l'encontre d'importations futures du même type. Même lorsque l'article importé n'est pas réellement présent aux États-Unis, l'ITC considère que l'importation est présente de manière constructive du fait de sa vente et de son importation imminente.

⁷ États-Unis, US Code, Title 19 *Customs Duties*, § 1337 *Unfair practices in import trade* (d)(2); États-Unis, Code of Federal Regulations, Title 19 *Customs Duties*, § 210.50

Commission action, the public interest, and bonding by respondents (c).

C. Jurisdiction *ratione personae*

La compétence juridictionnelle sur des personnes spécifiques, la juridiction *in personam*, est le pouvoir d'un tribunal ou d'une agence lui permettant de trancher un litige particulier impliquant des personnes particulières qui sont sous le contrôle du tribunal ou de l'agence. Dans la plupart des enquêtes menées en vertu de l'article 337, l'ITC a compétence personnelle sur toutes les parties qui ont été signifiées, en personne ou par courrier, de l'avis d'enquête et de la demande émis par l'ITC ou sur celles qui comparaissent, en personne ou par l'entremise d'un conseil, pour participer à l'enquête. Un défendeur qui a été signifié, mais qui ne répond pas ou qui décide de ne pas participer à l'investigation aura l'opportunité de démontrer pourquoi l'ITC ne devrait pas trouver la partie en défaut. Si la partie n'offre pas de raisonnement suffisant, l'ALJ prendra une décision initiale confirmant le défaut de participation, ainsi que la renonciation du défendeur à son droit d'apparaître dans l'enquête et de celui de contester les allégations du demandeur.

Il est à noter que dans certains cas, la signification du processus n'est ni établie ni confirmée. Tel est le cas quand les parties, souvent des défendeurs étrangers, ne répondent pas à la demande et ne comparaissent pas devant l'ITC. Dans ces hypothèses, la juridiction personnelle fait défaut, ce qui peut limiter le pouvoir légal de l'ITC aux ordonnances de cesser et de s'abstenir, imposant ainsi aux parties de cesser toute pratique déloyale en matière d'importation pour le produit importé faisant l'objet de la demande.

IV. Violation de l'article 337 – Éléments de preuve

Les éléments de preuve nécessaires à une violation de l'article 337 varient selon la nature des droits en question.

Droit issu de la Loi Fédérale. Le premier cas de figure concerne les droits de propriété intellectuelle basés sur une loi fédérale. Les éléments de preuve dans une enquête, en vertu de l'article 337 fondée sur la loi fédérale, sont : (1) un acte ou une méthode de concurrence déloyale, (2) un produit importé, et (3) si la propriété intellectuelle en question est exploitée par une industrie nationale existante. La preuve d'un dommage actuel ou d'une menace de dommage à une branche de production nationale existante n'est pas nécessaire dans de tels cas, bien qu'elle puisse l'être dans les cas où l'acte de concurrence déloyale ne concerne pas un droit de propriété intellectuelle fondé sur une loi fédérale, par exemple une violation de loi de marque de droit commun.

La majorité des enquêtes de l'ITC porte sur des violations présumées des droits reconnus dans les lois de brevets américaines. Les brevets d'utilité comme les brevets de conception peuvent être revendiqués dans les enquêtes en vertu de l'article 337, bien que les enquêtes portant sur des brevets d'utilité soient beaucoup plus courantes.

Droit Commun. Les enquêtes de l'ITC peuvent également être fondées sur la violation présumée de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas basés sur des lois fédérales. Par exemple, l'interdiction des actes de concurrence déloyale prévue par l'article 337 a été interprétée comme incluant l'appropriation illicite de secrets commerciaux⁸. Les enquêtes ont également été étendues à des droits non statutaires, tels que les marques commerciales et les marques de droit commun, ainsi que pour la publicité trompeuse, la publicité mensongère et d'autres délits commerciaux.

L'article 337 interdit les méthodes et les actes de concurrence déloyale lors de l'importation d'articles aux États-Unis ou de la vente de tels articles par le propriétaire, l'importateur ou le destinataire dont la menace ou l'effet est de :

⁸ *TianRui Group Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 661 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011).

- (i) Détruire ou sérieusement endommager une telle industrie aux États-Unis ;
- (ii) Empêcher la création d'une telle industrie ; ou
- (iii) Limiter ou monopoliser les échanges commerciaux aux États-Unis.

L'importation d'un seul produit litigieux accusé peut satisfaire à l'exigence d'importation⁹.

Il est important de noter que même si des actes présumés de concurrence déloyale doivent être commis en lien avec l'importation des articles incriminés, la compétence de l'ITC peut exister même avant l'importation ou la vente des articles incriminés, lorsque cette importation ou cette vente est imminente et menace de causer un dommage important au demandeur¹⁰. Une violation de l'article 337 peut en outre être constatée lorsqu'un fabricant étranger vend des marchandises de contrefaçon à une société de commerce étrangère en sachant que les marchandises seront ensuite exportées aux États-Unis, même si le fabricant n'exporte pas lui-même ni ne traite directement avec les importateurs des États-Unis¹¹. La compétence peut également être établie sur un acheteur national d'un article incriminé quelque temps après l'importation ou la vente, lorsqu'une seule unité du produit concerné a une valeur marchande importante et / ou si l'acheteur national est assez directement impliqué dans l'importation ou la vente antérieure pour qualifier raisonnablement l'acheteur national d'importateur au sens de l'article 337.

Production Nationale. Les enquêtes de l'ITC sont limitées aux situations affectant la production nationale (« domestic industry »). Comme l'indique le Congrès dans l'amendement à l'article 337 de 1988 : « Le but de la Commission est de trancher les différends commerciaux entre les industries américaines

et celles qui cherchent à importer des marchandises de l'étranger. Le maintien de l'exigence que la loi soit utilisée pour le compte d'une industrie aux États-Unis conserve ce lien essentiel¹² » .

Selon le type de droits revendiqués, il faut satisfaire à deux séries de critères. Une série s'applique aux enquêtes portant sur des brevets et des droits d'auteur enregistrés au niveau fédéral, des marques, des dessins ou modèles. Une seconde série s'applique aux enquêtes portant sur toutes les autres formes d'actes de concurrence déloyale et méthodes de concurrence déloyale, y compris l'appropriation illicite de secrets commerciaux, l'infraction à la convention commerciale et la violation des lois de la compétition.

Les critères de l'industrie nationale pour les violations fondées sur les brevets et les droits d'auteur et marques de commerce sont codifiés aux paragraphes 337 (a) (2) et (a) (3). L'article 337 (a) (2) exige que la demande démontre qu'une branche de production nationale, se rapportant à chaque brevet, droit d'auteur, marque ou dessin ou modèle revendiqué, existe ou soit en cours d'établissement¹³. Quant à la section 337 (a) (3), elle définit l'existence d'une branche de production nationale : « Une industrie aux États-Unis est considérée comme existante s'il existe aux États-Unis, en ce qui concerne les articles protégés par le brevet, les droits d'auteur, la marque déposée, [...] ou la conception concernée, (A) un investissement important dans des installations et des équipements, (B) un emploi important de main-d'œuvre ou de capital, ou (C) un investissement important dans son exploitation, y compris l'ingénierie, la recherche et le développement ou l'octroi de licences »¹⁴ .

La Commission interprète les critères de l'industrie nationale aux paragraphes 337 (a) (3) (A) et (B) comme incluant à la fois un « volet

⁹ *Road Milling Machines*, Inv. No. 337-TA-1067, Order No. 23 at 14 (Feb. 15, 2018).

¹⁰ *Inkjet Cartridges*, Inv. No. 337-TA-723, ID at 17 (June 10, 2011).

¹¹ *Ride-On Toy Vehicles*, Inv. No. 337-TA314, Comm'n Op. at 4-5 (Apr. 9, 1991).

¹² S. Rep. No. 100-71, at 129 (1987).

¹³ États-Unis, US Code, Title 19 *Customs Duties*, § 1337 *Unfair practices in import trade* (a)(2).

¹⁴ États-Unis, US Code, Title 19 *Customs Duties*, § 1337 *Unfair practices in import trade* (a)(3).

économique » (qui nécessite une certaine activité économique) et un « volet technique » (qui nécessite une activité liée à des articles protégés par le droit de propriété intellectuelle en question). Plus précisément, le demandeur doit démontrer que lui ou d'autres personnes agissant en son nom ont fait un investissement important dans des installations, de l'équipement, de la main d'œuvre ou du capital aux États-Unis (« le volet économique ») en lien avec les produits protégés par le droit de propriété intellectuelle (« le volet technique »)¹⁵. Afin de satisfaire le critère économique, un demandeur peut se fonder sur ses propres investissements et emplois, ainsi que sur les investissements et les emplois réalisés par les titulaires d'une licence de brevet. Il est, par contre, incertain qu'un demandeur puisse se fonder sur les activités et les investissements de sous-traitants.

L'article 337 (a) (1) (A), quant à lui, s'applique lorsque la violation alléguée est fondée sur une méthode de concurrence déloyale portant sur autre chose qu'un brevet, un droit d'auteur, une marque, ou un dessin ou modèle. Le demandeur doit alors prouver que le défendeur s'est livré à des activités présentant un risque de : (i) destructions ou de dommages importants à une industrie aux États-Unis, (ii) empêcher la création d'une telle industrie/activité, ou (iii) restreindre ou monopoliser les échanges et le commerce aux États-Unis¹⁶. Il n'y a pas de volet technique : il n'est pas nécessaire que la branche de production nationale utilise ou incarne les droits de propriété intellectuelle ou les droits que l'on cherche à faire respecter.

V. Avantages et Inconvénients des Enquêtes en Vertu de l'Article 337

Les principaux avantages d'une enquête en vertu de l'article 337 sont les suivants : (1) elle offre une décision raisonnablement rapide, (2) elle offre un recours efficace qui exclura du

marché américain l'importation en cause, (3) elle offre l'opportunité d'un procès devant un ALJ qualifié, et (4) elle n'exclut pas la possibilité d'engager une procédure parallèle devant un tribunal fédéral de première instance.

Les remèdes sont particulièrement intéressants. La preuve de la violation de la loi, sous réserve d'un constat d'intérêt public positif de la Commission et de l'approbation du Président, donnera lieu à une ordonnance d'exclusion permanente ou temporaire et/ou à une ordonnance de cesser et de s'abstenir excluant des États-Unis les articles contrefaits ou les concurrents abusifs. La compétence in rem de l'ITC s'attache aux produits litigieux et donne lieu à une ordonnance qui peut éviter d'engager de nombreuses actions en justice contre différents importateurs du même produit, ou presque, cherchant à entrer aux États-Unis en différents endroits. Enfin, une fois que l'ITC aura rendu une conclusion finale positive, l'ordonnance d'exclusion sera exécutée par le US Bureau of Customs and Border Protection, qui fait partie du Department of Homeland Security. Par comparaison, un jugement affirmatif par un tribunal de district nécessiterait l'ouverture d'une procédure pour outrage au tribunal dans le cas d'une récidive de la part d'un défendeur ou une nouvelle action sur le fond dans le cas d'une violation par une nouvelle partie.

Parmi les inconvénients possibles de l'ITC, on peut citer les obligations en matière de découverte. Bien que les ordonnances de protection de la Commission soient généralement efficaces pour protéger les informations commerciales confidentielles, la découverte par les parties interrogées durant les procédures peut toucher des domaines extrêmement confidentiels de leurs activités commerciales et techniques. La rapidité exceptionnelle de la procédure tend aussi à imposer à toutes les parties un inconvénient considérable, dans la mesure où

¹⁵ États-Unis, US Code, Title 19 *Customs Duties*, § 1337 *Unfair practices in import trade* (a)(2), (a)(3). *Coaxial Cable Connectors*, Inv. No. 337-TA-650, Comm'n Op. at 38 (April 14, 2010).

¹⁶ États-Unis, US Code, Title 19 *Customs Duties*, § 1337 *Unfair practices in import trade* (a)(1)(A).

l'investigation, parfois importante, a lieu dans un délai relativement court et exige beaucoup de temps et d'attention.

Bien que l'article 337 prévoit une décision beaucoup plus rapide qu'une action en contrefaçon de brevet devant un tribunal fédéral de première instance, elle laisse moins de temps pour l'enquête et la présentation des preuves en vue d'une audience. Une telle décision accélérée peut être désavantageuse pour une partie confrontée à une affaire difficile ou qui a de multiples preuves à apporter. Les procédures de l'ITC sont également parfois plus coûteuses que les actions devant les tribunaux de district, car elles requièrent l'attention d'un plus grand

nombre d'avocats qualifiés sur une période plus courte.

Enfin, la décision de la Commission n'est pas *res judicata*. Une détermination par l'ITC de la violation d'un brevet, par exemple, ne lie pas un tribunal de district fédéral. Pour cette raison, une action en contrefaçon peut être intentée, par le même demandeur pour les mêmes problèmes de contrefaçon de brevet, simultanément, avant ou après une procédure au titre de l'article 337 devant l'ITC. Cela dit, les cours de district fédéral choisissent en général de mettre leur procédure en suspens pendant l'enquête ITC, afin d'éviter de gaspiller des ressources judiciaires sur un procès partiellement duplicatif.

B. Q.

Tableau 1

Number of New, Completed, and Active Investigations by Fiscal Year (Updated Quarterly)

Fiscal year	New Complaints and Investigations and Ancillary		Active Investigations
	Ancillary Proceedings	Proceedings Completed	
2006	40	30	70
2007	33 ^a	35	73
2008	50	38	89
2009	37	43	89
2010	58	52	103
2011	78	58	129
2012	56	57	129
2013	52	72	124
2014	49 ^b	59	100
2015	47	50	88
2016	79	64	117
2017	64	61	117
2018	74	61	130
2019	58	60	127

Source: USITC, *Budget Justifications*, FY 2008–FY 2016; USITC, *Performance and Accountability Report*, FY 2006–FY 2010; USITC, *Annual Performance Report*, FY 2011–FY 2012; USITC, *Annual Performance Plan FY 2014–2015 and Annual Performance Report*, FY 2013; USITC, *Annual Performance Plan FY 2015–2016 and Annual Performance Report*, FY 2014; USITC, *Year in Review*, FY 2006–FY 2010; *U.S. International Trade Commission FY 2011 At A Glance*; *U.S. International Trade Commission FY 2012 At A Glance*; *U.S. International Trade Commission FY 2013 At A Glance*.

Tableau 2

Types of Unfair Acts Alleged in Active Investigations by Fiscal Year (Updated Annually)

Fiscal Year	Solely Patent Infringement	Solely Trademark Infringement	Solely Trade Secret Misappropriation	Patent, Trademark or Copyright Infringement, Trade Secret Misappropriation, and/or Other Unfair Acts	Copyright Infringement, Trade Secret Misappropriation, Unfair Competition, False Advertising and/or Other Unfair Acts
2006	60	4	-	6	-
2007	63	4	-	6	-
2007	79	6	1	3	-
2008	79	6	1	3	-
2009	77	3	1	2	2
2010	94	1	1	5	2
2011	126	2	-	-	1
2012	119	3	1	4	2
2013	113	2	2	3	4
2014	93	1	1	4	1
2015	71	7	1	9	-
2016	97	3	3	10	4
2017	102	1	1	8	5
2018	119	0	2	3	6
2019	110	3	4	5	5

Source: USITC, *Year in Review*, for Fiscal Years 2006–2010; *U.S. International Trade Commission FY 2011 At A Glance*; *U.S. International Trade Commission FY 2012 At A Glance*; *U.S. International Trade Commission FY 2013 At A Glance*; and USITC, 337Info.

Tableau 3

Updated: 10/16/2019
 Commission Meeting Notices
 Public Notices of Commission Meetings and Hearings
 Commission Rules & Procedure Changes

Average Length of Investigations by Fiscal Year, Completion Time (in Months) (Updated Quarterly)

Fiscal Year	Investigations Completed on Merits ^a	Shortest ^a	Longest ^a	Average ^a	Average for all Investigations ^c
2006	12	3.5	19.0	12.0	11.2
2007	12	8.0	23.5	16.6	12.0
2008	15	6.0	28.0	16.7	13.2
2009	16	3.5	28.5	17.9	10.4
2010	22 ^b	6.4	25.4	18.4	12.5
2011	17	5.2	24.2	13.7	9.9
2012	22	2.6	28.9	16.7	12.6
2013	21	4.3	30.1	19.7	13.3
2014	18	7.4	23.9	17.1	13.9
2015	11	5.6	21.9	15.6	11.4
2016	16	4.4	21	15.8	10.8
2017	16	3.7	27.2	15.1	10.3
2018	21	5.3	21.4	15.85	11.2
2019	22	9.4	29.3	17.7	14.1

Asie



Comité Régional Asie

Shujie FENG

*Professeur de droit, Université Tsinghua
(Pékin)*

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

*Maître de conférences à l'Université de
Kyushu*

L'amélioration du règlement des litiges relatifs aux inventions de salariés en Chine

Zhe DAI

*Maître de conférences à Jinan Université
(Province du Guangdong, République populaire de Chine)
Docteur en droit*

La résolution des litiges relatifs aux inventions de salariés est cruciale dans le règlement des conflits concernant les inventions. Mais, en Chine, elle souffre d'un certain nombre de défauts. Les différentes procédures existantes nécessitent d'être aménagées et coordonnées afin de les rendre plus efficace. De plus, en vue de résoudre ces litiges sans détériorer la relation de travail, il est nécessaire d'introduire le mécanisme de la commission de conciliation en Chine.

INTRODUCTION

Actuellement, la partie la plus importante des inventions est réalisée par des employés. Dans les pays développés, les inventions de salariés représentent plus de 80% du nombre total des inventions. Par exemple, aux États-Unis, en 2015, l'Office des brevets et des marques a accordé un total de 298.407 brevets d'invention, parmi lesquels ceux de salariés représentaient 93,67%¹. En France, le pourcentage d'inventions de salariés a atteint 90% dès les années 1990². C'est le même cas en Chine. Aujourd'hui, la proportion d'inventions de salariés dans l'ensemble des inventions a déjà dépassé 90%³. Les litiges relatifs aux inventions de salariés occupent une grande partie des litiges relatifs aux inventions. Il existe aujourd'hui différentes voies pour résoudre les litiges concernant les inventions de salariés en Chine. Toutefois, ces procédures de règlement des litiges ne peuvent pas répondre aux besoins particuliers en matière d'inventions de salariés (I). Par ailleurs, la spécificité des litiges entre l'employeur et

l'inventeur salarié nous conduit à réfléchir sur la nécessité de mettre en place en Chine un mécanisme spécial, à l'instar des expériences étrangères. Nous pensons à la mise en place d'une commission de conciliation (II).

I. L'aménagement existant des différentes voies pour le règlement de litiges en matière d'inventions de salariés en Chine

La saisine de l'arbitrage du travail ou de la juridiction civile sont les moyens principaux pour régler les litiges entre les employeurs et les salariés en Chine. Toutefois, les lois actuelles chinoises ne définissent pas le rôle de l'arbitrage du travail dans la résolution des litiges relatifs aux inventions de salariés. La procédure judiciaire souffre également d'inconvénients et mérite d'être revue (A). Il est donc nécessaire de tenter de trouver des solutions appropriées pour résoudre ces problèmes (B).

¹ V. United States Patent and Trademark Office, Patenting by organizations (Utility Patents) 2015, URL: https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/top_o_15.pdf, visité le 3 oct. 2017.

² V. J. Thyraud, Rapport n° 233 (1989-1990) fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 avril 1990, p. 57.

³ V. l'Office national chinois de la propriété intellectuelle, Rapport annuel 2016, URL: <http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/2016/201705/P020170505541250020396.pdf>, visité le 20 août 2017.

A. Les problèmes existants dans la résolution des conflits sur les inventions de salariés

Dans la résolution des litiges sur les inventions de salariés en Chine, il existe une confusion sur le rôle de l'arbitrage du travail. Certains règlements régionaux ont rejeté la compétence de l'arbitrage du travail, tandis que d'autres reconnaissent sa compétence. D'ailleurs, pour régler les litiges du travail en Chine, l'arbitrage du travail est une procédure nécessaire et obligatoire avant la saisine de la juridiction, et cela peut engendrer un conflit entre l'arbitrage du travail et la juridiction (i). De plus, la compétence de la procédure judiciaire à cet égard en Chine est limitée. Il est également à noter que le coût de la voie judiciaire est élevé, et pour l'inventeur salarié, le risque de perdre son travail n'est pas négligeable (ii).

i. L'absence de définition du rôle de l'arbitrage de travail dans la résolution des litiges relatifs aux inventions de salariés

La résolution des litiges du point de vue du droit de travail. Les différends relatifs aux inventions de salariés sont générés dans le cadre d'une relation de travail. À cet égard, certains partisans ont préconisé le recours au mécanisme de règlement des différends en matière de droit du travail pour régler les conflits sur les inventions de salariés. Selon le député français Alain Chénard, « ce sont logiquement les juridictions prud'homales plutôt que les juridictions civiles qui devraient être saisies des conflits survenant entre les inventeurs salariés et leurs employeurs »⁴. En Chine, le recours à l'arbitrage du travail est le moyen principal du règlement des litiges entre les employeurs et les salariés. Certains

chercheurs ont ainsi soutenu l'intervention de l'arbitrage du travail dans la résolution du conflit des inventions de salariés. Par exemple, selon le professeur LIU Chuntian, le président de l'Association chinoise de recherche en propriété intellectuelle, « lorsqu'un conflit entre l'employeur et l'inventeur salarié survient, les deux parties peuvent d'abord négocier et régler le conflit selon l'accord du contrat de travail. Si la négociation échoue, les deux parties peuvent saisir un arbitrage du travail »⁵.

L'existence des recours à l'arbitrage du travail en Chine. Selon la loi chinoise sur la médiation et l'arbitrage des conflits du travail, celle-ci est applicable pour résoudre les conflits liés à la rémunération du travail, aux accidents du travail, aux frais médicaux, à la compensation économique, etc.⁶. Il semble que la loi n'interdit pas aux employeurs et aux salariés de recourir à l'arbitrage du travail pour régler un litige lié aux inventions de salariés. Dans la pratique, il y a des inventeurs salariés qui saisissent l'arbitrage du travail pour résoudre les conflits sur la rémunération supplémentaire. Par exemple, dans une affaire, l'inventeur HE Haijun a eu recours à l'arbitrage du travail pour demander une rémunération supplémentaire. La Commission d'arbitrage du travail a accepté de régler ce conflit. En estimant que le formulaire d'approbation de la rémunération n'avait pas été signé par le responsable de la société, elle a ainsi décidé que l'inventeur n'avait pas le droit de revendiquer la rémunération et a rejeté sa demande⁷. Dans une autre affaire, l'inventeur salarié ZHAN Guangqian a saisi l'arbitrage du travail pour demander à l'employeur de lui payer une rémunération. La commission de l'arbitrage du travail a également donné sa décision dans laquelle elle a rejeté la demande de

⁴ La prise de parole de A. Chénard, Débats parlementaires de l'Assemblée nationale, 1re Séance du Mardi 16 Mai 1978, *JORF*, p.1700.

⁵ Cité par H. Li, dans « Le débat sur la législation particulière pour les inventions de service », URL: <http://www.legalweekly.cn/index.php/Index/article/id/9587>, visité le 9 sept. 2018.

⁶ V. la loi chinoise sur la médiation et l'arbitrage des conflits de travail, art. 53.

⁷ Cité dans l'arrêt de la Cour intermédiaire de Changzhou, *H-J. He c/la société de Bombardier de Jiangsu*, arrêt n°164, 2014.

l'inventeur⁸. Dans les deux affaires les inventeurs salariés non satisfaits des décisions de l'arbitrage ont saisi les juridictions compétentes à l'encontre de leurs employeurs respectifs.

Les controverses sur l'admission du recours à l'arbitrage du travail. Toutefois, selon certains règlements régionaux, l'arbitrage du travail n'est pas compétent pour régler les conflits concernant les inventions de salariés. Par exemple, après la modification de 2010, le règlement de la province de Jiangsu prévoit clairement que les conflits entre employeurs et travailleurs, en raison de la répartition des intérêts des droits de propriété intellectuelle, ne sont pas des conflits du travail⁹. De la sorte, ces conflits sont exclus de la compétence de l'arbitrage du travail au Jiangsu. Cependant, dans les autres provinces chinoises, en l'absence d'une définition précise de l'arbitrage du travail dans la loi positive nationale, les parties à la relation de travail ne savent pas s'ils peuvent saisir l'arbitrage du travail. Il faut donc clarifier le rôle de ce dernier dans la résolution des conflits sur les inventions de salariés. Si l'arbitrage du travail est admis pour régler les litiges concernant les inventions de salariés, cela peut causer un conflit entre l'arbitrage du travail et la procédure judiciaire. Selon la loi chinoise sur le travail, l'arbitrage du travail est une procédure obligatoire avant la procédure judiciaire¹⁰. Un litige en matière de droit du travail ne peut être directement porté devant le tribunal, mais il doit d'abord être soumis à l'arbitrage du travail. Ce n'est que lorsque l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision arbitrale qu'elle peut saisir la juridiction. Quant à la procédure judiciaire, selon l'avis de la Cour suprême chinoise, les tribunaux sont

compétents pour régler « les conflits concernant la récompense et la rémunération des inventions de service »¹¹. Ainsi, lorsqu'un conflit sur la rémunération des inventions de salariés survient, les parties concernées peuvent directement saisir le tribunal sans recourir au préalable à l'arbitrage du travail. Force est de constater que cette disposition est en contradiction avec la loi chinoise sur le travail, qui prévoit que l'arbitrage du travail est une procédure préalable de la procédure judiciaire dans la résolution des litiges du travail. Dans ce cas, comment articuler l'arbitrage du travail et la procédure judiciaire ? La loi chinoise n'a pas donné de réponse. Il convient de rechercher une solution pertinente pour clarifier la relation entre les deux procédures appliquées aux inventions de salariés.

ii. L'imperfection de la procédure judiciaire dans la résolution des conflits concernant les inventions de salariés

La compétence limitée de la procédure judiciaire. Selon l'avis de la Cour suprême chinoise, mis à part les conflits sur la rémunération, les tribunaux sont également compétents pour régler des conflits sur l'attribution du droit de demander un brevet et sur l'attribution du droit de brevet¹². Toutefois, cette compétence des tribunaux semble trop limitée. D'une part, le législateur ne tient compte que des conflits sur l'attribution du droit après la demande de brevet. Lorsqu'une invention de salarié ne fait pas l'objet d'une demande de brevet, le législateur ne précise pas si les parties concernées peuvent saisir la juridiction ou non. Le législateur a ignoré les conflits sur l'attribution du droit à la demande

⁸ Cité dans l'arrêt de la Cour supérieure de Chongqing, *G. Zhan c/ la société de palier de Chang Jiang de Chongqing*, arrêt n°12, 2013.

⁹ V. le règlement de Jiangsu pour la mise en œuvre de l'arbitrage relatives au conflit du travail, art. 4(7).

¹⁰ V. la loi chinoise sur le travail, art. 79 : « Une fois qu'un conflit de travail survient, les parties concernées peuvent demander à la commission de médiation de leur unité. Si le conflit ne peut pas être réglé par la médiation et que l'une des parties demande un

arbitrage, la demande peut être déposée auprès de la commission d'arbitrage de travail. Chacune des parties dans l'affaire peut également saisir directement à la commission d'arbitrage de travail. La partie qui s'oppose à la décision de la commission d'arbitrage du travail peut intenter un procès devant un tribunal ».

¹¹ L'interprétation de la Cour suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi au procès des différends en matière de brevets, art. 1(7).

¹² V. *Ibid*, art. 1(1)-(2).

de brevet et du droit à la confidentialité de l'invention. D'autre part, les tribunaux chinois ne sont pas compétents pour régler les conflits sur l'application du système des inventions de salariés. Le législateur ne tient compte que des conflits issus de l'application des règles de fond du système, non pas des conflits issus de l'application des règles procédurales. Lorsque l'une des deux parties n'assume pas son obligation procédurale, telle que l'obligation mutuelle de communication, l'obligation mutuelle de confidentialité, etc., il faut que l'autre partie puisse recourir à la juridiction.

Le fort risque de la rupture de la relation de travail. Lorsqu'un conflit se développe entre les deux parties de la relation du travail, la saisine de la juridiction aboutit souvent à la rupture de cette relation. Comme l'a évoqué le professeur Mousseron, « le développement d'un contentieux judiciaire est difficilement compatible avec le maintien de la relation d'emploi »¹³. La subordination constitue le caractère essentiel de la relation du travail. Sous son influence, la voie de la résolution de conflit entre les employeurs et les employés est devenue différente. Dans un cas en dehors des relations de travail, un titulaire du droit de propriété intellectuelle lésé ose saisir la juridiction contre le contrefacteur pour protéger son droit. Au contraire, un salarié qui se trouve dans une position subordonnée n'ose généralement pas saisir la juridiction contre son employeur, même si son intérêt légal est endommagé par l'employeur, puisqu'il craint de perdre son travail. Nous pouvons alors nous interroger : comment peut-on assurer un équilibre entre l'employeur et l'employé ? Lorsqu'un conflit se développe, il faut rétablir l'équilibre sans exercer une influence négative sur leur relation.

¹³ J. M. Mousseron, « Les litiges, dans le nouveau régime des inventions de salariés », Journée d'étude 13 mai 1980 -Paris, *Dossiers Brevets* 1980, III, p.126.

¹⁴ V. la prise de parole de P. Marcihacy, Débats parlementaires de Sénat, Séance du mardi 18 avril 1978, *JORF* p.503.

¹⁵ V. Annexe Tableau V et VI du Code de l'organisation judiciaire (COJ).

B. Les solutions à adopter pour résoudre les problèmes du règlement des conflits sur les inventions de salariés en Chine

Pour résoudre les problèmes que nous avons évoqués plus haut, il faut d'abord clarifier le rôle de l'arbitrage du travail. En fait, l'arbitrage du travail est une procédure qui s'applique spécifiquement aux conflits du travail, mais les conflits relatifs aux inventions de salariés ne relèvent pas purement des conflits du travail. Il est nécessaire de rejeter la voie de résolution de conflits des inventions de salariés par l'arbitrage du travail (i), tout en élargissant la compétence des tribunaux en la matière (ii).

i. L'exclusion de l'arbitrage de travail dans le règlement des conflits sur les inventions de salariés

L'exigence d'une spécialisation. Les litiges sur les inventions de salariés impliquent à la fois une relation de travail et le domaine technologique. Le classement de l'invention dépend en partie de l'analyse de la notion d'invention, analyse dont la technicité nécessite des personnes spécialisées en vue de déterminer précisément les intérêts économiques et techniques de l'invention en cause. Cette exigence aboutit à une relative spécialisation des magistrats dans la juridiction concernant le domaine de la propriété intellectuelle au sein de la juridiction¹⁴. Par exemple, en France, il existe seulement dix tribunaux compétents en matière de propriété intellectuelle¹⁵. Parmi eux, seul le TGI de Paris est compétent pour connaître des actions en matière de brevets d'invention¹⁶. En Chine, trois tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle sont établis à Pékin, Shanghai et Guangzhou. Selon l'ancien Président de la Cour de propriété intellectuelle

¹⁶ COJ, art. 211-6 : « Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ».

de Shanghai, l'une des raisons conduisant l'établissement de ces tribunaux consiste dans la spécialisation de la juridiction en matière de propriété intellectuelle¹⁷. Au contraire, l'arbitrage du travail se concentre sur la résolution des conflits du travail, mais pas des conflits sur les inventions. En l'absence d'une spécialisation, la commission de l'arbitrage du travail n'a pas la capacité suffisante pour résoudre des conflits concernant les inventions. Ainsi, malgré sa capacité à juger les conflits du travail, elle ne justifie pas de la compétence de l'arbitrage du travail pour régler les conflits des inventions de salariés.

L'établissement d'une exception de la compétence de l'arbitrage du travail.

Aujourd'hui, de plus en plus de pays ont exclu la compétence du conseil des prud'hommes pour le règlement des conflits sur les inventions de salariés. La loi autrichienne de 1925 sur les brevets a prévu que les contestations sur les inventions de salariés sont du ressort des tribunaux des prud'hommes¹⁸. Cette disposition a persisté pendant une longue période, la loi autrichienne de 1994 sur les brevets prévoit encore que « lorsque les relations de travail sont fondées sur un contrat privé, les litiges entre employeurs et salariés ou entre salariés, visés aux articles 7 à 17, relèvent de la compétence des tribunaux du travail ». Cependant, après la modification législative, la loi autrichienne en vigueur a supprimé cette

disposition. La France a également exclu la compétence du conseil des prud'hommes pour les litiges liés aux inventions de salariés¹⁹. Même si, en France, il est compétent pour régler tous les différends individuels nés du contrat de travail²⁰, le conseil des prud'hommes ne l'est pas pour connaître les litiges attribués à une autre juridiction par la loi²¹. Selon l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) français, le conflit est soumis à la commission de conciliation ou au tribunal de grande instance (nommé à présent tribunal judiciaire). Cela signifie que le conseil des prud'hommes ne peut pas être saisi pour régler le conflit issu de l'article L.611-7 du CPI²². Partant de cela, le conseil des prud'hommes d'Argenteuil a jugé qu'« il est incompétent pour attribuer la propriété de l'invention litigieuse à l'une ou l'autre des parties »²³. En Chine, le législateur n'a pas encore rejeté l'arbitrage du travail dans la procédure de la résolution des conflits sur les inventions de salariés. Il est souhaitable que la loi affirme de manière explicite cette exclusion. Il suffit d'établir une exception sur la compétence de l'arbitrage du travail, comme l'exception française relative à la compétence du conseil des prud'hommes.

¹⁷ V. X. Wu, « Pourquoi devrions-nous créer un tribunal de la propriété intellectuelle ? », *Qiushi*, 2015, No.11, p. 44.

¹⁸ V. la loi autrichienne du 11 janv. 1897, modifiée par l'amendement du 30 sept. 1925, art. 5 : « Les contestations entre employeurs et employés ou entre employés qui naissent des articles 5b à 5t sont de la compétence des tribunaux de prud'hommes dans les pays où ceux-ci existent et quand le contrat qui lie les parties est de droit privé ; au-delà des limites de la juridiction de ces tribunaux, ce sont les tribunaux ordinaires qui sont compétents. Dans les pays où il n'existe pas de tribunaux de prud'hommes, le tribunal compétent pour tout le pays est celui du chef-lieu, et dans le Burgenland le tribunal de Vienne ».

¹⁹ Voir J. Dragne, « Le droit au brevet », dans *Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés*, Actes du colloque, Paris 5 déc. 2000, Tec & Doc Lavoisier, 2000, p. 17.

²⁰ V. le Code du travail, art. 1411-1 : « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».

²¹ *Ibid.* art. 1411-4.

²² Toutefois, la compétence du conseil de prud'hommes en France n'est pas complètement écartée. Les conflits relatifs aux inventions non brevetables peuvent être saisies au conseil de prud'hommes. Voir l'Organisation internationale du Travail, *La protection de l'auteur et de l'inventeur salariés*, BIT, Genève, 1987, p. 93.

²³ Conseil des prud'hommes d'Argenteuil, 14 juin 1984, *Bourguiba et El Khalki c/S.P.I.*

ii. L'élargissement de la compétence des tribunaux

La confirmation de la compétence de la juridiction pour le règlement de tout conflit sur les inventions de salariés. Afin que les parties dans les conflits puissent recourir directement à la juridiction, la compétence de juridiction devrait couvrir tous les conflits portant sur l'application du système des inventions de salariés, ce qui doit être reconnu dans la loi sur les inventions de salariés. D'une part, il faudrait que les tribunaux puissent régler tous les conflits concernant l'attribution des inventions de salariés, peu importe que l'invention soit gardée sous la forme de secret d'affaire ou sous la protection du brevet. Cela n'est pas encore le cas en Chine. Toutefois, il convient de noter que les tribunaux sont compétents pour les conflits portant sur la rémunération supplémentaire, cette compétence étant confirmée par la Cour suprême chinoise²⁴. D'autre part, il faudrait que les tribunaux puissent régler tous les conflits concernant l'application des dispositions procédurales du système des inventions de salariés. Cela n'est pas encore prévu en Chine. Cette compétence de la juridiction doit couvrir les conflits nés dans la procédure de classement de l'invention, et les conflits générés dans le cas où l'une des parties n'assume pas son obligation, telle que l'obligation de communication des informations sur l'invention concernée.

La limite de la compétence des juridictions. L'élargissement de la compétence des juridictions en la matière doit connaître une limite. Souvent, les conflits sur les inventions de salariés peuvent aboutir à une rupture de la relation de travail. Dans ce cas, si les inventeurs salariés recourent à la procédure judiciaire, le tribunal saisi du litige doit rejeter la demande, puisque c'est purement un conflit de travail,

même si celui-ci est effectivement causé par le conflit sur les inventions de salariés. De plus, lorsqu'un conflit naît dans le cas où un inventeur salarié ne se conforme pas à l'obligation de non-concurrence en utilisant l'invention en question, ce conflit est également un conflit relatif à l'exécution du contrat de travail, mais pas un conflit sur les inventions de salariés. Dans de tels cas, conformément à la loi chinoise sur le travail²⁵, si l'inventeur salarié veut saisir la juridiction, il faut qu'il recoure d'abord à l'arbitrage du travail. Les tribunaux ne sont pas compétents pour régler directement ce conflit. Il est donc nécessaire pour les tribunaux de bien identifier la cause du conflit.

II. La mise en place d'une nouvelle procédure assurée par la commission de conciliation en Chine

Il reste un problème majeur que nous ne pouvons pas résoudre avec les moyens existants de la résolution des conflits. La question qui se pose est de savoir comment régler les conflits sans créer un impact négatif sur la relation de travail ? Afin de résoudre ce problème, il est nécessaire d'introduire en Chine un mécanisme de règlement des litiges devant la commission de conciliation (A). Pour que le nouveau mécanisme fonctionne bien, il est important de porter une attention particulière à la composition de la commission et au détail de sa procédure (B).

A. La nécessité de l'instauration du mécanisme de la commission de conciliation en Chine

Sur le plan mondial, ce mécanisme date du début du XX^e siècle. La loi hollandaise de 1920 avait déjà prévu un tel organisme spécial pour résoudre certains conflits²⁶. Aujourd'hui,

l'inventeur et l'employeur ne peuvent tomber d'accord sur le montant de cette somme (de rémunération), ils pourront s'adresser par écrit au Conseil des Brevets en le priant de la fixer. Les parties sont tenues de se conformer à cette décision ».

²⁴ V. l'interprétation de la Cour suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi au procès des différends en matière de brevets, art. 1(7).

²⁵ V. la loi chinoise sur le travail, art. 79.

²⁶ V. la loi hollandaise du 7 nov. 1920, modifiée par les lois du 5 janv. 1921 et du 15 oct. 1921, art. 10. « si

la majorité des pays du droit continental ont établi ce mécanisme. L'Allemagne a instauré la procédure de la commission dans la loi sur les inventions de salariés de 1957. La France, largement inspirée du droit allemand²⁷, a également établi cette procédure en 1978. En Chine, l'établissement de la procédure de commission de conciliation pourrait permettre une résolution plus efficace des conflits relatifs aux inventions de salariés (i). En même temps, le coût de la résolution des litiges serait réduit en faveur des salariés (ii). De plus, la plupart des conflits pourraient être résolus directement par la procédure de la commission (iii)

i. Le rétablissement de l'équilibre sans endommager la relation de travail

L'affaiblissement du caractère conflictuel de la procédure judiciaire. Comme nous l'avons indiqué, les inventeurs salariés risquent très probablement la perte de leur emploi s'ils entament des poursuites contre leur employeur. C'est un coût potentiel pour les employés. Pour éviter cette situation, le mécanisme de conciliation a été créé. L'établissement du mécanisme de la commission de conciliation a pour objectif d'affaiblir l'affrontement entre l'employeur et l'inventeur salarié. Ce mécanisme rend possible le maintien des relations de travail malgré le désaccord sur le classement et la rémunération des inventions de salariés²⁸. Par exemple, en Allemagne, la loi sur les inventions de salariés prévoit que « la commission arbitrale doit s'efforcer de faire aboutir une conciliation amiable »²⁹. L'objectif de l'établissement de la commission arbitrale consiste à éviter un contentieux judiciaire entre les parties du contrat de travail³⁰. Elle motive les deux parties pour résoudre elles-mêmes

leur conflit. De même, en France, selon le rapport proposé par Darnis en 1976, « la commission a pour but d'apaiser, par une procédure légère et aussi peu dramatique que possible, les différends qui peuvent survenir dans l'application de la loi, notamment entre l'inventeur et l'employeur »³¹. Quant à l'effet de la procédure, le mécanisme de la commission de conciliation offre une réponse encourageante. Selon une étude réalisée en 2000 par la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS), lors de la saisine de la commission de conciliation en France, 38% des salariés sont encore en poste dans leur emploi³². Pour plus d'un tiers des employés, le recours à la commission n'influe pas sur le poste de l'inventeur salarié. Bien que de nombreux employés quittent leurs employeurs, ce mécanisme nous fournit toujours une solution plus efficace par rapport à la procédure judiciaire.

ii. La baisse du coût de la résolution des conflits des inventions de salariés

Le déséquilibre de la force économique entre l'employeur et l'inventeur salarié dans la résolution des conflits. Dans la relation de travail, les inventeurs se trouvent dans une position de faiblesse face à leurs employeurs. Cette position persiste dans la résolution des conflits sur les inventions de salariés. D'une part, comme nous l'avons évoqué, ils craignent la perte de leur emploi, et d'autre part, ils sont souvent désavantagés lorsqu'il s'agit de supporter des frais de procédure judiciaire, par rapport à leur employeur. La procédure judiciaire n'est pas gratuite, et parfois même très coûteuse. Selon le règlement chinois relatif au paiement des frais de contentieux, pour un litige concernant la propriété intellectuelle, il

internationale du Travail, *La protection de l'auteur et de l'inventeur salarié*, op. cit., p. 97.

³¹ Cité dans *Le nouveau régime des inventions de salariés*, journée d'étude 13 mai 1980 -Paris, *Dossiers Brevets*, 1980, III, p. 127.

³² V. M-F. Marais, « La jurisprudence de la commission nationale des inventions de salarié », dans *Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés*, op. cit., p. 23.

²⁷ V. le discours de P. Marcihacy, Débats parlementaires de Sénat, Séance du Mardi 18 Avril 1978, *JORF* p. 507.

²⁸ V. F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2e édition, 2011, p. 236.

²⁹ La loi allemande sur les inventions de salariés, art. 28.

³⁰ V. C. Englert, *L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée*, Verlag Für Recht und Gesellschaft AG Base1, Bâle, 1960, cité dans Organisation

faut payer les frais de contentieux qui comprennent les frais d'enregistrement du litige, les frais de demande, et le cas échéant, d'autres frais, tels que les frais pour les témoins, les évaluateurs, les traducteurs. Si l'inventeur salarié perd le contentieux, il doit assumer tous les frais du contentieux. S'il remporte le contentieux partiellement, il doit assumer une partie des frais du contentieux³³. Dans la majorité des litiges concernant les inventions de salariés en Chine, les inventeurs salariés ont partiellement gagné les contentieux. Ces frais partiels peuvent être élevés, comme, par exemple, dans l'affaire de ZHANG Weifeng, ce dernier ayant supporté des frais s'élevant à 21,041 yuans³⁴. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'un inventeur perde le procès, comme par exemple, dans l'affaire de LIU Jingkang, où ce dernier a dû payer des frais s'élevant à 18,075 yuans³⁵. Toutefois, il faut noter que ces frais de contentieux ne comprennent pas les frais d'avocat, de notaire, etc. La charge totale des frais est beaucoup plus élevée, et, plus la procédure est longue, plus les dépenses de l'employé sont élevées. Cela impose un lourd fardeau économique à l'inventeur salarié. Dans ce cas, compte tenu des coûts potentiels dans la procédure judiciaire, un inventeur salarié peut se refuser à engager toute procédure malgré son intérêt légitime. Par rapport aux salariés, les employeurs ont des moyens économiques beaucoup plus importants. La procédure ne leur pose généralement pas de grandes difficultés. Cela aboutit à un déséquilibre entre les deux parties à la résolution du conflit.

La poursuite d'un équilibre par l'établissement d'un mécanisme gratuit. Pour résoudre ce déséquilibre, il est nécessaire de

réduire le coût de la procédure, surtout pour les salariés. En fait, dans l'arbitrage du travail, le législateur chinois a déjà reconnu la position de faiblesse des salariés. Afin de soutenir les salariés et de mieux protéger leurs intérêts, il a rendu gratuit l'arbitrage du travail. Selon la loi chinoise sur la médiation et l'arbitrage des conflits du travail, « les frais de la commission d'arbitrage des conflits du travail sont assurés par l'autorité des finances »³⁶. Toutefois, dans la résolution des conflits concernant les inventions de salariés, le législateur chinois n'a pas encore reconnu le déséquilibre entre les deux parties. Pour améliorer la position des inventeurs salariés, le mécanisme de la commission de conciliation permettrait d'offrir une solution efficace. Par rapport à la procédure judiciaire, la procédure devant la commission est gratuite. La loi allemande sur les inventions de salariés prévoit qu'« il n'est perçu ni émoluments ni frais pour la procédure devant la commission arbitrale »³⁷. En Finlande, les coûts découlant des activités du comité des inventions de salariés sont financés par des fonds publics³⁸. En Norvège, ce sont également les fonds publics qui soutiennent la commission³⁹. À l'instar des expériences étrangères, la Chine pourrait établir un mécanisme de conciliation qui serait gratuit et permettrait aux inventeurs salariés de défendre leurs intérêts sans endosser des frais élevés. Dans ce cas, l'équilibre entre les deux parties pourrait être rétabli. Les expériences étrangères montrent que dans la pratique, la procédure devant la commission de conciliation est bien accueillie par les salariés, or ce sont eux qui initient habituellement ces procédures, comme le confirme l'étude de la CNIS : en France, 89% des saisines de la

³³ V. le règlement chinois relatif au paiement des frais de contentieux, art. 29 : « En Chine, les frais d'un litige sont à la charge de la partie perdante, à moins que la partie gagnante ne s'engage volontairement.

En cas de succès partiel ou de perte partielle d'un litige, chaque partie doit supporter un part des frais de litige qui sont déterminés par le tribunal populaire en fonction des circonstances spécifiques de l'affaire ».

³⁴ La Première Cour intermédiaire de Shanghai, *Weifeng Zhang c/ La société de 3M*, arrêt n° 240, 2012.

³⁵ La Cour intermédiaire de Shenzhen, *Jingkang Liu c/ la société technologique de Yi Jin*, arrêt n°1908, 2015.

³⁶ La loi chinoise sur la médiation et l'arbitrage des conflits de travail, art. 53.

³⁷ La loi allemande sur les inventions de salarié, art. 36.

³⁸ V. la loi finlandaise sur les inventions de salarié, art. 11(a).

³⁹ Voir la loi norvégienne sur inventions de salarié, art. 13 : « les dépenses de la commission sont couvertes par des fonds publics ».

commission de conciliation sont à l'initiative du salarié⁴⁰.

iii. La poursuite de la résolution définitive des conflits par la procédure de commission

La longueur de la procédure judiciaire.

Lorsque les conflits concernant les inventions de salariés sont résolus par la procédure judiciaire, la durée de la procédure est longue. Selon les statistiques chinoises, jusqu'au 15 septembre 2018, les tribunaux chinois ont rendu au total 425 jugements sur les conflits des inventions de salariés. Seulement 32.36% des affaires ont été réglées directement devant le tribunal de première instance⁴¹. Dans la plupart des cas, une des parties se pourvoit en appel. Parfois, certaines parties demandent la révision d'une décision de justice. En Chine, dans la procédure ordinaire, le jugement en première instance doit être généralement rendu dans les six mois⁴². Le jugement en deuxième instance doit être généralement rendu dans les trois mois⁴³. Toutefois, étant donné la complexité des affaires, la prolongation du délai est fréquente dans la pratique. Par exemple, dans l'affaire de LIU Jingkang, le procès en première instance a duré 11 mois⁴⁴. Dans l'affaire de ZHANG Weifeng c/ La société 3M, le délai total du procès de la première instance et de la deuxième instance a dépassé les 3 années⁴⁵. Face à la longueur de ces procédures, il est nécessaire d'envisager l'amélioration de l'efficacité du mécanisme de la résolution des conflits.

⁴⁰ V. M-F. Marais, « La jurisprudence de la commission nationale des inventions de salarié », préc., p. 23.

⁴¹ Les données proviennent du site : https://www.jufaanli.com/vis_search?TypeKey=1%3A%E8%81%8C%E5%8A%A1%E5%8F%91%E6%98%8E+i%3A%E8%81%8C%E5%8A%A1%E5%8F%91%E6%98%8E, visité le 15 sept. 2018

⁴² V. la loi chinoise sur la procédure civile, art. 159 : « Un tribunal populaire saisi d'une affaire dans laquelle la procédure ordinaire doit conclure l'affaire dans un délai de six mois après le dépôt de l'affaire. Lorsqu'une prolongation du délai est nécessaire dans des circonstances particulières, une prolongation de six mois peut être autorisée sous réserve de

La nécessité d'une communication entre les parties. La résolution des conflits sur les inventions de salariés nécessite une communication mutuelle entre l'employeur et l'inventeur salarié. Par exemple, pour calculer la rémunération supplémentaire, l'inventeur salarié a besoin des informations de l'employeur. Dans la pratique, étant donné le lien de subordination entre l'employeur et l'inventeur salarié, la communication est généralement déséquilibrée. Si un employeur veut obtenir des informations sur un salarié spécifique, en profitant de sa position avantageuse, il peut facilement les obtenir. Tandis qu'il n'est pas facile pour l'inventeur salarié d'obtenir des informations détenues par l'employeur. En raison du statut de subordonné de l'employé, sa demande d'informations risque d'être rejetée par l'employeur. Surtout pour calculer la rémunération supplémentaire, il nécessite des informations sur le bénéfice de l'exploitation de l'invention possédées par l'employeur. L'inventeur salarié a donc besoin d'un support extérieur au-delà de la relation de travail. Sinon, il est presque impossible pour l'employé d'obtenir les informations possédées par l'employeur. Dans la procédure judiciaire, cette communication peut être réalisée grâce à l'intervention de la juridiction. Or, compte tenu de la forte confrontation dans la procédure judiciaire, il n'est pas facile d'exercer une communication efficace. De plus, la réalisation de cette communication peut durer longtemps.

La promotion d'une communication efficace entre les parties.

La commission de l'approbation du président du tribunal. Une extension supplémentaire, si nécessaire, doit être signalée au tribunal populaire à un niveau supérieur pour approbation ».

⁴³ Voir la loi chinoise sur la procédure civile, art. 176 : « Le tribunal populaire saisi d'une affaire en appel conclura l'affaire dans un délai de trois mois après la saisie de l'affaire. Toute prolongation de la période due à des circonstances spéciales doit être soumise à l'approbation du président du tribunal ».

⁴⁴ V. la Cour intermédiaire de Shenzhen, *Jingkang Liu c/ la société technologique de Yi Jin*, arrêt n°1908, 2015.

⁴⁵ V. la Première Cour intermédiaire de Shanghai, *Weifeng Zhang c/ la société de 3M*, arrêt n°240, 2012.

conciliation a pour but de faire rapprocher les deux parties concernées et d'aboutir à un compromis. Par exemple, en France, la commission de conciliation a pour fonction d'entendre les deux parties au conflit et de rapprocher leurs points de vue⁴⁶. Cela aboutit à une discussion entre les parties, dans laquelle la commission aide les parties à trouver une solution définitive. À cet égard, le rapporteur français Pierre Marilhac a indiqué qu'il est nécessaire de créer la commission, « parce que, dans les différents cas, il peut y avoir des rapports matériels, des rapports financiers à discuter entre employeurs et salariés »⁴⁷. Dans ce cas, les conflits entre l'employeur et l'inventeur salarié peuvent être résolus rapidement et définitivement au cours de la procédure devant la commission. En effet, lors de l'établissement de cette procédure en 1978, le législateur français espérait que les recours à la commission permettront de régler la plus grande partie des litiges sans avoir besoin de recourir au contentieux⁴⁸.

L'effet positif du mécanisme. L'application de la procédure de conciliation témoigne d'une grande efficacité. Par exemple, en Allemagne, selon des statistiques de 1957 à 1978, la commission d'arbitrage a réglé plus de 2000 affaires. Parmi elles, seulement 70 à 80 affaires ont finalement été portées devant les tribunaux, toutes les autres affaires ont été résolues dans le cadre de la procédure de la commission⁴⁹. En France, selon une étude de la CNIS menée en 2000, à la suite de la proposition de conciliation émise par la commission de conciliation, seulement 10% des affaires donnent lieu à la saisine du tribunal de grande instance⁵⁰. Ces statistiques montrent que l'intervention de la commission de conciliation permet de mettre fin aux litiges

sur les inventions de salariés dans la majorité des cas. Afin d'améliorer l'efficacité de la résolution des conflits des inventions de salariés, le législateur chinois devrait introduire le mécanisme de la commission de conciliation. Cela pourrait réduire considérablement les coûts pour les employés et les employeurs.

B. La conception du mécanisme de règlement des litiges devant la commission de conciliation en Chine

Dans l'hypothèse où le mécanisme de conciliation est introduit en Chine, un certain nombre de mesures doit être pris pour que le mécanisme fonctionne comme il faut. Il faut d'abord préciser la nature de la procédure (i). Ensuite, la commission siège auprès des offices de propriété intellectuelle (ii). Cette commission est un mécanisme tripartite, qui comprend la participation de l'administration, d'employeurs, et de salariés (iii). Enfin, le déroulement de la procédure doit être bien conçu et organisé (iv).

i. La nature de la procédure devant la commission de conciliation

Une procédure facultative. Dans certains pays, le recours à la commission de conciliation revêt un caractère obligatoire, comme en Allemagne, où tout conflit sur les inventions de salariés doit être soumis à la commission avant qu'une action judiciaire puisse être introduite⁵¹. Dans ce cas, la saisine de la commission est devenue une condition préalable à la saisine de la juridiction. C'est seulement en cas d'échec de la procédure de conciliation que la justice peut être saisie. Toutefois, cette procédure

⁴⁶ CPI, art. R. 615-19.

⁴⁷ La prise de parole de P. Marilhac, Débats parlementaires de Sénat, Séance du mardi 18 avril 1978, *JORF*, p. 510.

⁴⁸ V. le Rapport n° 281 (1977-1978) de P. Marilhac, fait au nom de la Commission des lois, déposé le 23 mars 1978, p. 10.

⁴⁹ V. la prise de parole de P. Marilhac, Débats parlementaires de Sénat, Séance du mardi 18 avril 1978, *JORF*, p. 507.

⁵⁰ V. M-F. Marais, « La jurisprudence de la commission nationale des inventions de salarié », *op. cit.*, p. 28.

⁵¹ V. la loi allemande sur les inventions de salarié, art. 37 : « On ne peut faire valoir pour l'action judiciaire les droits ou rapports de droit régis par la présente loi qu'après une procédure arbitrale préalable devant la commission arbitrale ».

obligatoire n'est pas, à notre avis, une bonne solution. Si l'employeur et l'inventeur salarié ne veulent que saisir la juridiction, la procédure devant la commission de conciliation peut être superflue. Aujourd'hui, en Allemagne, de plus en plus de conflits sur les inventions de salariés sont réglés définitivement devant les tribunaux. Dans les années 1960, seulement 20% des affaires donnaient lieu à une saisine des tribunaux, la plupart des conflits étaient réglés directement devant la commission. Cependant, 30 ans plus tard, dans les années 1990, la proportion a doublé pour atteindre environ 40%⁵². Il est de plus en plus difficile de résoudre les conflits directement dans la procédure de la commission. Dans ce cas, le recours à la commission de conciliation doit être une option, et non pas une obligation. En France, au cours de la rédaction en 1978 des dispositions relatives aux inventions de salariés, le projet initial rendait obligatoire la procédure devant la commission. Puis, lors du débat législatif, le gouvernement français a considéré que le caractère obligatoire de la procédure aboutissait « en fait à créer une nouvelle juridiction d'exception »⁵³. De telle sorte que le texte final a supprimé cette exigence et a rendu cette procédure facultative. En Chine, il faudrait que le législateur adopte le modèle français à cet égard. La saisine de la commission de conciliation n'exclut pas le recours à la juridiction. Ainsi, les parties peuvent jouir de la liberté de choisir la voie adéquate à leur besoin.

Une procédure requérant l'intervention de l'administration. L'établissement du

mécanisme de la commission de conciliation nécessite l'intervention de l'administration. D'une part, l'intervention de l'administration peut sauvegarder la mise en pratique de la commission de conciliation, puisqu'à part la juridiction, l'administration est la seule qui est capable de réaliser une communication efficace entre les parties. Sa participation est nécessaire pour augmenter l'efficacité de la résolution des conflits. À cet égard, le rapporteur Pierre Marcihacy avait souligné que « l'intervention de l'administration dans la commission est indispensable »⁵⁴. D'autre part, compte tenu de la subordination dans le cadre d'une relation de travail, l'intervention administrative peut fournir un soutien spécial aux inventeurs salariés. L'administration peut supporter le frais de procédure, pour que l'inventeur puisse saisir la commission sans tenir compte des frais. Comme en France, c'est l'Institut national de la propriété industrielle qui prend en charge les frais de la commission⁵⁵. En Chine, l'administration n'exerce qu'une fonction très limitée dans la résolution des conflits concernant les inventions de salariés. Selon le règlement chinois de la loi sur les brevets, pour les conflits portant sur la rémunération de l'inventeur salarié, l'inventeur peut demander une médiation devant l'Office de la propriété intellectuelle⁵⁶, mais ce dernier ne peut pas prendre de décision en vue de résoudre le conflit. C'est seulement dans le cas d'une contrefaçon que l'Office peut prendre une décision⁵⁷. Dans la pratique, l'administration ne joue qu'un rôle très limité en Chine. À défaut de la résolution administrative, face à des conflits sur les inventions de salariés, peu de parties en cause optent pour la médiation⁵⁸.

⁵² V. A. Brune, *Bewährtes Deutsches Arbeitnehmererfindergesetz*, Carl Heymanns Verlag, 2010, N° 155-160.

⁵³ La prise de parole de A. Giraud, Débats parlementaires de l'Assemblée nationale, 1re Séance du mardi 16 mai 1978, *JORF*, p. 1700.

⁵⁴ V. prise de parole de P. Marcihacy, Débats parlementaires de Sénat, Séance du mardi 18 avril 1978, *JORF*, p. 507.

⁵⁵ V. F. Ahner, J-J. Touati, *Inventions et créations des salariés, du code du travail au code de la propriété intellectuelle*, Wolters Kluwer, 2010, p. 219.

⁵⁶ V. le règlement chinois de la loi sur les brevets, art. 85.

⁵⁷ V. la loi chinoise sur les brevets, art. 60.

⁵⁸ V. B. Zeng et J. Mao, « Les réflexions et les suggestions sur plusieurs questions concernant les conflits de récompense et de rémunération des inventeurs salariés », URL : <https://read01.com/kjzRRy.html>, visité le 13 sept. 2018.

Par l'intervention dans le mécanisme de la commission en Chine, l'Office de propriété intellectuelle pourrait jouer un rôle plus important. Aujourd'hui, en Chine, le nombre de différends liés aux inventions de salariés ne cesse de croître, surtout après 2015. En 2015, leur nombre était seulement de 15. Toutefois, en 2016 il a atteint 146, et en 2017 leur nombre était de 127⁵⁹. Par suite de la croissance rapide du nombre des inventions de salariés en Chine, il est très probable que le nombre de différends relatifs à de telles inventions continuera d'augmenter. Dans ce cas, avec l'intervention de l'Office de propriété intellectuelle, le nouveau mécanisme de commission de conciliation peut atténuer la pression supportée actuellement par les tribunaux.

ii. La proposition du siège de la commission de conciliation auprès de l'Office de propriété intellectuelle

Le rejet d'un siège unique de la commission de conciliation. Avec l'intervention de l'administration, la commission peut être créée auprès de l'Office de propriété intellectuelle. C'est aujourd'hui le modèle de base adopté par les pays qui connaissent un tel mécanisme. Par exemple, la commission française de conciliation a été créée auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle⁶⁰. En Allemagne, la commission arbitraire est établie auprès de l'Office allemand des brevets et des marques⁶¹. Cette architecture est peut-être appropriée dans ces pays, mais elle ne convient pas à la situation chinoise. La superficie de la Chine est beaucoup plus grande par rapport à ces pays. Si la commission était installée seulement auprès de l'Office national chinois de propriété intellectuelle, tous les demandeurs devraient se déplacer à Pékin pour assister à la procédure. Étant donné la vaste superficie du pays, cela augmenterait

considérablement les coûts des parties. Il en résulterait que le mécanisme ne jouirait que d'un rôle très limité dans la pratique. Lorsqu'un demandeur ne dispose pas des moyens suffisants, il tendra à recourir à d'autres procédures.

La proposition de plusieurs sièges pour la commission. Face à cela, il est nécessaire d'instaurer des commissions au sein des différentes régions de la Chine. La plupart des conflits sur les inventions de salariés se répartissent essentiellement entre Guangdong, Pékin et Shanghai. Au contraire, dans certaines régions, il existe peu de conflits à cet égard, surtout dans la région occidentale. Compte tenu du coût du mécanisme, si chaque province établissait une commission de conciliation, cela pourrait augmenter considérablement les dépenses totales. Ainsi, nous proposons de consolider les ressources en créant une commission dans les régions où les conflits sont fréquents, à savoir le Guangdong, Pékin et Shanghai. Les commissions seraient créées auprès des offices en charge de la propriété intellectuelle de Pékin, de Shanghai et de Guangdong. Cette installation des sièges correspond également à la répartition des sièges des tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle en Chine.

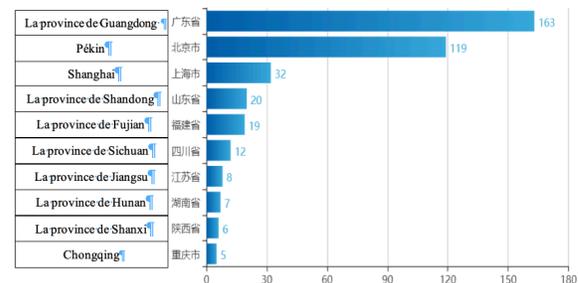


Tableau 1. La répartition actuelle des procès concernant les inventions de salariés en Chine (jusqu'au 15 sept. 2018)⁶²

⁵⁹ Les données proviennent du site : https://www.jufaanli.com/vis_search?TypeKey=1%3A%E8%81%8C%E5%8A%A1%E5%8F%91%E6%98%8E+i%3A%E8%81%8C%E5%8A%A1%E5%8F%91%E6%98%8E, visité le 15 sept. 2018.

⁶⁰ CPI, art. L. 615-21.

⁶¹ V. la loi allemande sur les inventions de salariés, art. 29.

⁶² Les données proviennent du site : https://www.jufaanli.com/vis_search?TypeKey=1%3A%E8%81%8C%E5%8A%A1%E5%8F%91%E6%98%8E+i%3A%E8%81%8C%E5%8A%A1%E5%8F%91%E6%98%8E, visité le 15 sept. 2018

iii. La proposition d'une composition tripartite de la commission

La nomination d'un fonctionnaire de l'Office de propriété intellectuelle en tant que président. Quant au président de la commission, le législateur français prévoit que la commission « est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire »⁶³. Le législateur allemand exige que « le président et son suppléant doivent posséder la capacité d'exercer une fonction judiciaire d'après la loi d'organisation judiciaire »⁶⁴. De même, le législateur norvégien exige que le président ait les qualifications généralement prescrites pour les juges professionnels⁶⁵. Le législateur finlandais prévoit également que « le président et l'un des membres précités, qui assume aussi les fonctions de vice-président, doivent avoir les qualifications d'un juge »⁶⁶. Toutefois, cette disposition ne semble pas très appropriée. Si un juge est désigné comme président, il doit donner son avis dans le cas d'un partage des voix, à savoir le cas où l'avis du représentant des employeurs est contraire à l'avis du représentant des salariés. Cela risque probablement de causer un conflit entre la commission et le processus judiciaire. Comme l'ancien ministre français de l'industrie André Giraud l'avait indiqué, « la présidence de la commission par un magistrat de l'ordre judiciaire pourrait, le cas échéant, ne pas être retenue dans la mesure où des actions pourraient être ensuite portées devant les tribunaux »⁶⁷.

En effet, lors de la rédaction de l'article concernant la commission de conciliation en France, le rédacteur Pierre Marcilhacy

envisageait de « créer une juridiction supplémentaire »⁶⁸, c'est peut-être la raison pour laquelle il a désigné un magistrat en tant que président de la commission. D'ailleurs, il a admis qu'il n'avait pas analysé en profondeur la relation entre la procédure de la commission et celle de la juridiction civile⁶⁹. Au cours du débat législatif, le gouvernement français avait explicitement rejeté de considérer la commission comme une juridiction⁷⁰. Toutefois, la disposition précitée selon laquelle un magistrat est désigné comme président de la commission est demeurée sans modification. La procédure de la commission de conciliation ne fait pas partie de l'ordre juridictionnel. Pour séparer la procédure de la commission de la procédure judiciaire, il vaut mieux que le président ne soit pas un juge. Si les parties ont besoin du recours à des magistrats, il faut qu'ils saisissent une juridiction. À cet égard, le président peut être choisi parmi des fonctionnaires compétents qui travaillent dans l'Office de propriété intellectuelle. Pour chaque affaire, c'est l'Office correspondant qui nomme le président. Cette disposition permettrait d'éviter les conflits entre la commission et le processus judiciaire. De plus, étant donné que la commission siège auprès de l'Office de propriété intellectuelle, cette disposition serait plus pratique.

La nomination du représentant des salariés et des employeurs en tant qu'assesseurs. Selon les différents pays, il existe deux modèles quant aux assesseurs de la commission. Premièrement, certains pays exigent que les assesseurs soient des spécialistes du domaine technologique de l'invention en cause. Par exemple, la loi allemande prévoit que « la

⁶³ CPI, art. L. 615-21.

⁶⁴ La loi allemande sur les inventions de salariés, art. 30 (2).

⁶⁵ Voir la loi norvégienne sur les inventions de salariés, art. 12.

⁶⁶ La loi finlandaise sur les inventions de salariés, art. 11.

⁶⁷ V. la prise de parole de A. Giraud, Débats parlementaires de l'Assemblée nationale, 1^{re} Séance du mardi 16 mai 1978, *JORF* p. 1701.

⁶⁸ V. la prise de parole de P. Marcilhacy, Débats parlementaires de Sénat, Séance du mardi 18 avril 1978, *JORF*, p. 507.

⁶⁹ V. *Ibid.*, p. 508, le discours de P. Marcilhacy : « En ce qui concerne la présidence confiée à un juge alors que la décision de la commission peut être déférée à la justice, je vous avoue que je suis mal cette argumentation. Aussi, ne retient-elle nullement mon attention ».

⁷⁰ V. la prise de parole de A. Giraud, Débats parlementaires de l'Assemblée nationale, 1^{re} Séance du mardi 16 mai 1978, *JORF*, p. 1700.

commission arbitrale se compose d'un président ou de son suppléant et de deux assesseurs », et que « les assesseurs doivent posséder une expérience particulière dans le domaine technique dont dépend l'invention ou la proposition d'amélioration technique »⁷¹. En Norvège, la commission est composée de trois membres et, mis à part le président, l'un des membres doit avoir une expérience concernant le droit des brevets, tandis que l'autre membre doit avoir une connaissance technologique concernant le domaine de l'invention⁷². Deuxièmement, certains pays prévoient que des représentants des salariés et des employeurs sont nommés en tant qu'assesseurs. Par exemple, en France, l'article R. 615-7 du CPI prévoit que « l'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations de salariés, l'autre parmi les personnes proposées par les organisations d'employeurs ». Le législateur finlandais a également adopté ce modèle⁷³. Ceci évoque la composition des membres des instances prud'homales, comme en France, où le conseil des prud'hommes est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs⁷⁴. C'est également le même cas dans l'arbitrage du travail en Chine, où la commission d'arbitrage des conflits du travail est composée de représentants des services de l'administration du travail, des représentants syndicaux, et de représentants des entreprises⁷⁵.

La commission a pour but d'inciter à une conciliation entre les deux parties. Il faut adopter un modèle plus approprié pour résoudre les conflits entre employeurs et employés, plutôt qu'un modèle pour résoudre des conflits concernant les techniques. Le deuxième modèle est, à notre avis, une meilleure solution. Ces représentants

connaissent bien les besoins immédiats des employeurs et des employés, leur participation permettrait de mieux rétablir l'équilibre entre les deux parties. Cette commission doit être paritaire, afin de maintenir l'égalité entre les deux parties. Quant au nombre des représentants, il suffit que chaque partie désigne un représentant pour y participer. Mais en Finlande, le comité des inventions de salariés est beaucoup plus fourni, puisqu'il se compose d'un président et de huit membres, dont le président et deux membres sont nommés par le gouvernement, trois membres représentent les employeurs et les trois derniers représentent les employés⁷⁶. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de faire participer autant de représentants des employeurs et des salariés, car cela augmentera considérablement les coûts de la procédure.

L'admission de l'intervention d'experts technologiques. Bien que les spécialistes technologiques ne soient pas nommés en tant qu'assesseurs, cela ne signifie pas que les spécialistes soient interdits de participer à la procédure devant la commission. Bien au contraire, les conflits relatifs aux inventions de salariés nécessitent des connaissances techniques. Il faut donc que la commission puisse se faire assister d'experts qu'elle désigne pour chaque affaire. En effet, l'intervention de spécialistes est bien accueillie parmi les employeurs et les employés. Selon une étude faite par l'INPI français, en Allemagne, les parties préfèrent saisir la commission notamment parce que la procédure est gratuite, mais aussi parce qu'ils ont l'assurance que leur conflit sera traité par des spécialistes dans leur domaine⁷⁷. De plus, la détermination des spécialistes n'est pas difficile, puisqu'ils peuvent être choisis directement parmi les

⁷¹ La loi allemande sur les inventions de salariés, art. 30.

⁷² Voir la loi norvégienne sur les inventions de salariés, art. 12.

⁷³ V. la loi finlandaise sur les inventions de salariés, art. 11.

⁷⁴ V. le Code du Travail, art. L.1421-1.

⁷⁵ V. la loi chinoise sur la médiation et l'arbitrage des conflits de travail, art. 19.

⁷⁶ V. la loi finlandaise sur les inventions de salariés, art. 11.

⁷⁷ V. D. Doyen et E. Fortune, *La Rémunération des Inventions de Salariés Pratiques en vigueur en France*, p. 28. Analyses INPI 2016-3, URL : https://www.inpi.fr/sites/default/files/etude_ris_in_pi_10_2016v2_002.pdf, visité le 16 avril 2018.

examineurs de brevet travaillant au sein de l'Office chinois de la propriété intellectuelle, comme dans le cas allemand⁷⁸. Cette méthode est pratique parce que la commission siège auprès d'un office de propriété intellectuelle. Mais ces experts peuvent également être choisis parmi les spécialistes des universités, institutions de recherche, ou au sein d'entreprises.

iv. La saisine de la procédure devant la commission de conciliation

La compétence de la commission de conciliation. Tous les conflits sur les inventions de salariés peuvent être portés devant la commission de conciliation. Toutefois, selon l'avis du secrétaire de la CNIS, en France, la commission n'a pas compétence pour la détermination de l'inventeur, et c'est la juridiction civile qui est seule compétente à ce sujet⁷⁹. Cette limitation est discutable, puisque la désignation de l'inventeur est un facteur important dans la résolution d'un conflit relatif à une invention de salarié, et elle concerne tout autant le sujet du droit de la rémunération supplémentaire que le sujet du droit moral. Il faut que la commission soit compétente aussi pour ce type de litiges. La commission est compétente pour les inventions de tous les domaines. Compte tenu du fait que les règles de fond relatives aux inventions de salariés sont appliquées uniformément entre le secteur public et le secteur privé, l'application de la procédure devant la commission de conciliation doit également être unifiée, et elle peut s'appliquer aux inventions de salariés de tous les domaines. Par exemple, lorsqu'un conflit des inventions de salariés survient entre

un professeur et l'université publique où il travaille, les deux parties peuvent saisir la commission. Cette pratique est adoptée avec quelques nuances par les pays qui ont établi la procédure de la commission. Par exemple, en Allemagne, l'application de la procédure de conciliation ne fait pas de distinction entre le secteur privé et le secteur public, mais elle ne s'applique pas aux administrations publiques qui ont établi leurs propres commissions arbitrales⁸⁰. En France, elle s'applique également aux litiges concernant les fonctionnaires et les agents, mais la détermination des assesseurs diffère du secteur privé⁸¹. Les conflits portant sur le travail salarié sont hors de la compétence de la commission, même s'il existe un rapport avec l'invention en cause, tel que le licenciement en raison de l'absence d'une déclaration de l'invention ou à cause de la demande de brevet par l'employé. Dans ce cas, l'employé qui conteste en Chine ce licenciement doit saisir l'arbitrage du travail. En France, dans une affaire de 1981, un inventeur salarié a saisi la CNIS pour « constater que le licenciement de M. X (l'employé) trouve sa cause dans le dépôt de sa demande de brevet », la CNIS s'est déclarée incompétente sur le conflit de licenciement de l'employé concerné⁸². De plus, si l'inventeur salarié méconnaît son obligation de non-concurrence, le conflit ne relève pas de la compétence de la commission. Il s'agit d'un conflit de travail, lequel doit être résolu du point de vue du droit du travail et doit être soumis à l'arbitrage dédié avant la saisine d'une juridiction. D'ailleurs, si l'une des parties, qui assume l'obligation de confidentialité, la méconnaît en divulguant l'invention, le conflit ne relève pas de la

⁷⁸ V. la loi allemande sur les inventions de salariés, art. 30 : « Ils sont nommés, parmi les membres ou membres adjoints [Hilfsmittglieder] de l'Office des brevets, par le président de cet office pour chaque litige particulier ».

⁷⁹ V. L. Mulatier, « Les inventions de salariés », dans *Les pratiques des entreprises françaises, Enquête de l'Observatoire de la Propriété Intellectuelle*, 2016, p. 14, URL : http://www.asrc.fr/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Conference_INPI_Inventions_de_salaries_17102016.pdf, visité le 16 avril 2018.

⁸⁰ V. la loi allemande sur les inventions de salarié, art. 40(5) : « les articles 29 à 32 ne sont pas applicables dans la mesure où des administrations publiques ont créé elles-mêmes leurs propres commissions arbitrales pour liquider les différends sur la base de la présente loi ».

⁸¹ CPI, art. R. 615-31 : « pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l'article R. 611-11, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation ».

⁸² V. CNIS, 10 févr. 1981, *Dossiers Brevets* 1981, III.4.

compétence de la commission, et la partie lésée doit recourir à la juridiction. Il ne s'agit pas d'un conflit sur les inventions de salariés, mais issu du refus de respecter l'obligation de confidentialité. La partie qui publie l'invention est très consciente de son obligation, mais refuse de l'assumer. Toutefois, lorsque cette méconnaissance de l'obligation provient d'une controverse sur l'attribution de l'invention, la commission est compétente dans un tel cas⁸³. Par exemple, c'est le cas de l'employé ayant traité l'invention en cause comme une invention hors mission qui lui appartiendrait, tandis que l'employeur l'a considérée comme une invention de mission et l'a ainsi publiée pour obtenir un brevet.

La réalisation d'une conciliation. N'étant pas une juridiction, la commission n'a pas le pouvoir de juger l'affaire, mais un rôle de conciliation. Elle n'est pas investie de la compétence de prendre une décision de justice. La commission entend les parties et s'efforce de rapprocher leurs points de vue afin de parvenir à une conciliation. Si la commission réussit à inciter les deux parties à une conciliation, elle dresse un procès-verbal qui comprend leur accord : « le procès-verbal mentionne le contenu de l'accord »⁸⁴. Si la commission n'arrive pas à concilier les parties, elle bénéficie d'un droit de proposer un avis de conciliation. L'expérience montre, en effet, que la fonction de conciliation est fréquemment inefficace lorsqu'elle n'est pas remplie par l'organe même qui a le pouvoir de juger⁸⁵. Ce principe a été reconnu dans différentes législations nationales, selon lesquelles la commission peut donner une proposition de conciliation aux parties concernées. Tel est notamment le cas en France et en Allemagne. C'est un pouvoir nécessaire pour la commission, sans quoi, les conflits demeurent irrésolus. Dans la pratique,

la plupart des affaires devant la commission de conciliation se sont terminées par la proposition de la commission. En France, selon une étude de la CNIS, 65% des décisions aboutissent à une proposition de conciliation⁸⁶. La proposition de la conciliation doit être faite dans des situations déterminées. Ce n'est qu'en cas d'absence totale de conciliation que la commission peut faire une proposition de conciliation. À cet égard, l'article R.615-20 du CPI français prévoit qu'« en cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article L. 615-21 ». Mais, en cas de conciliation partielle, la commission n'adopte pas sa décision.

Le délai de la proposition de conciliation. Parmi les pays qui ont établi le mécanisme de conciliation, peu ont prévu de limiter le délai de la procédure. Les législateurs allemands et nordiques sont restés muets à cet égard. Le législateur français, en revanche, a fixé un délai de six mois pour la proposition de la conciliation. En Chine, selon le règlement de l'Office national de propriété intellectuelle, « saisi d'une affaire de contrefaçon de brevet, un office de propriété intellectuelle doit la régler dans un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier. Dans les cas particulièrement compliqués qui nécessitent une extension du délai, cette prolongation doit être approuvée par les responsables du département. La période de prolongation approuvée ne doit pas dépasser un mois »⁸⁷. Dans certaines provinces, le délai est même plus court. Par exemple, dans la province du Shandong, le délai est limité à trois mois⁸⁸. Quant à la procédure devant la commission de conciliation, la difficulté de la mise en œuvre de la procédure est similaire à la résolution des

⁸³ Voir J. M. Mousseron, « Les litiges, dans le nouveau régime des inventions de salariés », préc. p. 135.

⁸⁴ CPI, Art. R. 615-19. Cette disposition est totalement similaire à l'article R. 1454-22 du code français de travail : « lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu ».

⁸⁵ Voir la prise de parole de J. Foyer, Débats parlementaires de l'Assemblée nationale, 1re Séance du mardi 16 mai 1978, *JORF*, p. 1701.

⁸⁶ Voir M-F. Marais, préc. p. 25.

⁸⁷ Voir les mesures sur l'application administrative de la loi chinoise sur les brevets, art. 19.

⁸⁸ Voir les mesures sur la résolution et la médiation des conflits concernant les brevets dans la province du Shandong, art. 24.

conflits de contrefaçon. Nous proposons d'adopter un délai de 4 mois, à l'instar de celui prévu dans le règlement de l'Office national de propriété intellectuelle. Lorsque les conflits sur les inventions de salariés sont compliqués, la commission peut demander au responsable de la commission de conciliation une prolongation du délai d'un mois.

L'exécution de la proposition de conciliation.

La proposition faite par la commission n'est pas une décision de justice. Après la notification de la proposition, cette dernière ne prend pas effet immédiatement. Les parties jouissent d'un délai fixe pour décider si elles acceptent ou non la proposition. Quant à la détermination du délai, le législateur français prévoit un délai d'un mois⁸⁹. Tel est le cas aussi en Allemagne⁹⁰. En France, ce délai correspond à celui du recours devant la cour d'appel. Selon le Code français de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse »⁹¹. En Chine, dans la procédure civile, le délai de recours est de quinze jours⁹². D'ailleurs, dans la procédure de l'arbitrage du travail, lorsqu'une des parties n'est pas satisfaite de la décision de l'arbitrage, le délai pour saisir la juridiction est également de quinze jours⁹³. Afin d'assurer la cohérence dans ce domaine, nous proposons d'adopter un délai de 15 jours.

À l'issue de ce délai, la proposition prendra son effet. Mais la commission n'a pas la faculté de faire exécuter sa proposition. Si l'une des parties refuse de l'appliquer, l'autre partie ne peut que saisir une juridiction pour la faire exécuter. Elle sera rendue exécutoire par le tribunal compétent⁹⁴.

Conclusion. Face aux problèmes existant dans la résolution des conflits relatifs aux inventions de salariés en Chine, une réforme est nécessaire. D'une part, la voie de résolution de ces conflits par l'arbitrage du travail doit être exclue. D'autre part, il faut élargir la compétence de la juridiction. Par ailleurs, l'aménagement des différentes voies existantes n'est pas suffisant. Pour ce qui concerne le règlement des conflits entre les deux parties dans la relation de travail, il existe une particularité, à savoir que l'une d'entre elles est subordonnée à l'autre. L'inventeur salarié se trouve dans une position de faiblesse, et s'il intente une procédure judiciaire, il risque de perdre son emploi. Mais le législateur chinois l'a ignoré. À l'instar des lois française et allemande, nous proposons d'introduire en Chine un mécanisme de commission de conciliation, qui viserait à restaurer l'équilibre entre les deux parties.

Z. D.

⁸⁹ CPI, art. L. 615-21.

⁹⁰ V. la loi allemande sur les inventions de salariés, art. 34 (3).

⁹¹ CPC, art. 538.

⁹² V. la loi chinoise sur la procédure civile, art. 164.

⁹³ V. la loi chinoise sur la médiation et l'arbitrage des conflits de travail, art. 50.

⁹⁴ V. par exemple l'art. R. 615-29 du CPI.

Pourquoi les rémunérations supplémentaires pour les inventions de salarié sont-elles plus élevées au Japon qu'en France ?

Eric Sergheraert

Professeur, Université Lille, membre du CRDP – leradp

Ako Yasuhara

Juriste en propriété intellectuelle

Cette étude statistique et comparative des rémunérations supplémentaires accordées aux inventeurs salariés en France et au Japon a pour objectif de présenter les tendances jurisprudentielles afin de mettre en évidence les différences quant aux méthodes de calcul et au montant moyen des rémunérations en résultant.

En France comme au Japon, lorsqu'un employeur acquiert le droit à un brevet ou à l'obtention d'un brevet relatif à une invention d'un salarié, il est tenu de fournir au salarié une rémunération supplémentaire.

En France, selon l'article L. 611-7 Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »), les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.

Cependant, le salarié, auteur d'une invention attribuée à l'employeur, doit bénéficier d'une rémunération supplémentaire dans certaines conditions déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Par ailleurs, parmi les inventions appartenant au salarié, l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de salariés dans certains cas : lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de

l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle. Cependant, il doit en contrepartie accorder un juste prix au salarié.

Au Japon, les droits relatifs à l'invention d'un salarié sont régis par l'article 35 de la loi de 2015 sur les brevets qui est entrée en vigueur le 1er avril 2016.

En vertu de cette loi, l'employeur a le droit d'obtenir un brevet sur l'invention d'un salarié si un règlement du travail ou un accord contractuel le stipule à l'avance.

Un salarié qui permet à son employeur d'acquérir le droit à un brevet ou d'obtenir un brevet a droit à une rémunération raisonnable. L'amendement prévoit en substance que ladite rémunération raisonnable comprend les bénéfices économiques ainsi qu'une rémunération en espèces. Les bénéfices économiques peuvent inclure, par exemple, des options d'achat d'actions, des promotions avec augmentation de salaire, des congés payés ou des possibilités d'étudier à l'étranger.

Après avoir réalisé une étude statistique comparative¹ de la rémunération supplémentaire pour le salarié en France et au Japon (I), nous tenterons d'expliquer la différence observée sur le montant des rémunérations supplémentaires en analysant les éléments pris en considération pour la fixation des montants accordés dans les deux pays (II).

I. Étude statistique comparative de la rémunération supplémentaire pour le salarié en France et au Japon

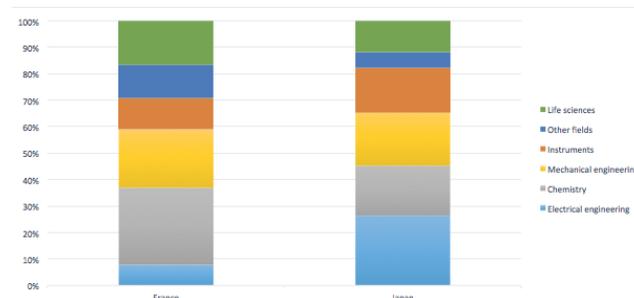
Dans le cadre de cette étude comparative de la rémunération supplémentaire pour le salarié en France et au Japon, nous avons déterminé la part de chaque domaine technologique dans les actions liées à une invention de salarié (A), le pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire (B) et le montant moyen des rémunérations supplémentaires par invention en France et au Japon (C).

¹ Les données qui ont servi de base à l'élaboration de cette étude statistique comparée sont les décisions juridiques collectées par la société Darts-ip. L'objectif de cette base de données privée et indépendante est la collecte des décisions en matière de propriété intellectuelle puis la mise à disposition de ces données après analyse par des juristes spécialisés en propriété intellectuelle. Darts-ip a fourni les données pour cette étude statistique. Cependant, Darts-ip n'a pas participé à l'interprétation des données. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur et non celles de Darts-ip.

L'analyse des décisions présentes dans la base de données Darts-ip nous a permis d'extraire les informations utiles pour notre étude comme notamment, l'identification des droits de propriété industrielle en cause, leur domaine technologique, l'octroi ou le refus d'une gratification accordée au salarié, la nature et le montant de cette gratification, les critères énoncés par le juge au moment de l'évaluation de la gratification. La collecte des données est voulue la plus complète possible. Cependant, dans les deux pays étudiés, la quantité, l'exhaustivité et la disponibilité de l'information peuvent varier. Les lois

A. La part de chaque domaine technologique dans les actions liées à une invention de salarié en France et au Japon

Nous avons tout d'abord déterminé les domaines technologiques dans lesquels est retrouvé le plus grand nombre d'actions liées à une invention de salarié dans les deux pays étudiés.



Graphique 1- Distribution des affaires par domaine technique

Le graphique 1 montre qu'en France le domaine de la chimie prédomine (29%) et qu'au Japon la part de l'électronique est la plus élevée (27%).

En France, la chimie représente 29% des actions liées à une invention de salarié ; la mécanique 21 %, les sciences de la vie 16%. Le domaine des

ou pratiques de certains pays peuvent limiter l'accès à certaines décisions. Il est ainsi impossible d'être certain du nombre total de litiges dans une matière pour un pays donné.

Dans le but de comparer les méthodes de calcul du montant des gratifications octroyées aux inventeurs par leurs employeurs au Japon et en France, notre échantillon porte sur les décisions de première instance et d'appel du 1^{er} janvier 2005 au 30 octobre 2018.

L'étude porte donc sur un total de 299 affaires, soit 176 affaires pour la France, 123 pour le Japon.

L'analyse spécifique des montants des rémunérations supplémentaires accordées est quant à elle basée sur un total de 133 décisions réparties de la sorte : 77 décisions pour la France, 66 pour le Japon.

Cette étude fait suite à une précédente étude dans laquelle nous avons comparé l'Allemagne, la Chine et la France (E. Sergheraert, Antoine Rey « Le calcul de la rémunération supplémentaire pour les inventions de salarié : Étude comparée en France, Allemagne et Chine », *Propri. industr.* 2018, n° 12).

instruments représente 12 % et l'électronique seulement 8 %.

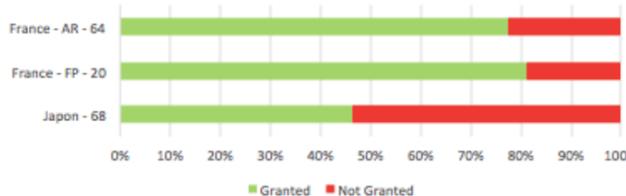
Au Japon, les parts des différents domaines technologiques dans les inventions de salariés sont par ordre décroissant : l'électronique 27%, la mécanique 19 %, la chimie 17 %, les instruments 16 % et les sciences de la vie seulement 11 %.

Les deux différences essentielles quant à la répartition des domaines technologiques dans les actions liées à une invention de salarié concernent le domaine « chimie / sciences de la vie » puisqu'il représente 45% en France et seulement 28% au Japon, ainsi que l'électronique avec 27% au Japon contre 8% seulement en France.

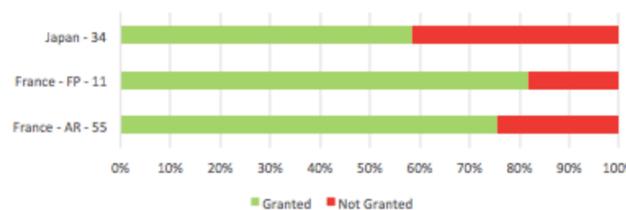
B. Pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire en France et au Japon

Nous avons poursuivi l'étude comparative sur la France et le Japon en comparant le pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire (ou d'un juste prix en France) lorsque celle-ci est requise par un salarié.

Les graphiques 2a et 2b montrent le pourcentage d'octroi d'une gratification pour le salarié en première instance et en appel.



Graphique 2a - Pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire (1ère instance)



Graphique 2b- Pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire (appel)

En première instance, le pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire (ou d'un juste prix) est nettement plus important en France (respectivement 78% pour une rémunération supplémentaire et 81% pour un juste prix) comparé au Japon où il s'élève seulement à 46%.

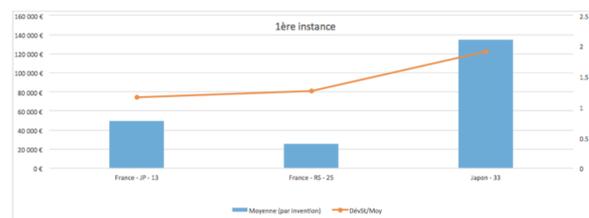
En appel, cette différence observée entre les deux pays est légèrement inférieure (le taux d'octroi est 58% au Japon, 75% pour une rémunération supplémentaire et 82% pour un juste prix en France).

Après avoir montré que lorsqu'une rémunération supplémentaire est requise par un salarié, elle est nettement plus souvent accordée en France qu'au Japon, nous souhaitons calculer la moyenne des montants accordés par invention. Ainsi, il ressort de ces graphiques que lorsqu'une rémunération supplémentaire est requise par un salarié, elle est nettement plus souvent accordée en France qu'au Japon. Mais de quel montant en moyenne sont ces rémunérations ?

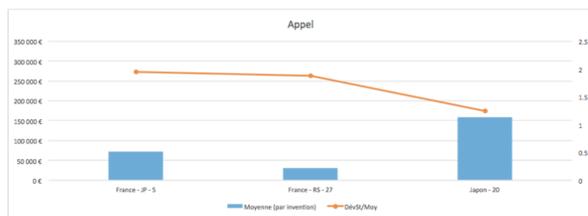
C. Montant moyen des rémunérations supplémentaires en France et au Japon

Les graphiques 3a et 3b indiquent le montant moyen des rémunérations supplémentaires (ou du juste prix) par invention, respectivement en première instance et en appel.

Dans un but de comparaison équitable et révélatrice, tous les montants ont été convertis en euros, à la valeur en date du 30 octobre 2018.



Graphique 3a - Montant moyen des rémunérations supplémentaires ou du juste prix par invention (1ère instance)



Graphique 3b - Montant moyen des rémunérations supplémentaires ou du juste prix par invention (appel)

JP signifie « juste prix » ; RS signifie « rémunération supplémentaire »

Le graphique 3a montre qu'en première instance, en France, le montant moyen des rémunérations supplémentaires par invention n'est que de 25.000 euros, tandis qu'au Japon le montant moyen du juste prix par invention est deux fois plus élevé (50.000 euros). Ces montants sont nettement inférieurs au montant moyen des rémunérations supplémentaires par invention au Japon (135.000 euros).

Le graphique 3b montre les mêmes tendances en appel. En France, alors que le montant moyen du juste prix par invention n'est que de 32.000 euros, le montant moyen des rémunérations supplémentaires par invention est deux fois plus élevé (71.000 euros). Ces montants sont, encore une fois, nettement inférieurs au montant moyen des rémunérations supplémentaires par invention au Japon (159.000 euros).

« L'écart type / moyenne » permet de mesurer la disparité des rémunérations étudiées et présente le second avantage de pouvoir comparer la dispersion au Japon où la moyenne des rémunérations est élevée et celle en France où la moyenne des gratifications est nettement plus basse.

Il est important de noter que la disparité des rémunérations est relativement faible, ce qui signifie que les moyennes calculées sont pertinentes et non pas basées sur des montants très divers.

Après avoir démontré que la moyenne des rémunérations supplémentaires octroyées était nettement supérieure au Japon comparativement à la France, nous allons tenter d'expliquer cette différence en analysant les éléments pris en considération pour la fixation des rémunérations supplémentaires dans les deux pays.

II. Analyse des éléments pris en considération pour la fixation des rémunérations supplémentaires en France et au Japon

En France, l'article L. 611-7 du CPI précise dans son deuxième alinéa que pour le calcul du juste prix, il convient de prendre en considération tous les éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, les apports initiaux de l'un et de l'autre et l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. Le juste prix est calculé par la Commission nationale des inventions salariés (CNIS) ou par le tribunal de grande instance (ci-après « TGI ») compétent².

En revanche, le Code de la propriété intellectuelle ne cite pas d'éléments à prendre en compte pour le calcul de la rémunération supplémentaire. L'article L. 611-7 du CPI précise uniquement que le montant de la rémunération supplémentaire est déterminé en principe par « les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ».

Au Japon, la loi de 2015 a imposé au ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) d'établir des directives quant aux processus permettant la détermination de la rémunération raisonnable à percevoir par le salarié. Ces directives, publiées le 22 avril 2016, ne sont pas juridiquement contraignantes. Cependant, le respect de ces directives peut constituer un motif valable pour justifier le caractère raisonnable de la rémunération.

² Cette étude ne porte que sur des données provenant des TGI et non de la CNIS.

Il est important de souligner qu'au Japon il est possible de conclure des accords contractuels employeur/salarié ayant pour objet d'acquies un droit de brevet ou un droit d'obtenir un brevet du salarié et/ou de déterminer le montant de la rémunération.

Dans la mesure où il n'existe pas de texte détaillant une méthode de calcul précise pour les gratifications octroyées aux salariés inventeurs du secteur privé en France et au Japon, la jurisprudence est la seule source d'information sur la façon dont sont calculées réellement les gratifications de l'inventeur salarié dans ces deux pays.

Il nous est apparu pertinent de répertorier les critères pris en compte dans le calcul de la rémunération supplémentaire dans la jurisprudence française et japonaise (A) et d'étudier deux affaires représentatives de la jurisprudence de chaque pays afin d'observer l'exercice pratique de ce calcul (B).

A. Classement des critères pris en compte dans le calcul de la rémunération supplémentaire dans la jurisprudence française et japonaise

Sont répertoriés dans les tableaux 1, 2 et 3 les critères pris en compte dans le calcul de la rémunération supplémentaire.

Pour dresser ces tableaux, chaque critère énoncé par le juge au moment de l'évaluation de la gratification a été comptabilisé manuellement. À partir du nombre total de décisions étudiées, nous avons déterminé la fréquence à laquelle ces critères étaient retenus.

À défaut de pouvoir évaluer l'importance de tel ou tel critère dans la somme finale, nous avons estimé intéressant de définir la fréquence des critères afin de pouvoir, avec prudence, déduire leur importance dans la détermination du montant.

En France, les calculs de la rémunération supplémentaire et du juste prix ont été traités

séparément afin de mettre en évidence leurs différences et spécificités³.

Contribution personnelle originale / employeur	60 %
Exploitation de l'invention - Chiffre d'affaires annuel moyen	45 %
Intérêt économique et industriel	43 %
Difficultés de mise au point de l'invention / efforts particuliers de la part du salarié	29 %
Cadre général de la recherche	22 %
Quote-part de l'invention par rapport à d'autres salariés co-inventeurs	22 %
Intérêt exceptionnel de l'invention	14 %
Brevetabilité de l'invention - Dépôt français	7 %
Avantage financier supplémentaire de l'invention (réduction des coûts grâce à l'invention)	5 %
Exploitation commerciale indirecte (licence et contrats)	5 %
Extension PCT	5 %
Rémunération habituelle du salarié	5 %
Domaine technologique	3 %
Fonction du salarié	3 %
Maintien du brevet	3 %
Taille de l'entreprise	3 %
Autonomie du salarié	2 %
Extension européenne	2 %

Tableau 1 - Classement des critères pris en compte pour le calcul de la rémunération supplémentaire en France (58 affaires analysées)

Critères retenus dans le calcul de la rémunération supplémentaire en France

À la différence du juste prix, aucun indice n'est donné pour les éléments à prendre en compte dans le calcul de la rémunération supplémentaire dans le Code de la propriété intellectuelle. Cela peut expliquer la plus grande variété de critères invoqués, même si cette variété pourrait venir du plus grand nombre de litiges étudiés.

À la lecture de la jurisprudence, il est possible d'extraire les critères les plus fréquemment cités par les juges dans la discussion sur le calcul de la rémunération supplémentaire : cadre général de la recherche, contribution personnelle, difficulté de mise au point de l'invention et utilité industrielle et commerciale. Leurs fréquences élevées s'expliquent par le fait qu'ils sont invoqués généralement ensemble et qu'ils font partie des critères mentionnés par plusieurs conventions collectives de secteurs (métallurgie, pharmacie et industries chimiques) impliquées dans un nombre important de litiges.

³ Une première différence est le nombre d'affaires significativement moins important d'inventions hors mission qui se présentent devant les tribunaux, 19 pour

58 demandes d'octroi de rémunération supplémentaire.

Le critère de contribution personnelle, qu'il faut entendre comme la part contributive du salarié dans la réalisation de l'invention vis-à-vis de l'employeur, semble être le critère le plus important à prendre en compte puisqu'il est retenu dans 60 % des décisions analysées.

Le critère d'exploitation de l'invention, qu'il s'agisse d'une exploitation directe ou indirecte (par le biais d'un ou plusieurs contrats de licences) est à rattacher à celui d'intérêt industriel et commercial en ce qu'il constitue un indice comme l'a rappelé la Cour d'appel de Toulouse : « *Le critère d'exploitation ne détermine pas le droit à indemnisation du salarié, la loi ne faisant aucune distinction à ce sujet mais il constitue un indice pour apprécier l'utilité industrielle et commerciale de l'invention et notamment renseigner sur son impact sur le marché ou sa rentabilité* »⁴.

Une variété d'autres critères invoqués plus rarement est aussi prise en compte dans l'appréciation de l'utilité économique : la brevetabilité, le maintien du brevet dans le temps, l'extension du brevet, la taille de l'entreprise, le domaine technologique.

En principe, le critère d'intérêt exceptionnel devrait être considéré comme inopérant puisque les restrictions conventionnelles au droit à la rémunération sont réputées non écrites⁵. Cependant, nous avons répertorié plusieurs décisions où ce critère est néanmoins pris en compte, ce qui a possiblement permis qu'une rémunération plus importante soit octroyée au salarié inventeur.

Utilité industrielle et commerciale de l'invention	79 %
Contribution personnelle originale du salarié - Comparaison des apports du salarié et de l'employeur	68 %
Exploitation de l'invention - Chiffre d'affaires annuel moyen - Perspective commerciale	32 %
Brevet français	16 %
Sommes retenues par la CNIS	16 %
Cadre général de la recherche	11 %
Difficulté de mise au point	11 %
Extension internationale	11 %
Brevet européen	5 %
Brevet pionnier (a permis l'exploitation d'autres brevets)	5 %
Evaluations déjà faites par un co-inventeur	5 %
Participation à l'invention brevetée (co-inventeurs)	5 %
Perfectionnement d'un brevet précédent	5 %
Prime versée pour des inventions précédentes	5 %
Solution au problème technique	5 %

Tableau 2 - Classement des critères pris en compte pour le calcul du juste prix (19 affaires analysées)

Le salarié a fait preuve de créativité	64%
Contribution de l'employeur à l'invention	61%
Le brevet a permis à l'entreprise d'être en position de monopole	56%
La part du salarié dans l'invention - autres inventeurs salariés ?	50%
L'invention a fait l'objet de contrats (licences...)	48%
La demande de rémunération supplémentaire a été refusée car prescrite	45%
Une rémunération supplémentaire a déjà été accordée au salarié	42%
Règlement intérieur de l'entreprise pris en compte	42%
Le produit commercialisé ne contrefait pas le brevet	36%
Demande de brevet déposée	29%
Le produit a été vendu à l'étranger	29%
Chiffre d'affaires - marge	26%
L'employeur a argué que la validité du brevet pouvait être remise en cause	24%
Difficulté de mise au point de l'invention	15%
Il existe des technologies alternatives	9%
Brevet maintenu	3%
Domaine technologique concerné	1,5%
Intérêt économique de l'invention	0%
Succès du produit	0%
Taille de l'entreprise	0%
Cadre général de la recherche	0%
Intérêt exceptionnel de l'invention	0%

Tableau 3 - Classement des critères pris en compte pour le calcul de la rémunération supplémentaire au Japon (66 affaires analysées)

Critères retenus dans le calcul du juste prix en France

métallurgie, article 17 de la convention collective nationale des industries chimiques, article 29 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

⁴ CA Toulouse, 19 mai 2010, n° 08/01689, *Etienne Lacroix tous artifices c/ J. B.* : disponible sur www.darts-ip.com : darts-253-101-A-fr-2/.

⁵ Comme précisé dans l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la

L'article L. 611-7 du CPI indique de façon très générale que le juge prend en compte les éléments que les parties, salarié et employeur, lui procurent afin de déterminer le montant du juste prix qui serait fonction à la fois des apports respectifs de l'employeur et du salarié, et de l'utilité industrielle et économique de l'invention.

Assez logiquement, puisqu'ils sont mentionnés dans le Code de la propriété intellectuelle, l'utilité industrielle et commerciale (79 %) comme la contribution personnelle de l'inventeur par rapport à celle de son employeur (68 %) sont les deux critères les plus régulièrement invoqués dans le cadre de la détermination du juste prix.

Le cadre général de la recherche et la difficulté de la mise au point de l'invention, critères couramment invoqués dans la détermination du montant de la rémunération supplémentaire, apparaissent avec une fréquence moindre (11 % des cas uniquement). La reprise de ces critères caractéristiques des conventions collectives nationales des principaux secteurs industriels marque une certaine cohérence dans la méthode de calcul.

En outre, nous pouvons observer la reprise de plusieurs critères qui sont étroitement liés à l'utilité économique de l'invention : l'exploitation (directe et indirecte, en incluant les perspectives commerciales), le dépôt français, l'extension du brevet à l'international, caractère pionnier du brevet, l'originalité de la solution au problème technique.

Critères retenus dans le calcul de la rémunération supplémentaire au Japon

Parmi les critères pris en compte pour le calcul de la rémunération supplémentaire au Japon, la contribution de l'employeur à l'invention est citée avec la même fréquence que pour la rémunération supplémentaire en France (respectivement 61 % et 60%).

La difficulté de mise au point de l'invention est un critère utilisé plus souvent par les tribunaux français que par les tribunaux japonais (respectivement 29% et 15%).

En revanche, un certain nombre de critères sont beaucoup plus souvent mentionnés au Japon qu'en France. Ainsi, la part du salarié dans l'invention vis-à-vis d'autres salariés est invoquée deux fois plus souvent au Japon qu'en France (respectivement 50 % et 22%). De même, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé grâce à l'invention est deux fois plus fréquente au Japon qu'en France (respectivement 50% et 22%). Enfin, l'exploitation commerciale indirecte (notamment via l'intermédiaire de licences) est nommée dans 48% des affaires au Japon et dans seulement 5% des affaires en France.

En outre, certains critères sont exclusivement et fréquemment cités dans la jurisprudence japonaise.

Il s'agit de critères positifs permettant sans doute au salarié d'obtenir une rémunération plus importante : la créativité dont le salarié a fait preuve (évoquée dans 64% des affaires), le fait que le brevet ait permis à l'entreprise de se placer en position de monopole (56%).

A contrario, il peut s'agir de critères négatifs pour le salarié : la prescription appliquée de telle sorte que la rémunération est partiellement ou totalement refusée (42%), le fait que selon l'employeur le produit commercialisé n'entre pas dans les revendications du brevet (36%), ou encore la remise en cause de la validité du brevet par l'employeur (24%).

Après avoir classé les critères pris en compte dans le calcul de la rémunération supplémentaire dans la jurisprudence française et japonaise (A), étudions deux affaires notoires de la jurisprudence des deux pays de manière à observer comment ce calcul est effectué en pratique (B).

B. Comment s'effectue le calcul de la rémunération supplémentaire en pratique en France et au Japon ?

Nous avons sélectionné, parmi les décisions françaises, une affaire issue du domaine pharmaceutique, ce dernier représentant presque la moitié des affaires portant sur les

inventions de salariés. L'affaire analysée au Japon se situe quant à elle dans le domaine de l'électronique, lequel prédomine au Japon parmi les affaires relatives aux inventions de salarié.

Concernant la France, nous avons choisi d'étudier une décision du TGI de Paris du 26 juin 2015⁶. La méthode de calcul de la rémunération supplémentaire par la juridiction est représentative des décisions françaises en la matière.

Dans cette décision, les juges du TGI ont rappelé que la jurisprudence en matière de calcul de rémunération supplémentaire ne permet « *ni de considérer que la prime doit être fonction de la marge brute générée par la commercialisation de l'invention, ni de retenir que la prime doit être globale, forfaitaire et évaluée au regard du salaire* ».

Les parties se sont accordées pour considérer que les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, subordonnant la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié à la double condition de la délivrance d'un brevet et de l'intérêt exceptionnel de l'invention, étaient réputées non écrites car elles avaient pour effet de restreindre les droits que le salarié tenait de la loi et étaient contraires à la règle d'ordre public posée par le Code de la propriété intellectuelle.

Les magistrats ont alors soutenu qu'à défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective ou un accord d'entreprise, les juges devaient évaluer eux-mêmes la rémunération supplémentaire par une appréciation souveraine. Cette appréciation doit être faite en fonction des éléments de chaque cause, au vu des pièces qui leur étaient produites, en tenant compte du cadre général de la recherche, de l'intérêt économique de l'invention, de la contribution

personnelle de l'inventeur et des difficultés de mise au point.

Concernant le cadre général de la recherche et les difficultés de mise au point, le juge a affirmé que l'employeur, les Laboratoires Pierre Fabre, disposait depuis 1981 d'un brevet relatif à la molécule concernée, découverte par ses équipes de recherche, commercialisée depuis 1997 et ajouté que les Laboratoires Pierre Fabre avaient mené une politique volontaire et continue d'exploitation de cette molécule.

S'agissant de la contribution personnelle du salarié, le juge a considéré que le salarié n'était pas associé à la réflexion de l'employeur et qu'il n'avait pas élaboré le calendrier et la nature des travaux de recherche, alors que manifestement, les Laboratoires Pierre Fabre souhaitaient obtenir une protection prolongée de la molécule et avaient défini une stratégie pour ce faire. En revanche, il a jugé que le rôle du salarié avait été déterminant dans la mise en œuvre technique et la conduite des recherches, notamment dans la commande d'une des études de tolérance du produit concerné.

Les juges ont enfin considéré que l'invention présentait un intérêt économique évident en ce qu'elle permettait une nouvelle protection des droits de propriété intellectuelle sur la molécule alors que le brevet initial était tombé dans le domaine public.

Après l'étude des facteurs à prendre en compte, ils se sont penchés sur le calcul de la rémunération supplémentaire.

Ils ont rappelé que les revenus de licence entre 2008 et 2013 s'élevaient à 125 millions de dollars et les revenus d'exploitation sur une année à 4,3 millions de dollars, mais qu'il fallait déduire les coûts de recherche exposés avant 2003 et les coûts de développement entre 2003 et 2013, évalués au minimum à 40 millions d'euros. Sur ce point, les juges ont regretté que le système informatique de l'employeur n'ait pas permis d'extraire ces données. Seul le coût de développement externe entre 2003 et 2013

⁶ TGI Paris, 26 juin 2015, *Deregnacourt c/ Pierre Fabre*, affaire n° 13/08458 (référence Darts-ip : darts-823-476-C-fr-5).

de 17,5 millions d'euros pouvait être établi. Pour les juges, il fallait toutefois comptabiliser un coût interne de développement équivalent pour la même période, ainsi qu'un coût de recherches antérieur à 2003, évalué à 5 millions d'euros.

Les juges ont en parallèle rejeté l'approche proposée par le salarié qui, s'appuyant sur des précédents jurisprudentiels, prétendait obtenir une rémunération de 3,5 millions d'euros sur la base d'un pourcentage de la marge nette. Ils ont estimé que le taux était fixé arbitrairement à 4 % par le salarié, que ce dernier demandait en outre l'octroi d'une rémunération sur les revenus futurs postérieurs à 2014. Ils ont par ailleurs souligné que les inventeurs du brevet princeps avaient obtenu une rémunération de 70 000 à 80 000 euros au titre de leur invention.

Sans doute parce que les informations apportées par les deux parties ne permettaient pas un calcul plus précis, le juge a fixé arbitrairement à 100 000 euros la rémunération supplémentaire devant être attribuée au salarié.

Alors qu'en France, le montant de la rémunération supplémentaire est fixé la plupart du temps forfaitairement après avoir pris en compte certains facteurs comme dans cette décision, au Japon, la détermination du montant suit un processus davantage précis et constant.

Concernant le Japon, nous avons choisi d'étudier l'affaire *Nichia Corporation v. Mr Shuji* en décrivant la procédure en première instance devant la "Nakamura District court decision" et ensuite en appel devant la « Tokyo High Court"⁷.

Il s'agit de l'affaire la plus connue au Japon concernant les inventions de salariés. L'invention portait sur la technologie LED pour laquelle le salarié concerné fut l'un des prix Nobel de physique en 2014.

En première instance, les juges du Nakamura District court ont estimé les ventes de Nichia Corporation à environ 9,6 milliards d'euros. La part attribuée au brevet pour ces ventes a été estimée à 50% (soit 4,8 milliards). Les bénéfices réalisés par l'employeur pour l'invention représentaient 20% de cette somme et s'élevaient à 960 millions d'euros. Le degré de contribution de l'inventeur a été jugé très important puisque fixé à 50% (soit 480 millions d'euros).

Les juges ont conclu que la rémunération supplémentaire appropriée aurait donc dû être 480 millions d'euros mais le montant demandé par le salarié - environ 164 millions d'euros - a limité le montant accordé à cette demande, soit 164 millions d'euros.

En appel, la Tokyo High Court a estimé les ventes de Nichia Corporation à, "seulement" 1,6 milliard d'euros. La Cour n'a pris en compte que les ventes de produit LED dans la période 1994-2002. Les ventes après 2003 ont été ignorées en raison de la signature par Nichia Corporation d'une licence croisée.

La part attribuée au brevet pour ces ventes a été estimée à 50% (soit 800 millions d'euros). La Cour a fixé le pourcentage de redevances à 10% entre 1994 et 1996 et 7% à partir de 1997 en raison du développement de la technologie. Le degré de contribution du salarié a été très significativement diminué en comparaison avec la première instance : 5% au lieu de 50%.

La Tokyo High Court a donc finalement déterminé, suite à un accord amiable entre les parties, que la rémunération supplémentaire appropriée serait de 4,8 millions d'euros.

L'étude comparée de la méthode de calcul de la rémunération supplémentaire et du juste prix en France nous révèle qu'il existe une certaine cohérence au niveau des critères fréquemment cités dans la jurisprudence française. Ces critères peuvent être regroupés en quatre catégories principales : contribution

⁷ Nakamura District court, *Nichia Corporation v. Mr Shuji*, référence de l'affaire : jp-平成13(ワ)17772 (référence Darts-ip : : darts-960-438-C-ja), 30 janv. 2004.

Tokyo High Court, *Nichia Corporation v. Mr Shuji*, référence de l'affaire : jp-平成13(ワ)17772 (référence Darts-ip : : darts-410-376-G-en), 11 janv. 2005.

personnelle (par rapport à l'employeur et ses co-inventeurs), utilité industrielle économique (tous les signes des avantages économiques et financiers rapportés, aussi bien entrevus que réels, provenant d'une exploitation directe comme indirecte), cadre général de la recherche et difficulté de la mise au point.

Cependant, paraît dommageable l'absence de prise en compte concrète de ces critères dans la détermination de la rémunération accordée aux salariés, laquelle est la plupart du temps définie forfaitairement⁸.

A contrario, au Japon, la détermination du montant suit un processus davantage précis et constant, ce qui pourrait expliquer partiellement l'importance du montant moyen des rémunérations supplémentaires par rapport à la France.

Une autre explication de cette différence provient du fait que certains critères sont beaucoup plus souvent mentionnés au Japon qu'en France, comme la part du salarié dans l'invention vis-à-vis d'autres salariés, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé grâce à l'invention ou encore l'exploitation commerciale indirecte, notamment via l'intermédiaire de licences.

Enfin, certains critères permettant sans doute au salarié d'obtenir une rémunération plus importante sont exclusivement cités dans la jurisprudence japonaise telle la créativité dont le salarié a fait preuve ou le fait que le brevet ait permis à l'entreprise de se placer en position de monopole.

E. S. et A. Y.

⁸ Le processus incomplet en France rend impossible toute estimation *a priori* de la rémunération due par un salarié. Ceci explique pourquoi la médiane de la différence entre la gratification requise par le salarié et celle accordée par le juge est très élevée en France : 280.961 euros pour la rémunération supplémentaire et 233.000 euros pour le juste prix. Nous avons calculé

cette médiane en se basant sur 11 décisions ayant trait au juste prix et 24 décisions relatives à la rémunération supplémentaire dans lesquelles était mentionné le montant requis par le salarié et celui accordé par le juge.

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

Limites et exceptions au droit de marque dans l'Ordonnance du 13 novembre 2019

Matthieu BERGUIG

Avocat

Le droit français des marques vient de connaître une réforme attendue de longue date avec l'adoption de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte ». Ce texte a notamment eu pour objet de transposer en droit interne la directive européenne du 16 décembre 2015 dite « Paquet Marques », qui a introduit de nombreux changements. Plusieurs textes ont donc été refondus, en particulier ceux relatifs aux limites et aux exceptions du droit de marque. Mais cela induit-il un réel bouleversement des règles applicables ?

Qu'il semble loin le temps où la marque conférait à son titulaire un droit absolu ! C'était au siècle dernier. Il y a une éternité. Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 2 juillet 1931¹ posait le principe d'une protection de la marque contre tout type d'atteinte par les tiers. Quelques décennies plus tard, en 1965, la Chambre commerciale de la Cour de cassation² martelait encore, elle aussi, cette règle en des termes exempts de toute ambiguïté :

« La propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte, de bonne ou mauvaise foi, sous quelque mode et de quelque manière que ce soit ».

Il en résulte que, sous l'empire de cette jurisprudence, le titulaire d'une marque pouvait s'opposer à tout usage du signe protégé par des tiers, sous quelque forme que ce soit. C'était notamment le cas en présence d'un usage en dehors de toute considération économique.

L'un des exemples les plus topiques réside dans le refus de l'exception d'usage de marque à titre parodique. Dans les années 1980, le Tribunal de grande instance de Paris avait sanctionné l'usage de la marque Zig Zag,

visant le papier à cigarette, pour du papier hygiénique, alors qu'il s'agissait d'un usage à titre humoristique³ :

« Les droits privatifs attachés à la marque s'imposent dans tous les domaines quelle que soit leur finalité et toute atteinte portée à ces droits doit être sanctionnée, même si l'atteinte est faite sur le mode humoristique ».

Cette règle a toutefois subi des coups de butoir de plus en plus intenses. En droit interne, d'abord, la loi a fini par prévoir la possibilité d'user d'un signe déposé à titre de marque dans certains cas, notamment en tant que « référence nécessaire », dans un but d'information du public, « à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine » (article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle – ci-après « CPI »). Faut-il tout de même relever que le titulaire de la marque pouvait néanmoins demander que cette utilisation soit « limitée ou interdite » en cas d'atteinte à ses droits.

En jurisprudence, la Cour de cassation a fini par accepter l'usage de marque à titre de parodie, malgré le silence des textes. C'est ainsi qu'en 2008, la Cour de cassation⁴ a toléré l'usage parodique d'une marque de cigarette par une association de lutte contre le

¹ Cass. Civ., 2 juillet 1931, *Ann. Propr. Ind.* 1932, p.33

² Cass. Com., 13 décembre 1965, n° 641

³ TGI Paris, 5 juillet 1988, *PIBD* 1989 n° 450, III, p. 118

⁴ Cass. Civ. 2^{ème}, 19 octobre 2006, n° 05-13.489

tabagisme, en considérant que cette dernière avait agi « dans un but de santé publique et par des moyens proportionnés à ce but ». Le droit de marque devait ainsi céder face à la liberté d'expression.

Surtout, la protection conférée par la marque a progressivement perdu du terrain sous l'influence du droit communautaire et en particulier de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a poussé certaines notions telles que « l'usage du signe à titre de marque », « l'usage dans la vie des affaires » ou encore la référence aux « fonctions de la marque » pour limiter les droits des titulaires de marques.

C'est ainsi que les textes du CPI relatifs à l'action en contrefaçon de marque, en particulier les articles L. 713-2 et L. 713-3, ont fini par ne plus correspondre au droit positif. Un plaideur s'aventurant à invoquer la contrefaçon par usage de marque à l'identique sur le fondement du premier de ces textes pouvait, contre toute attente, être débouté en raison de l'absence d'usage « à titre de marque » de son signe⁵.

Il devenait donc urgent que les textes nationaux fussent modifiés pour qu'ils correspondent enfin au « vrai » droit des marques, celui appliqué par les cours et tribunaux. C'est tout l'objet de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant en droit interne la directive européenne n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après l' « Ordonnance »).

La nouvelle rédaction de l'article L. 713-2 du CPI, désormais fondement unique de l'action en contrefaçon, se révèle plus précise s'agissant des conditions de cette action. En outre, le nouvel article L. 713-6 du CPI, qui constitue le siège des « exceptions » au droit de marque, a été complété.

Sa rédaction paraît assez curieuse d'ailleurs, comme en témoigne son paragraphe I. 2° qui

croit utile de préciser que le titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer à l'usage « de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ». L'évidence de la règle rend la disposition quelque peu superflue : un signe descriptif ne peut pas être protégé à titre de marque.

L'apport principal de ces nouvelles dispositions tient donc dans la reconnaissance légale de la jurisprudence relative à l'usage à titre de marque et dans la vie des affaires. C'est ainsi que, par exception au monopole dont il dispose, le titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer à l'usage de son signe en dehors de ce contexte économique (I). Pour autant, même dans cette hypothèse, des exceptions persistent (II).

I. Les limites relatives à l'absence d'usage à titre de marque et dans la vie des affaires

Le nouvel article L. 713-2 du CPI relatif à la contrefaçon de marque tel que résultant de l'Ordonnance dispose dorénavant que l'interdiction de l'usage d'une marque déposée s'applique en cas d' « usage dans la vie des affaires ». La précédente rédaction ne s'encomrait pas de ces conditions.

Pour mémoire, l'ancien article L. 713-2 se contentait d'interdire « la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ». Le droit de marque s'en trouve singulièrement limité avec deux exceptions notables à la contrefaçon.

⁵ Par exemple CA Rennes, 10 novembre 2015, n° 13/07.381 concernant la marque « FOREVER YOUNG » : aucune contrefaçon de marque n'est

imputable au concurrent à qui l'on ne peut reprocher qu'« une utilisation à titre d'expression courante et non une utilisation à titre de marque ».

A. L'absence d'usage du signe « dans la vie des affaires »

La notion d'usage « dans la vie des affaires » est apparue dans la directive européenne 89/104, en particulier à son article 5, exigeant, comme fondement à l'action en contrefaçon, un usage dans un contexte économique, par opposition, notamment, à un usage purement privé.

Au niveau européen, la jurisprudence la plus célèbre sur ce point est probablement celle relative au service *Adwords* de Google. Depuis un arrêt de la Cour de justice du 23 mars 2010⁶, il est constamment jugé que l'utilisation d'un signe protégé en tant que mot-clé dans le cadre d'un service de référencement payant sur internet ne constitue pas un usage de ce signe « dans la vie des affaires ».

Initialement, la loi française n'avait pas correctement transposé cette directive sur ce point : la notion d'usage « dans la vie des affaires » n'est pas apparue dans le CPI avant l'ordonnance du 13 novembre 2019. Cela n'a pourtant pas empêché la jurisprudence française d'exploiter cette notion pour, concrètement, limiter les droits du titulaire de la marque dans le silence du texte.

Le juge étant en effet tenu d'interpréter les textes nationaux au regard du droit européen, cette solution a progressivement irrigué la jurisprudence nationale. Par exemple, en 2011, la Cour de cassation⁷ a refusé de reconnaître un cas de contrefaçon dans l'usage d'une marque au sein d'une lettre d'information syndicale diffusée gratuitement, sans publicité commerciale, qui ne constituait donc que « l'expression d'une communication uniquement syndicale » et était « étrangère à la vie des affaires ».

Ainsi, l'Ordonnance ne vient qu'édicter une règle bien connue, sans, malheureusement, définir cet usage « dans la vie des affaires ». Prenant simplement acte d'une jurisprudence

établie, la loi pose explicitement cette condition, tout en confiant au juge la charge de préciser les contours et le contenu de cette notion. Il suffira donc de rappeler ici que l'usage dans la vie des affaires suppose « un contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique », comme l'a rappelé la Cour de justice à plusieurs reprises⁸.

L'Ordonnance n'est donc d'aucune utilité sur ce point et un certain flou règne en la matière, comme en témoigne cet arrêt récent de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant considéré qu'un usage de marque par un syndicat « recueillant des cotisations ou assistant un salarié dans une démarche, [qui] perçoit des ressources et offre des prestations qui pourraient être assurées par des organisations concurrentes », pouvait, finalement, être considéré comme effectué dans la vie des affaires⁹.

B. L'absence d'usage du signe « à titre de marque »

L'ancienne rédaction de l'article L. 713-2 du CPI interdisait l'usage d'une marque « pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement », tandis que l'article L. 713-3 visait, lui, l'usage « pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

La nouvelle rédaction de l'article L. 713-2 opte pour une solution *a priori* très proche, mais non identique, avec des conséquences substantiellement différentes. En effet, le nouveau texte prohibe de manière générale l'usage de la marque « pour des produits et services ».

Certes, les deux alinéas suivants distinguent encore selon que ces produits ou services sont « identiques » ou « similaires », ce qui semble correspondre à la solution antérieure. Néanmoins, le fait que la loi pose, en tant que principe-chapeau, la nécessité d'un usage « pour des produits et services » constitue la

⁶ CJCE, 23 mars 2010, C-236/08, *Google France SARL et Google Inc. vs. Louis Vuitton Malletier SA*

⁷ Cass. Com., 10 mai 2011, n° 10-18.173

⁸ V. not. CJUE, 16 juillet 2015, C-379/14, *TOP Logistics BV*

⁹ CA Aix-en-Provence, 23 mai 2019, n° 16/20267

consécration de la jurisprudence relative à l'usage « à titre de marque ».

Cette notion d'usage « à titre de marque » a longtemps été difficile à définir. La jurisprudence européenne y a attaché l'exigence de preuve d'une atteinte aux fonctions de la marque, en particulier celle, essentielle, visant à garantir l'origine d'un produit ou d'un service, en particulier depuis le célèbre arrêt Arsenal de la Cour de justice du 12 novembre 2002¹⁰, selon lequel « le titulaire d'une marque doit pouvoir empêcher son utilisation par un tiers si cet usage est susceptible d'affecter la garantie de provenance du produit ».

Depuis lors, les plaideurs se sont engouffrés dans cette brèche pour tenter de s'opposer aux réclamations de titulaires de marques qui voyaient leur signe utilisé sous d'autres formes qu'une marque *stricto sensu*. Toutefois, la jurisprudence a précisé qu'un usage en tant que nom commercial ou même nom de domaine pouvait bien constituer un usage « à titre de marque », comme en témoigne la fameuse décision Céline de la Cour de justice¹¹.

« L'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure constitue un "usage pour des produits ou des services" lorsque l'usage est effectué aux fins de distinguer lesdits produits ou services ».

Les débats jurisprudentiels sur la notion d'usage « à titre de marque » ont donc encore de beaux jours devant eux, l'ordonnance brillante, ici encore, par l'absence de définition ou de précision. Il est d'ailleurs intéressant de relever que l'étude d'impact ayant présidé à l'adoption de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 ne contient aucune explication sur ce point, se contentant, eu égard au niveau de « technicité des dispositions législatives à prévoir » (sic), de procéder à la transposition de la directive par voie d'ordonnance, ce qui prive le juriste

zélé de tout élément d'interprétation du texte dans le cadre de débats parlementaires.

En conclusion sur ce point, l'Ordonnance ne procède donc ici encore qu'à une codification de la jurisprudence la plus récente.

II. Les exceptions en présence d'un usage à titre de marque et dans la vie des affaires

L'article L. 713-6 du CPI constitue traditionnellement le siège des exceptions au droit de marque. Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, il visait trois séries d'exceptions :

- l'usage d'un signe identique ou similaire en tant que dénomination sociale, nom commerciale ou enseigne, en présence d'une utilisation antérieure à l'enregistrement de la marque ou bien qui était le fait d'un « tiers de bonne foi employant son nom patronymique » ;
- l'usage de la marque en tant que « référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service » ;
- et l'usage en tant qu'« indication géographique ».

Le texte a été simplifié. Désormais, les exceptions doivent être appréciées au regard des « usages loyaux du commerce » et concernent schématiquement les signes distinctifs concurrents (A) et l'usage légitimé par le droit à l'information du public (B).

A. Les exceptions tenant à l'existence de signes distinctifs concurrents

L'ancien article L. 713-6 du CPI énonçait déjà une exception au droit de marque au profit d'une personne physique « de bonne foi » employant son nom patronymique, homonyme d'une marque, en tant que

¹⁰ CJCE, 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*

¹¹ CJCE, 11 septembre 2007, C-17/06, *Céline*

dénomination sociale, nom commercial ou enseigne.

La notion floue de « bonne foi » avait laissé libre cours à une jurisprudence assez vaporeuse sur le sujet. Schématiquement, la bonne foi résidait dans l'exercice réel des fonctions de contrôle et de direction par le titulaire du patronyme¹². Il s'agissait alors d'éviter qu'un individu ne permette à un tiers d'exploiter son nom de famille uniquement pour contourner un droit de marque. Mais la question de la connaissance ou non de la marque antérieure pouvait aussi avoir une incidence sur la « bonne foi » de l'homonyme¹³.

Cette exception semble reprise par la nouvelle rédaction de l'article L. 713-6, en particulier à son paragraphe I 1°, mais il convient de relever deux différences notables.

D'une part, le texte abandonne la condition de « bonne foi » en permettant dorénavant à tout tiers, personne physique exclusivement, d'utiliser son nom de famille, sans plus de précision si ce n'est la référence aux « usages loyaux du commerce ». En pratique, appliquer le texte strictement devrait induire une restriction du champ de l'exception, dont pourraient être privées les personnes morales, même si l'homonyme exerce des fonctions de direction au sein de la société qui porte son nom. Cette rédaction pourrait donc mettre fin à la jurisprudence qui avait cours jusqu'à présent.

D'autre part, et en complément de ce qui précède, le texte ne vise plus la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne. Il ne vise que l'usage du nom de famille. De la sorte, cette exception pourrait ne plus concerner que les commerçants personnes physiques, ainsi que les artisans, ce qui constituerait une limitation substantielle du champ de l'exception.

L'article L. 713-6 I 1° fait également désormais référence à l'adresse d'une personne physique, ce qui pourrait ici concerner les lieux-dits, par exemple, avec la même restriction que ci-

dessus, à savoir qu'une personne morale ne devrait pas pouvoir bénéficier de l'exception.

S'agissant des autres signes distinctifs, tels que nom commercial, enseigne ou nom de domaine, l'article L. 713-6 II ne permet leur coexistence avec une marque qu'à deux conditions cumulatives : le signe ne doit avoir qu'une « portée locale » et l'usage doit être antérieur à la date d'enregistrement de la marque.

À l'évidence, la condition de « portée locale » n'a aucun sens s'agissant d'un nom de domaine, puisqu'il s'agit de l'adresse d'un site sur internet, un réseau qui ne connaît aucune frontière. Il serait donc aberrant de limiter géographiquement la portée d'un tel signe. Cette mauvaise rédaction conduit le lecteur à considérer que c'est l'activité liée au domaine qui doit en réalité n'avoir qu'une portée locale. Il est regrettable que l'Ordonnance contienne une telle maladresse laissant la porte ouverte à des difficultés d'interprétation.

Les autres signes distinctifs, pour leur part, peuvent coexister avec une marque mais seulement si celle-ci leur est postérieure, ce qui ne constitue rien d'autre qu'une conséquence du droit de marque, qui naît par l'enregistrement et n'a pas d'effet rétroactif. En aucun cas le titulaire d'une marque ne pourrait s'opposer à l'usage d'un signe identique ou similaire sous forme de nom commercial si l'usage est antérieur au droit de marque. Et pourtant, l'article L. 713-6 II crée ici une condition complémentaire, en l'occurrence le fait que le nom commercial n'est utilisé que « dans les limites du territoire où il est reconnu ».

On notera enfin que la nouvelle rédaction de l'article L. 713-6 n'évoque plus spécifiquement le cas des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux. Bien que la précédente version du texte était pour le moins alambiqué, cette suppression étonne et interroge.

¹² Cass. Com., 21 juin 2011, n° 10-23.262, *Henriot*.

¹³ V. not. CA Agen, 16 octobre 2006, n° 05/00.794.

B. L'exception tenant à l'information du public

L'ancien article L. 713-6 du CPI permettait aux tiers d'utiliser une marque déposée en tant que « référence nécessaire », ce qui a donné naissance à une jurisprudence pléthorique.

Selon ce texte, l'utilisation de la marque en tant que référence d'un produit ou d'un service était autorisée à la double condition que cet usage soit « nécessaire », donc impossible à contourner, et que cela n'entraîne pas de confusion avec le titulaire de la marque. À l'origine, cette exception avait pour but de profiter aux fabricants ou distributeurs d'accessoires, mais toute une jurisprudence s'est ensuite développée autour de la notion de « référence nécessaire » pour permettre à des tiers d'utiliser une marque en dehors de ce seul type d'utilisation.

La Cour de justice enseigne à cet égard que la référence à la marque d'autrui peut être « nécessaire » pour tout opérateur économique qui souhaite informer le public qu'il est un spécialiste de la vente, de la réparation ou de l'entretien d'un produit commercialisé sous une marque¹⁴. La « référence nécessaire » a également été invoquée pour justifier l'usage d'une marque dans une annonce sur internet¹⁵ ou bien dans le cadre d'un comparateur de prix¹⁶.

La nouvelle rédaction de l'article L. 713-6 paraît aller plus loin. En effet, il est dorénavant possible d'utiliser la marque d'un tiers « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque » : le texte n'évoque plus de condition de nécessité au stade du principe général. L'usage ne doit répondre qu'à la condition de loyauté du commerce. Le cas de l'usage dit « nécessaire » n'est en outre évoqué que lorsqu'il s'agit d'indiquer « la destination d'un produit ou d'un service », notamment pour les

« accessoires et pièces détachées ». Par conséquent, certaines plateformes sur internet pourraient y voir ici, par exemple, une légitimation de l'usage de la marque d'autrui dans le cadre d'annonces de vente de produits de seconde main¹⁷.

Du reste, cette nouvelle rédaction paraît davantage conforme au droit européen, puisque l'article 6 de la directive du 21 décembre 1988 prévoyait déjà que l'usage de la marque par un tiers devait être fait « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». La Cour de justice¹⁸ a précisé à ce titre que tel ne serait pas le cas s'il était fait « d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque » ou affectait la valeur de celle-ci « en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ».

En droit français, la jurisprudence restait arc-boutée sur la notion de « nécessité » et c'est dans ce contexte que, dans le cadre de la fameuse affaire « Jeboycottedanone », le juge des référés¹⁹ avait retenu que la contrefaçon était manifeste s'agissant de la reproduction non autorisée des marques semi-figuratives appartenant à la société demanderesse « en relation avec ses produits et alors qu'une telle référence n'est nullement indispensable à l'objectif allégué par le défendeur ».

Il se pourrait donc que cette jurisprudence n'ait plus cours et que les juges acceptent de manière plus large l'usage de la marque d'un tiers dès lors qu'il s'agit tout simplement d'informer le public quant à l'origine de produits ou de services.

* * *

En conclusion, s'agissant des exceptions au droit de marque, l'on peut regretter une rédaction paresseuse du texte du 13 novembre

¹⁴ CJCE, 23 février 1999, aff. C-63/97, *BMW*.

¹⁵ CA Versailles, 18 juillet 2019, www.legalis.net

¹⁶ Cass. Com., 10 février 2015, *Ryanair vs. Opodo*.

¹⁷ Alors que certains opérateurs économiques invoquent le droit des marques pour tenter de

s'opposer à un tel usage, v. par exemple le contentieux *Chanel vs. TheRealReal* aux États-Unis.

¹⁸ CJCE, 23 février 1999, préc.

¹⁹ CA Paris, 30 avril 2003, n° 2001/14.371

2019, à double titre : d'une part, l'Ordonnance ne procède pour l'essentiel qu'à une consécration légale de cas jurisprudentiels déjà connus ; d'autre part, elle ne crée pas de nouvelle exception alors que d'aucuns militaient pour une prise en compte officielle de la parodie de marque, par exemple. De même, l'usage d'un nom de domaine en parallèle d'une marque, s'il est théoriquement possible, ne semble guère envisageable en pratique du fait de la condition tenant à la « portée locale ».

Convient-il de préciser, pour conclure, que la réforme abandonne *in fine* la possibilité pour le titulaire de la marque de demander une « limitation », voire une « interdiction » des usages en cas d'atteinte à ses droits.

M. B.

Affaire *Neymar* : mauvaise foi et dépôt frauduleux d'une marque de l'Union européenne

Ingrid BRUYAS

Diplômée du Master 2 Propriété intellectuelle et commerce international, CEIPI

Lilia RYJIKH-THIBOUT

Diplômée du Master 2 Propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels, CEIPI

L'arrêt du 14 mai 2019 revient sur la question de l'appréciation de la mauvaise foi d'un déposant. Il rappelle que l'intention du titulaire d'une marque au moment du dépôt est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce.

« Prenez dans vos discours la bonne foi pour guide » disait l'auteur et académicien Charles Emmanuel Étienne.

Cette notion fondamentale au centre de la relation contractuelle est généralement utilisée pour atténuer le formalisme imposé par la loi et donner une plus grande liberté à la volonté des parties. L'absence de bonne foi est envisagée par le législateur européen dans les causes de nullité absolues de la marque de l'Union Européenne, à l'article 59 paragraphe 1 b) du règlement 2017/1001¹. Cet article précise que lorsque le demandeur est de mauvaise foi lors du dépôt de la marque, cette dernière encourt la nullité. En dépit de son importance, la notion de mauvaise foi ne jouit ni d'une définition précise, ni d'une description suffisante par la législation et nécessite par conséquent une appréciation globale encadrée par des facteurs pertinents proposés par la jurisprudence européenne au fil des années. C'est à cette appréciation globale de la mauvaise foi que les juges du Tribunal de l'Union Européenne ont dû se livrer dans l'arrêt du 14 mai 2019 pour apprécier la validité de la marque verbale NEYMAR déposée par

un opérateur économique n'ayant aucun lien avec le célèbre sportif.

Dans cette affaire, le requérant a déposé le 17 décembre 2012 une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne devant l'Office européen pour la propriété intellectuelle (ci-après EUIPO) portant sur le seul élément verbal NEYMAR en vue de désigner des produits relevant de la classe 25 au sens de l'Arrangement de Nice: « vêtements, chaussures et chapellerie ». La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au Bulletin des Marques Communautaires le 3 janvier 2013 avant d'être enregistrée le 12 avril 2013.

Le 11 février 2016, le joueur de football Neymar Da Silva Santos Junior a introduit une action en nullité à l'encontre de la marque enregistrée NEYMAR sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1 sous b) du règlement n°207/2009². La division d'annulation de l'EUIPO a accueilli favorablement cette demande en nullité le 7 novembre 2016, décision qui fut confirmée par la deuxième chambre de recours de l'EUIPO, le 6 décembre 2017.

¹ Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, Article 59 (Ancien article 52 du Règlement (CE) n°207/2009).

² « La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

Le requérant saisit alors le Tribunal de l'Union européenne afin de voir annuler cette décision, pour que soit reconnue la validité de la marque contestée.

Le TUE confirme toutefois la décision de l'Office selon laquelle la partie requérante a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque NEYMAR. Pour ce faire, le TUE s'est fondé sur des éléments objectifs permettant de caractériser la mauvaise foi (I), ainsi que sur l'intention du titulaire de la marque contestée de profiter indûment de la réputation du sportif (II).

I. Les éléments objectifs de la mauvaise foi

Les facteurs objectifs qui dépendent des circonstances de l'espèce sont nécessaires aux fins de l'appréciation de la mauvaise foi. La caractérisation de l'intention malhonnête, élément subjectif de la mauvaise foi, dépendra de ces mêmes facteurs objectifs. Ces derniers sont donc au cœur de la notion de mauvaise foi.

Appréciation globale de la mauvaise foi au regard des facteurs objectifs pertinents.

En l'absence d'une définition précise, claire et délimitée de la mauvaise foi, la Cour de Justice de l'Union européenne a dû, à travers ses différentes décisions, énoncer des lignes directrices pour orienter les juridictions étatiques dans leur appréciation de l'existence de la mauvaise foi. Cette absence de définition dans les textes est relevée par le TUE qui choisit alors d'adopter un raisonnement *a contrario* en vue de délimiter la notion de mauvaise foi. Il énonce qu'il s'agit « d'un comportement s'écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale³ ». En d'autres termes, cela renvoie à ce qui n'est pas toléré dans le cadre

des relations industrielles et commerciales normales.

Dans le célèbre arrêt *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* du 11 juin 2009⁴, la Cour de Justice de l'Union européenne affirma que lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence de la mauvaise foi il est nécessaire de procéder à une appréciation globale en prenant en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existants au moment du dépôt de la demande de l'enregistrement du signe. La Cour propose, à titre d'illustration, une liste non exhaustive de facteurs pertinents à prendre en compte, celle-ci pouvant être élargie au gré des décisions. Il ne pourrait par conséquent être reproché aux juges dans un cas d'espèce, de prendre en considération de nouveaux facteurs pour apprécier la mauvaise foi.

Pour autant, la Cour de Justice relève, toujours dans l'arrêt *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, que certains facteurs objectifs doivent être considérés comme plus pertinents que d'autres et notamment :

« - Le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé

- l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe

- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé⁵ ».

L'avocat général Sharpston énonce dans les conclusions de l'arrêt *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* 2009⁶, que « la mauvaise foi est un état subjectif, une intention qui n'est pas compatible avec les normes admises d'un comportement honnête et éthique - qui ne peut être établi que sur la base d'éléments objectifs de preuve et qui doit être examiné au cas par cas ». Cette définition est d'ailleurs utilisée

³ TUE, 7 juill. 2016, aff. T-82/14, *Copernicus-Trademarks Ltd c/ EUIPO*, point 28.

⁴ CJUE, 11 juin 2009, aff. C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, point 37.

⁵ *Ibidem*, point 38.

⁶ Concl. de l'avocat général E. Sharpston présentées le 12 mars 2009, point 75, aff. *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07.

régulièrement par la jurisprudence. On la retrouve ainsi dans dans l'arrêt Copernicus-Trademarks rendu par le TUE le 7 juillet 2016⁷ où il est également question de l'intention malhonnête du déposant.

La connaissance de l'utilisation du signe par un tiers. L'arrêt du 14 mai 2019 permet au Tribunal de s'inscrire dans cette continuité en recherchant si, effectivement, le déposant avait eu connaissance de l'existence de l'étoile montante du football Neymar Da Silva Santos Junior, dont le nom est identique à la marque contestée. Le déposant prétendant avoir une connaissance limitée du monde du football et ignorant, par conséquent, la renommée du joueur de Football Neymar à la date du dépôt, nie toute connaissance de l'utilisation du signe par un tiers pouvant entraîner un risque de confusion. L'argument est toutefois écarté par le Tribunal qui accueille, comme l'avait précédemment fait la chambre des recours de l'EUIPO, les preuves apportées par l'intervenant.

S'il est vrai que la renommée de Neymar n'a fait que croître ces dernières années, elle n'était toutefois pas négligeable dans le milieu du football international au moment du dépôt de la marque communautaire en 2012. Il est relevé qu'il a été classé dixième au classement du Ballon d'or en 2011, treizième en 2012 et cinquième en 2013. Ce classement récompense le meilleur joueur de l'année et fait l'objet d'une médiatisation importante. Il convient de préciser, par ailleurs, qu'au regard de la formule « le demandeur (...) doit savoir », énoncé dans l'arrêt Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli⁸ la Cour de justice a posé une relative « présomption de connaissance » qui « peut résulter notamment d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné (...) »⁹. Il est certainement plus facile de prouver une connaissance de l'utilisation d'un signe par un tiers dans un domaine où le déposant possède des connaissances particulières.

Dans la présente espèce, comme évoqué précédemment, le déposant argue d'une connaissance limitée du monde du football pour justifier l'ignorance de la renommée de Neymar et ainsi se dédouaner de l'accusation de vouloir exploiter celle-ci indûment. Toutefois, le Tribunal de l'Union européenne, tout comme la Chambre des recours de l'EUIPO, relève un élément complémentaire: le déposant a effectué une demande d'enregistrement pour la marque verbale IKER CASILLAS, nom d'un autre célèbre joueur de football espagnol. Cette démarche est de nature à démontrer que sa connaissance du milieu du football était en réalité plus étendue qu'il ne l'affirmait. Par conséquent, le déposant de la marque contestée était apte à connaître la renommée grandissante de Neymar au moment du dépôt de la demande¹⁰.

Date pertinente pour l'appréciation des facteurs - Date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque UE. Il est de jurisprudence constante que la date pertinente à laquelle il faut se placer pour apprécier la « malhonnêteté » du dépôt est bien la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée. Les juges ont ainsi précisé, dans l'arrêt Frosch Touristik GmbH du 3 juin 2009¹¹, que la seule date pertinente à prendre en considération était la date de la demande d'enregistrement et non celle de l'enregistrement de la marque. Ce principe permet de ne pas être soumis à l'aléa de la durée de l'enregistrement de la marque qui pourrait s'avérer défavorable au déposant. Le TUE le rappelle ici en notant que la date à prendre en compte est celle du dépôt. Il considère ainsi que la Chambre des recours n'a pas commis d'erreur en appréciant globalement « les indices susceptibles de démontrer la mauvaise foi du requérant » sur la base « d'éléments factuels portant sur ses

⁷ TUE, 7 juillet 2016, préc., point 28.

⁸ CJUE, 11 juin 2009, préc., point 38.

⁹ *Ibidem*, point 39.

¹⁰ TUE, 14 mai 2019, point 34.

¹¹ TPICE, 3 juin 2009, aff. T-189/07, *Frosch Touristik GmbH*, point 19.

intentions et ses objectifs à la date du dépôt de la demande d'enregistrement¹² ».

La règle mérite toutefois d'être nuancée: malgré la prise en compte principale des facteurs pertinents à la date de la demande de l'enregistrement, il est commun que d'autres éléments postérieurs puissent être pris en compte par les juges. Ces éléments sont toutefois pris en considération à la seule condition qu'ils présentent un lien suffisamment étroit avec la situation au moment du dépôt du signe¹³.

Charge de la preuve. Il est établi, tant dans la doctrine que la jurisprudence¹⁴, qu'une présomption de bonne foi existe au profit du déposant. Il incombe par conséquent à celui qui invoque la mauvaise foi, lors d'une action en nullité ou d'une action en revendication, d'apporter les éléments de preuve permettant d'en démontrer l'existence. Dans l'arrêt Castel du 13 décembre 2013¹⁵, le TUE énonce à ce titre que « la marque communautaire enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d'invoquer devant l'OHMI les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité ».

Dans la présente espèce, l'intervenant apporte à l'appui de ses allégations, un dossier composé de plusieurs pièces démontrant sa notoriété grandissante en Europe. Parmi ces preuves figurent des éléments attestant de la grande médiatisation du sportif entre 2009 et 2012 dans plusieurs États membres (Royaume-Uni, France et Espagne). La preuve de la notoriété du joueur a donc été principalement rapportée pour ces États. Il apparaît donc que la preuve de la notoriété dans certains États membres est suffisante, là où il aurait pu être exigé de rapporter de telles preuves dans d'autres États membres, voire l'ensemble de l'Union.

La Chambre de recours avait, par ailleurs, préalablement établi que la parution d'un

nombre non négligeable d'articles datés de la période précédant le dépôt de la marque contestée dans les journaux ou sur des sites d'information renforçait la notoriété du joueur. En effet, l'ignorance, peu crédible, du transfert de Neymar dans un grand club européen ne pouvait écarter la certitude selon laquelle le déposant avait connaissance du footballeur connu sous le nom Neymar.

Cette connaissance de l'existence d'un célèbre joueur de football portant le même nom que la marque litigieuse est considérée comme un facteur objectif pertinent, mais insuffisant à lui-même pour démontrer l'existence de la mauvaise foi du déposant de la marque contestée. Le TUE insiste toutefois sur cet élément objectif en ce qu'il lui permet également d'apprécier l'intention malhonnête du déposant: la réputation de Neymar Da Silva Santos Júnior a conduit au dépôt intentionnel d'une marque UE, elle est le fondement même du dépôt.

II. Élément intentionnel de la mauvaise foi

Les éléments objectifs déterminés, l'appréciation de l'intention du déposant peut être envisagée. Le TUE insiste en effet sur le fait qu'un tel dépôt ne peut relever d'une simple coïncidence dès lors qu'une réelle intention de profiter indûment de la renommée de l'intervenant transparait.

L'intention malhonnête du déposant. La marque est un instrument de captation de la clientèle qui doit demeurer loyal. Or, dans la présente affaire, le TUE, tout comme la Chambre de recours dans sa décision d'annulation, retient l'intention malhonnête du déposant pour caractériser la mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée. Le dépôt ne saurait être considéré comme

¹² TUE, 14 mai 2019, préc., points 25 et 26.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Cass. Civ. 2e ch., 2 juillet 2009, C. civ., art 2274 « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ».

¹⁵ TUE, 13 septembre 2013, aff. T-320/10, *Fürstlich Castell'sches Domänenamt c/ OHMI - Castel Frères (CASTEL)*, point 28.

frauduleux en l'absence d'une telle intention dûment identifiée.

La malhonnêteté se définit dans le langage courant, comme « un manquement aux exigences de la morale, de l'honneur, une action contraire à la loyauté ». En droit des marques, la mauvaise foi se caractériserait par « un manque d'intention honnête de la part du titulaire au moment du dépôt de sa marque¹⁶ ». La mauvaise foi suppose donc un comportement malhonnête ou, à tout le moins, une intention qui serait moins honnête que la moyenne. Toutefois, comme le précise le TUE, la mauvaise foi peut aussi résulter d'un autre motif dommageable¹⁷. L'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi peut donc prendre de nombreuses formes, laissant ainsi une grande marge d'appréciation aux juges, solution qui peut être critiquée au regard du principe de sécurité juridique. Pour autant, un déposant présumé être de bonne foi ne saurait être inquiété. A partir de cette constatation, les juges du TUE se sont donc, légitimement, interrogés sur les intentions du déposant et ont conclu à une intention malhonnête de ce dernier, cette constatation résultant du fruit de la recherche préalable des éléments objectifs.

De manière plus approfondie, le TUE s'appuie ici sur deux éléments principaux afin d'apprécier l'intention malhonnête du déposant, semblant ainsi écarter la notion d'autre « motif dommageable¹⁸ ». Le dépôt était, d'une part, délibéré et, d'autre part, effectué « aux fins de créer une association avec le nom de l'intervenant pour profiter de sa force d'attraction¹⁹ ». C'est ce second élément qu'il convient d'envisager, le caractère délibéré de l'intention se déduisant des éléments objectifs évoqués précédemment.

La volonté de créer une association entre la marque déposée et l'intervenant notoirement connu relève du risque de confusion. Ce n'est pas le risque de confusion le plus fort, en ce qu'il n'est pas direct, mais, à un degré moindre, il sèmera toutefois le doute dans l'esprit du consommateur moyen. Le consommateur pourrait penser que la marque frauduleuse et le joueur de football sont économiquement liés. Ce risque d'association, qui naît dans l'esprit du consommateur moyen, est préjudiciable, notamment si les produits ne présentent pas la qualité attendue. L'intervenant n'est pas titulaire d'une marque de l'Union Européenne au moment du dépôt de la marque contestée, seule sa réputation peut donc mettre en échec l'enregistrement de la marque NEYMAR. Convient-il néanmoins de préciser que même en l'absence de tout dépôt d'une marque antérieure, un signe peut être considéré comme indisponible²⁰, un tiers pouvant se prévaloir de fraude à ses droits comme dans la présente affaire.

Dans toute appréciation du risque de confusion, et, *a fortiori* du risque d'association, il est nécessaire d'identifier le public pertinent. Il s'agit ici du consommateur moyen disposant d'une connaissance relative du monde du football. Celui-ci n'a donc pas besoin d'être un expert, comme l'avait déjà relevé le TUE, dans une affaire Messi²¹, qui avait précisé que la renommée du footballeur argentin ne concernait pas uniquement le public qui s'intéresse au football ou au sport en général, mais bien tout consommateur moyen. Au regard de la similitude des affaires, le dépôt de la marque NEYMAR pourrait induire le consommateur moyen en erreur du fait d'un risque d'association.

L'intention est toutefois un élément subjectif. Or, comme tout élément subjectif, elle est plus difficile à démontrer. La Cour de Justice a

¹⁶ OHMI, Division d'annulation, 10 octobre 2004, marque communautaire n°2386126, ER.

¹⁷ TUE, 14 mai 2019, préc., point 23.

¹⁸ TUE, 14 mai 2019, préc., point 23.

¹⁹ Ibidem, point 55.

²⁰ CPI, art L 712-6: « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en

violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ».

²¹ TUE, 24 avr. 2018, affaire T-554/14, *Lionel Andrés Messi Cuccittini c/ EUIPO*.

établi que l'intention devait être déterminée par rapport aux circonstances objectives du cas d'espèce²². C'est ainsi que le TUE a appliqué certains des critères dégagés par l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli afin d'apprécier l'intention du déposant, en se fondant notamment sur la notoriété du joueur pour évaluer l'intention malhonnête du déposant de la marque contestée.

Il est important de préciser que, dans cet arrêt, le TUE n'entend pas établir une présomption selon laquelle le déposant aurait systématiquement connaissance de la potentielle notoriété du nom de famille déposé à titre de marque. Par conséquent, un tel dépôt ne constitue pas nécessairement un dépôt de mauvaise foi. Cette précision, apportée par le TUE²³, démontre l'importance des éléments factuels dans cet arrêt.

Une intention malhonnête source de parasitisme. Le TUE évoque enfin une exploitation parasitaire de la renommée du joueur de football. Sur ce point, le TUE va encore plus loin que la Cour de Justice dans l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli. La logique commerciale du déposant de la marque contestée a ainsi également été prise en compte dans la caractérisation de la mauvaise foi.

Si le principe reste la liberté du commerce et de l'industrie, la deuxième chambre de recours de l'EUIPO, tout comme les juges du TUE, considère que le dépôt de la marque NEYMAR n'avait que pour objet « d'exploiter de manière parasitaire²⁴ la renommée de l'intervenant et de tirer avantage de celle-ci ». Le déposant souhaitait donc indûment profiter de la renommée du sportif. Le parasitisme est une pratique communément sanctionnée par la jurisprudence sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Le parasitisme ne nécessite pas obligatoirement un rapport de concurrence entre les deux parties. Les agissements parasitaires peuvent prendre différentes

formes²⁵. Dans la présente espèce, il s'agit d'une usurpation de la réputation d'autrui. Le parasitisme suppose qu'un opérateur cherche à tirer profit, sans aucun investissement, de la réputation d'autrui. L'usurpation de la réputation d'autrui est une notion qu'on retrouve fréquemment en droit de la publicité²⁶, dans lequel le transfert de réputation est prohibé. Dans la présente affaire, comme démontré précédemment, la réputation de l'intervenant au moment du dépôt de la demande était construite et ne pouvait être remise en cause. Une présomption de notoriété est même posée par le TUE. De cette présomption pouvait naturellement se déduire une intention malhonnête de profiter de la réputation du sportif.

Dans cette affaire la marque contestée avait été déposée pour des vêtements, chaussures et produits de chapellerie. Ces catégories de produits sont fréquemment utilisées pour la commercialisation de produits dérivés dans l'industrie du football. Un consommateur moyen en situation d'achat pourrait facilement être trompé et penser que le produit qu'il va acquérir présente un lien direct ou indirect avec le joueur de football. Son achat pourrait même être effectué pour cette unique raison. Le risque d'association et le parasitisme deviennent alors deux éléments indissociables.

La réunion des éléments objectifs tels que la connaissance du monde du football du déposant de la marque contestée, la renommée du joueur de football brésilien Neymar et de l'élément subjectif, l'intention malhonnête du déposant, ont été suffisants pour caractériser la mauvaise foi. Par ses nombreuses références à l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, cet arrêt du 14 mai 2019 s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie en matière de dépôts frauduleux aux droits des tiers.

Enfin, il convient de noter que le défaut de surveillance de la marque NEYMAR est à déplorer. Cette affaire, qui a débuté en 2012

²² CJUE, 11 juin 2009, préc. point 42.

²³ TUE, 14 mai 2019, préc., point 52.

²⁴ TUE, 8 mai 2014, aff. T-327/12, *Simca Europe c/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca)*, point 56.

²⁵ Ph. Le Tourneau, « Parasitisme. Notion », *J.-Cl. Conc. Consum.*, fasc. 227, n° 52, 2010.

²⁶ CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 oct. 2015, *L'Oréal c/Cartier*, n° 13/08861.

avec le dépôt frauduleux de la demande d'enregistrement de la marque contestée n'est pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs marques ont été annulées, mais d'autres ont aussi été enregistrées, signe que malgré une notoriété croissante les dépôts frauduleux se multiplient.

I. B. et L. R-T.

L'impact du BREXIT sur les droits de propriété intellectuelle de l'UE

Roberto d'ERME

Avocat au sein du Groupe Dennemeyer

Trois ans après le référendum du 23 juin 2016, qui a décidé de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne (connue sous le nom de Brexit), et les négociations à la fois problématiques et laborieuses qui ont suivi pour parvenir à un accord de retrait reflétant les intérêts des deux parties, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne (ci-après UE) au 1^{er} février 2020. Un accord de principe a été convenu et approuvé par le parlement du Royaume-Uni, puis ratifié par les 27 États membres de l'UE avant le 31 janvier 2020. Le Royaume-Uni est alors entré dans une période dite de transition se terminant le 31 décembre 2020. Le statu quo maintenu pendant cette période¹ permet notamment une transition en douceur pour les procédures concernant les droits de propriété intellectuelle. En se fondant sur des documents officiels², cet article présente de manière générale l'impact de la sortie du Royaume-Uni de l'UE sur les droits de propriété intellectuelle, et les actions que les détenteurs de ces droits peuvent entreprendre afin d'assurer la continuité de leur protection.

Principes généraux¹

- Tous les droits existants, enregistrés et non enregistrés, conservent leur validité et doivent en principe être préservés sous leur forme actuelle.
- Les brevets ne sont pas impactés.
- Les marques et dessins et modèles enregistrés sont automatiquement convertis grâce à un nouveau système de numérotation, sous réserve que leur

détenteur opte pour une non-conversion.

- Les demandes d'enregistrement de dessins et modèles et de marques en cours d'examen à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) doivent être déposées de nouveau auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO). Elles conservent les dates de dépôt existantes et disposent d'un délai de

¹ Aperçu des actualités les plus récentes et accès à la documentation sur le BREXIT disponibles à l'adresse : <https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-uk-after-referendum/>.

² Documents issues de l'UE : [Incidence du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur les marques de l'Union européenne et les dessins ou modèles communautaires](#) ; [Communication n° du 22 février 2019 telle que modifiée le 12 avril 2019 sur l'impact du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur certains aspects de la pratique de l'Office](#) ; [Orientations générales supplémentaires de l'EUIPO du 22 février 2019, telles que modifiées le 12 avril 2019, à l'intention des titulaires de droits et des représentants, dans l'éventualité d'un Brexit sans accord de retrait](#).

Documents issus du Royaume-Uni : [The Trade Marks \(Amendment etc.\) \(EU exit\) Regulations 2019, SI 2019](#)

[No. 269](#) ; [The Designs and International Trade Marks \(Amendment etc.\) \(EU Exit\) Regulations 2019, SI 2019 No. 638](#) ; [The Patents \(Amendment\) \(EU Exit\) Regulations, SI 2019 No. 801](#) ; [The Intellectual Property \(Exhaustion of Rights\) \(EU Exit\) Regulations 2019, SI 2019 No. 265](#) ; [The Intellectual Property \(Copyright and Related Rights\) \(Amendment\) \(EU Exit\) Regulations 2019, SI 2019 No. 605](#).

¹ L'Office britannique de la propriété intellectuelle a créé un site dédié aux entreprises et organisations titulaires de droits de l'UE pour les conseiller après la sortie du Royaume-Uni de l'UE, disponible à l'adresse :

<https://www.gov.uk/guidance/intellectual-property-and-brexit>.

grâce de 9 mois pour leur nouveau dépôt.

- Concernant les droits européens non enregistrés, de nouveaux droits identiques sont créés. Ceux-ci auront une portée équivalente, afin de garantir une protection continue sur le territoire britannique.

Impact sur les brevets et les variétés végétales

Les brevets

En ce qui concerne les brevets, il n'y a pas de changement fondamental.

En effet, les brevets européens et britanniques sont régis par la Convention sur le brevet européen qui n'est pas un accord de l'UE, et dont le Royaume-Uni est partie. Par conséquent, les brevets existants restent en vigueur et il sera toujours possible de déposer un brevet valable au Royaume-Uni auprès de l'Office européen des brevets.

Concernant le système du brevet unitaire et la juridiction unifiée des brevets, les accords ont été signés et ratifiés par le Royaume-Uni mais ne sont pas encore entrés en vigueur. Entre temps, en mars 2020 la ministre britannique pour la recherche scientifique et l'innovation a confirmé à la Chambre des Lords que le Royaume-Uni ne participera pas à la juridiction unifiée des brevets². Amanda Solloway fait valoir le raisonnement du gouvernement qui rappelle la souveraineté du Royaume-Uni. Partant, est exclue toute obligation pour les lois britanniques de s'aligner sur celles de l'UE, ou pour que les institutions de l'UE aient une compétence

juridictionnelle au Royaume-Uni. Cela inclut explicitement la Cour de justice de l'UE.

Les variétés végétales

Les droits de l'Union européenne sur les obtentions végétales sont convertis en droits nationaux britanniques et sont ainsi protégés par le droit national. Pour l'instant, les modalités de cette conversion n'ont pas encore été annoncées³.

Si une demande pour un titre sur une obtention végétale a été déposée au niveau européen, mais que celui-ci n'a pas été accordé au moins 2 mois avant le jour du Brexit, il sera nécessaire de redéposer une demande auprès de l'Agence pour la santé des animaux et des plantes (APHA) pour obtenir la protection de cette obtention végétale au Royaume-Uni⁴. Une période de 6 mois sera accordée pour renouveler le dépôt de la demande au niveau national suivant les mêmes critères que la demande européenne.

La procédure nationale s'applique pour toute nouvelle demande de protection de variétés végétales au Royaume-Uni après sa sortie de l'UE.

Aujourd'hui, la loi britannique prévoit que les détenteurs des droits de brevet et des droits sur des variétés végétales, coïncidant dans leur étendue de protection, peuvent demander des licences obligatoires afin de pouvoir utiliser l'un des droits sans que l'autre ne puisse interférer sur cette utilisation. Après le Brexit, les obtentions végétales européennes n'ont plus de valeur juridique au Royaume-Uni. Il n'est par conséquent plus possible d'obtenir des licences obligatoires pour un brevet national sur la base de ces droits. Il est donc

² Lettre de la ministre Amanda Solloway au Parlement britannique, en annexe.

³ Pour être informé des mises à jour, veuillez consulter le site de l'Office Communautaire des Variétés Végétales à l'adresse : <https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/information-brexit-relation-plant-variety-rights>

⁴ Le délai de 2 mois serait justifié par le fait que la législation UE accorde 2 mois pour faire appel de la décision d'octroi du droit. En ce sens les lignes directrices du gouvernement britannique sont disponibles à l'adresse : <https://www.gov.uk/guidance/plant-variety-rights-and-marketing-plant-reproductive-material-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal#after-the-interim-period>.

nécessaire de vérifier que le droit soit bien converti en droit national britannique.

Impact sur les marques

Marques enregistrées

Depuis le 1^{er} février 2020, les marques de l'UE enregistrées restent en vigueur dans les 27 pays de l'UE et cessent d'être protégées au Royaume-Uni. De ce fait, ces marques sont converties automatiquement et gratuitement par l'UK IPO en marques britanniques homologues sous un nouveau système de numérotation⁵, si le titulaire n'opte pas pour la non-conversion.

Les raisons pour lesquelles les titulaires de marques européennes peuvent refuser de convertir leurs droits en marques britanniques sont diverses :

- Le non-usage de la marque au Royaume-Uni et par conséquent le risque de subir une action en déchéance ;
- Une double dépense pour le maintien des droits en UE et au Royaume-Uni au moment de leurs échéances décennales ;
- L'obligation contractée dans un accord (de coexistence par exemple) de ne pas déposer au niveau national dans le Royaume-Uni.

Les demandes de non-conversion peuvent être déposées depuis le 1^{er} février 2020, les demandes antérieures ne seront pas prises en compte. Par ailleurs, une demande de non-conversion sera refusée si la marque britannique homologue :

- A déjà été utilisée au Royaume-Uni ;
- A été cédée ou a fait l'objet d'une licence ;
- A fait l'objet d'un contrat ou d'un contentieux.

⁵ Le code UK009 sera ajouté au numéro de marque de l'UE. Par exemple, si le numéro de marque européenne

Les mêmes principes s'appliquent aux enregistrements internationaux des marques désignant l'UE.

En ce qui concerne les marques collectives et de certification de l'UE, elles sont converties en marques britanniques homologues de la même façon que les marques simples.

Néanmoins, l'UK IPO n'introduira pas automatiquement les cahiers des charges et réglementations des marques collectives et de certification dans le registre national, et ne demandera pas non plus la traduction de cette documentation. Cela sera demandé aux détenteurs des droits seulement au moment de l'inspection de l'Office britannique lors d'une possible procédure dont ces marques feraient l'objet. L'absence de réponse à la demande de l'Office entraînera la perte du droit.

La nouvelle loi britannique garantit également que les licences ou sûretés enregistrées pour une marque de l'UE continuent à produire leurs effets juridiques au Royaume-Uni. Concernant le transfert des droits, si une marque de l'UE a été transférée avant la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE, mais que le transfert n'a pas encore été inscrit au registre des marques de l'UE à cette date, la marque britannique homologue est alors créée au nom du cédant des droits. Il faut ensuite procéder à l'inscription du transfert au nom du cessionnaire devant l'UK IPO.

Demandes de marques de l'UE

En ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques de l'UE déposées et qui n'ont pas encore été enregistrées à la date du Brexit, elles ne sont pas protégées au Royaume-Uni et ne sont pas traitées par l'UK IPO.

Les titulaires de ces demandes doivent alors déposer auprès de l'Office britannique de la propriété intellectuelle une nouvelle demande de marque, identique à leur demande

est le 017856223, le numéro de la marque britannique correspondante sera UK009017856223.

européenne⁶, dans les 9 mois suivant la date de sortie, afin de conserver la date de priorité de la demande européenne. De la sorte, il est aussi possible de revendiquer la priorité internationale sollicitée dans la demande de l'UE sous examen, ainsi que de se prévaloir de l'ancienneté britannique qui a été enregistrée pour la marque de l'UE.

Dans le cas des marques européennes refusées ou retirées et qui font l'objet d'une conversion vers une marque nationale, il faut savoir qu'en raison de leur statut à la date de sortie, ces droits de l'UE ne sont pas convertis automatiquement en marques britanniques homologues.

De ce fait, si le jour du Brexit la marque est encore dans le délai de trois mois pour être convertie en marque nationale⁷, il est nécessaire de déposer une demande de marque nationale britannique tout en revendiquant la date de dépôt ou de priorité antérieure de la demande en UE, qui a par la suite été refusée ou retirée.

Cette demande a pour but de préserver les droits de conversion et permettra de conserver la date de dépôt antérieure de la marque de l'UE.

Usage et réputation des marques

Il est important de noter qu'à compter de la date de sortie, l'usage de la marque de l'UE au Royaume-Uni ne peut plus être considéré comme un usage « dans l'Union ». Cet usage n'est pas pris en compte aux fins du maintien des droits conférés par cette marque et la marque pourrait donc être vulnérable à une action en déchéance, si elle n'était utilisée qu'au Royaume-Uni.

Il en va de même pour l'usage de la marque homologue britannique. Pour que cet usage soit considéré comme sérieux, il faudra que la

marque soit utilisée sur le territoire britannique. Cela veut dire que l'usage de la marque européenne ne constituera pas un usage sérieux au Royaume-Uni et que la déchéance pourra être prononcée pour la marque homologue britannique.

Néanmoins, afin d'éviter des situations inattendues et injustes pendant la période de transition, la loi britannique a été modifiée afin de garantir que toute utilisation de la marque de l'UE effectuée avant le jour de la sortie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume-Uni, comptera comme une utilisation de la marque homologue britannique.

En ce qui concerne la renommée des marques de l'UE, cela sera aussi pris en considération par l'UK IPO, indépendamment du fait que la marque ne soit pas renommée au Royaume-Uni.

Renouvellement et rétablissement des marques

Les enregistrements de marques expirant avant le jour du Brexit doivent être renouvelés afin de garantir la protection continue au Royaume-Uni. Le renouvellement est aussi conseillé pour les marques qui se trouvent dans la période de grâce à ce moment-là, autrement ces marques seront inscrites par l'UK IPO comme expirées dans le registre national, et automatiquement rétablies une fois qu'elles seront renouvelées auprès de l'EUIPO.

Si la date de renouvellement est postérieure au jour du Brexit, les marques britanniques homologues doivent être renouvelées séparément devant l'UK IPO. Dans ce dernier cas, les taxes de renouvellement devront être acquittées tant auprès de l'EUIPO qu'auprès de l'UK IPO⁸. Dans le cas où ces marques expireraient dans les 6 mois suivant la date de

⁶ Si les détails des demandes ne correspondent pas, il ne sera pas possible de revendiquer la date de priorité de la demande européenne.

⁷ Le délai commence à courir à partir du moment où la marque cesse d'avoir effet, c'est-à-dire refus définitif ou retrait total.

⁸ Le paiement anticipé d'un renouvellement dont la date est postérieure au jour du Brexit n'aura aucun effet sur la marque britannique homologue. Un deuxième paiement auprès de l'UK IPO s'avère indispensable.

sortie, l'Office britannique ne sera pas en mesure de pouvoir contacter immédiatement les détenteurs des droits. Ces derniers recevront alors une notification le jour de la date d'échéance des marques leur donnant un nouveau délai de 6 mois pour procéder au renouvellement de ces droits auprès de l'UK IPO.

Enfin, si la conversion de la marque de l'UE en marque britannique homologue n'est pas souhaitée, il faut garder à l'esprit qu'il est toujours possible de renouveler la marque de l'UE et demander la non-conversion à l'Office britannique. En cas de conversion, la marque de l'UE et la marque britannique homologue conserveront la même date de renouvellement.

Comme énoncé ci-dessus, les marques britanniques homologues ne sont créées qu'en cas d'existence de marques de l'UE enregistrées avant le jour du Brexit. Par conséquent, les droits de l'UE non enregistrés à cette date, mais susceptibles de réintégration⁹ n'entraîneront pas automatiquement l'octroi de droits homologues au Royaume-Uni.

Pour remédier à cela, la nouvelle loi britannique offre aux titulaires et aux demandeurs de droits européens rétablis, les moyens de préserver ces droits au Royaume-Uni.

Si les droits enregistrés dans l'Union européenne sont rétablis après le jour de sortie et que le titulaire en informe l'UK IPO, une marque britannique homologue sera délivrée¹⁰.

Revendication d'ancienneté

La revendication de l'ancienneté d'une marque nationale pour une marque ou demande de marque de l'UE n'est possible qu'à partir d'une

marque enregistrée dans un État membre de l'UE.

À compter de la date de sortie, il n'est plus possible de revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale britannique pour une marque ou demande de marque de l'UE.

En revanche, puisque la marque de l'UE cesse d'être protégée au Royaume-Uni, l'effet de l'ancienneté, en cas de renonciation ou d'expiration de la marque britannique dont l'ancienneté a été revendiquée pour une marque ou demande de marque de l'UE, est reconnu par l'UK IPO.

Effectivement, la nouvelle loi britannique prévoit que toute revendication d'ancienneté enregistrée à l'égard d'une marque de l'UE et fondée sur une marque antérieure du Royaume-Uni ou internationale désignant le Royaume-Uni, est retenue automatiquement pour la création de la marque britannique homologue.

Modalités juridictionnelles et procédures en cours¹¹

L'Office britannique confirme que, le jour de la sortie, il y aura peu de procédures en cours. La nouvelle législation garantit que ces affaires continueront d'être entendues comme si le Royaume-Uni était toujours un État membre de l'UE, donc en appliquant le système juridique européen. Néanmoins, les actions et les mesures correctives prises ou accordées par les tribunaux britanniques s'appliqueront uniquement à la marque britannique homologue.

Cela s'applique aux cas juridiques où une marque de l'UE est impliquée dans une procédure d'opposition ou d'annulation d'une marque britannique.

⁹ Sachant que les droits de l'UE ne peuvent être rétablis que selon certaines conditions et seulement si l'EUIPO est saisi dans un délai d'un an à compter de la date limite manquée.

¹⁰ Si cela ne se produit pas, il faudra prévenir l'UKIPO dans les 6 mois suivant le rétablissement de la marque de l'UE.

¹¹ Nouvelle loi sur le règlement des modalités juridictionnelles et procédures en cours disponible à l'adresse : [The Civil Jurisdiction and Judgments \(Amendment\) \(EU Exit\) Regulations 2019, SI 2019 No. 479..](#)

Le cas des procédures *inter partes*, telles que les oppositions ou invalidations de la marque de l'UE sur la base des droits antérieurs britanniques, devant l'EUIPO, est différent. En effet, ces droits cesseront d'avoir effet dans l'Union. À partir du jour de la sortie du Royaume-Uni, les demandes dans les procédures mentionnées ci-dessus seront rejetées pour motif d'absence de fondement juridique valide, indépendamment de leur statut procédural.

De surcroît, étant donné qu'après sa sortie le Royaume-Uni ne sera plus sous la juridiction de l'UE, aucune injonction à l'échelle de l'UE ne s'appliquera aux marques britanniques homologues¹². Il en va de même pour les actions en contrefaçon entamées devant les tribunaux britanniques pour des violations de droits sur le territoire européen.

Dans les deux cas, il s'avère indispensable de séparer les procédures avant le Brexit, afin d'obtenir une décision propre à chaque territoire. Si une telle séparation n'a pas été effectuée, il sera nécessaire de suspendre les procédures en cours.

Impact sur les dessins et modèles

En principe, les questions précédentes concernant les marques de l'UE s'appliquent *mutatis mutandis* au règlement sur les dessins ou modèles communautaires enregistrés ainsi qu'aux enregistrements internationaux désignant l'UE.

¹² Par contre lorsqu'une injonction en vigueur le jour de la sortie interdit des actions au Royaume-Uni qui constitueraient une violation d'une marque de l'UE, les termes de cette injonction seront traités comme s'ils s'appliquaient également à la marque britannique homologue.

¹³ Comme pour les marques de l'UE, l'UK IPO créera automatiquement et gratuitement un dessin ou modèle britannique homologue avec une nouvelle numérotation. Ainsi, le code 900 sera ajouté au numéro du dessin ou modèle communautaire. Par exemple, si le numéro est le 004048098-0004, le numéro du dessin ou modèle britannique homologue sera 90040480980004.

¹⁴ Il est possible de demander à l'EUIPO de différer la publication d'un dessin ou modèle pour le garder

Néanmoins les spécificités suivantes s'appliquent au droit des dessins et modèles¹³ :

- Pour les dessins et modèles communautaires dont la publication a été différée¹⁴, il est possible de garder le délai de publication de 30 mois imparti par l'EUIPO¹⁵, si une demande d'enregistrement identique à celle européenne est déposée devant l'UK IPO dans les 9 mois suivant la date de sortie du Royaume-Uni ;
- A compter de la date de sortie, les dessins ou modèles communautaires non enregistrés cessent d'avoir effet au Royaume-Uni et sont automatiquement transformés en droits nationaux équivalents.

Un dessin ou modèle divulgué au Royaume-Uni pourra être protégé en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré, à condition que cette divulgation ait eu lieu avant la date de sortie¹⁶. Toute divulgation après cette date est protégée en tant que droit non enregistré britannique¹⁷.

- Les dessins ou modèles mis à la disposition du public au Royaume-Uni à compter de la date de sortie sont toujours pris en compte dans l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire, car cela ne

secret vis-à-vis des concurrents. Il est alors indispensable de le publier avant l'expiration du délai de trente mois imparti par l'Office, faute de quoi le dessin ou modèle sera considéré comme n'ayant jamais existé.

¹⁵ La loi britannique accorde 12 mois pour la publication d'un dessin ou modèle national. Ce délai sera appliqué si la demande est déposée après les 9 mois de la date de sortie.

¹⁶ Un dessin ou modèle divulgué au Royaume-Uni à compter de la date de sortie est susceptible de détruire la nouveauté d'un dessin ou modèle communautaire.

¹⁷ La nouvelle loi britannique a créé un droit de dessin ou modèle non enregistré supplémentaire, qui prévoit que la première divulgation ait lieu au Royaume-Uni.

dépend pas de sa divulgation dans l'Union¹⁸.

Impact sur les indications géographiques

Après le Brexit, les indications géographiques telles que les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées, les spécialités traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles du vin ne produiront plus d'effet au Royaume-Uni.

Cependant, selon le projet d'accord de retrait¹⁹, les indications géographiques européennes continuent d'être protégées après la sortie du Royaume-Uni sans qu'il ne soit nécessaire de les enregistrer à nouveau et sans aucun réexamen de la part de l'UK IPO.

En outre, le gouvernement britannique garantit que ces droits auront au moins le même niveau de protection que celui qui s'applique dans l'UE, pour le moins durant les deux ans de la période de transition. Cependant, en l'état actuel, le Royaume-Uni ne possède pas de système national de protection des indications géographiques.

De ce fait, pendant la période de transition, il est attendu par toutes les parties intéressées que le Royaume-Uni prévoie la création d'un système de protection national sur le modèle du système européen, pour protéger les indications géographiques de l'UE.

Or, il faut noter qu'un système national de protection des indications géographiques créé

sur le modèle de celui de l'UE pourrait être un obstacle à la conclusion d'accords commerciaux bilatéraux entre le Royaume-Uni et des pays tiers qui ne prévoient pas de moyens juridiques pour protéger les indications géographiques. Le premier d'entre eux étant les États-Unis qui ne reconnaissent pas les indications géographiques pouvant être librement utilisées par tout acteur du même domaine d'activité.

Pour prévenir un vide juridique qui n'est pas souhaitable, il est possible de déposer d'ores et déjà des demandes de marques britanniques pour les produits sous indication géographique.

Impact sur les droits d'auteur

La sortie n'aura pas un impact important sur les droits d'auteur, le Royaume-Uni étant membre de la Convention de Berne²⁰, ainsi que d'autres traités internationaux sur le droit d'auteur et les droits voisins²¹.

Par conséquent, la plupart des œuvres protégées par le droit d'auteur (livres, films, musique, etc.) continueront à être protégées tant dans l'Union européenne qu'au Royaume-Uni, et cela s'applique aux œuvres réalisées avant et après le Brexit.

Néanmoins, en matière de droits d'auteur, des arrangements spécifiques à l'Espace économique européen (EEE) existent, tels que la radiodiffusion par satellite²² et les services de contenus en ligne²³, par exemple, qui offrent

¹⁸ Il faudra donc tenir compte de cette divulgation comme étant un empêchement à l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire pour manque de nouveauté.

¹⁹ Projet d'accord de retrait, Art. 54.2

²⁰ Premier accord international pour la protection des droits d'auteur du 9 septembre 1886.

²¹ Telles que la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, l'Accord sur les ADPIC, la Convention de Genève sur les phonogrammes, la Convention de Bruxelles sur les satellites.

²² Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, disponible à l'adresse : [https://eur-](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0083)

[lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0083](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0083). La Directive offre la possibilité à un radiodiffuseur par satellite qui veut transmettre une œuvre protégée, par exemple un film, d'un État membre de l'EEE à un autre, d'obtenir uniquement l'autorisation du détenteur du droit d'auteur pour l'État dans lequel l'émission a été créée.

²³ Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 20, disponible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1574090834780&uri=CELEX:32017R1128>.

des protections réciproques supplémentaires entre les États membres afin de faciliter l'utilisation d'un contenu protégé par le droit d'auteur dans certains services transfrontaliers.

Ces arrangements cesseront d'avoir effet au Royaume-Uni à partir de la date de sortie.

Gestion collective des droits d'auteur

Les organismes de gestion collective des droits d'auteurs sont des organisations à but non lucratif ou qui sont gérées par leurs propres membres, et qui octroient des droits de licence au nom des titulaires de droits d'auteur.

Les organismes présents sur le territoire de l'EEE sont régis par une directive européenne²⁴ qui prévoit l'obligation de représenter les titulaires des droits de tous les États membres de l'UE.

Depuis le Brexit, il n'est plus nécessaire pour les détenteurs de droits britanniques d'être représentés dans ces organismes. Ils peuvent toujours demander à être représentés, mais les organismes de gestion collective de l'EEE seront libres de refuser ces demandes.

Cela veut dire qu'une licence demandée auprès d'une organisation de gestion collective de l'EEE pourrait ne pas couvrir le territoire britannique, pour lequel une licence à part devra être demandée auprès de l'organisme britannique.

En tout état de cause, le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué son intention de maintenir les obligations existantes imposées aux organismes de gestion collective britanniques, notamment celles relatives aux licences multi-territoriales d'œuvres musicales pour des services en ligne.

Accès aux œuvres pour les aveugles et déficients visuels

Les échanges transfrontaliers d'œuvres au format accessible destinées aux personnes malvoyantes ou ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, régis par le traité de Marrakech²⁵ et auquel le Royaume-Uni est partie dû à son statut de membre de l'UE, sont susceptibles de changer après le Brexit.

Malgré le fait que le Royaume-Uni ait transposé le règlement²⁶ et la directive²⁷ concernant l'accès de l'UE au traité de Marrakech, la ratification du traité par le Royaume-Uni en tant qu'État individuel n'a pas encore été accomplie par son gouvernement. D'ici là, les personnes malvoyantes et les organismes agréés pourraient avoir besoin de l'autorisation des détenteurs des droits correspondants dans d'autres pays membres du traité pour transférer des copies au format accessible entre le Royaume-Uni et ces pays.

Utilisation de cartes de décodage satellite

Les clients résidants dans un État de l'UE qui accèdent à des programmes émis au Royaume-Uni en utilisant des services de radiodiffusion par satellite de l'UE doivent arrêter cette utilisation à la suite du Brexit, pour éviter de devoir payer un service britannique supplémentaire. Afin d'accéder à des contenus télévisés d'outre-Manche, il faudra donc

²⁴ Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, disponible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0026>.

²⁵ Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, accessible à l'adresse : <https://wipo.int/fr/text/302577>.

²⁶ Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1570801036325&uri=CELEX%3A32017R1563>.

²⁷ Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj>.

acheter un service de radiodiffusion britannique²⁸.

Bases de données

Après le Brexit, les entreprises établies au Royaume-Uni, ainsi que tout autre résident britannique, ne sont plus éligibles à la protection juridique des bases de données accordée au niveau européen²⁹, car cette protection ne s'étend pas à l'EEE.

Il y aura une révision de la loi britannique apte à protéger les nouveaux droits de bases de données au Royaume-Uni après le Brexit. Cependant, dans cette attente, il est conseillable de vérifier s'il est possible de protéger les nouvelles données par d'autres moyens de protection, tels que les contrats de licence ou les droits d'auteur, le cas échéant. Quant aux bases de données existantes au Royaume-Uni avant la date de sortie, elles continueront d'exister au Royaume-Uni pour la durée restante.

Œuvres orphelines

En vertu de la directive de l'UE sur les œuvres orphelines³⁰, les institutions de gestion et sauvegarde du patrimoine culturel basées dans l'EEE bénéficient d'une exception leur permettant de numériser et de mettre en ligne des œuvres orphelines dans tous les États membres de l'EEE sans l'autorisation du détenteur des droits.

Pour que cette exception s'applique, les œuvres orphelines doivent être enregistrées dans une base de données gérée par l'EUIPO.

À la date de sortie, cette exception ne sera plus valable pour les institutions britanniques

mettant des œuvres orphelines en ligne dans l'EEE, y compris concernant des œuvres qu'elles avaient mises en ligne avant le Brexit. Ces institutions devront obtenir l'autorisation du détenteur des droits, sous peine de violation du droit d'auteur.

Il en va de même pour l'utilisation des œuvres orphelines britanniques. Les institutions de gestion et de sauvegarde du patrimoine culturel basées dans l'EEE devront prendre soin d'obtenir des licences au Royaume-Uni, qui seront accordées selon le système national³¹.

Portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne

Le règlement de l'UE sur la portabilité³² permet aux consommateurs de l'EEE d'accéder aux services de contenu en ligne (par exemple, des services de streaming de vidéo à la demande, tels que Netflix et Amazon Prime) comme s'ils étaient chez eux lorsqu'ils voyagent dans l'EEE.

Après le Brexit, les fournisseurs de ces services ne seront plus obligés de fournir du contenu en ligne habituellement disponible au Royaume-Uni à un client britannique présent temporairement dans un autre État membre de l'EEE.

Cela n'empêchera pas les fournisseurs de services d'offrir la portabilité transfrontalière à leurs clients sur la base du volontariat, mais pour ce faire, ils auront besoin de l'autorisation des propriétaires du contenu fourni.

Il en résulte que les clients britanniques visitant les pays de l'EEE et les clients de l'EEE visitant le Royaume-Uni pourraient voir des restrictions sur le contenu généralement

²⁸ Cela ne s'applique pas aux utilisateurs des décodeurs à des fins autres que pour éviter le paiement des frais de service.

²⁹ Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31996L0009>.

³⁰ Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/28/oj>.

³¹ Le site de l'UKIPO explique la procédure pour obtenir une licence britannique à l'adresse : <https://www.gov.uk/guidance/copyright-orphan-works>.

³² Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj>.

disponible dans leur forfait lorsqu'ils se trouvent dans leur pays d'origine. Cela dépendra donc des conditions de leurs services et des licences en vigueur entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits.

Protection des données

Le règlement général sur la protection des données (RGPD)³³ consiste à donner aux citoyens plus de contrôle sur leurs données personnelles. Celui-ci est directement applicable à tous les acteurs actifs sur le territoire de l'Union européenne.

En principe, le RGPD s'appliquera au Royaume-Uni au cours des 2 années suivant le Brexit. Dès lors, rien ne changera en termes de transfert de données personnelles vers le Royaume-Uni, c'est-à-dire les transferts de données à caractère personnel entre États-membres de l'UE et Royaume-Uni seront libres.

Après cette période de transition, les entreprises européennes devront garantir un niveau de protection suffisant et adéquat pour tous les transferts de données vers le Royaume-Uni, en application du RGPD³⁴.

Noms de domaine .eu

Les sociétés titulaires de noms de domaine « .eu » doivent avoir un établissement situé en UE. À la suite du Brexit, les sociétés britanniques pourraient perdre leurs .eu, c'est pourquoi, afin de les conserver, il leur faut prévoir le transfert de leurs noms de domaine .eu à une filiale domiciliée dans l'UE.

Impact sur l'épuisement des droits

Les droits de propriété intellectuelle sur les marchandises placées sur le marché britannique par le titulaire du droit ou avec son consentement après le Brexit, ne peuvent plus

être considérés comme étant épuisés dans l'EEE.

Cela signifie que les entreprises exportant des produits protégés par des droits de propriété intellectuelle du Royaume-Uni vers l'EEE pourraient avoir besoin du consentement du détenteur du droit.

Pour l'instant, le principe ne s'applique pas à la situation inverse. En effet, le Royaume-Uni reconnaît l'épuisement des droits de propriété intellectuelle sur les marchandises placées dans l'EEE par le titulaire du droit ou avec son consentement.

Actions supplémentaires à prévoir

Demandes d'intervention des douanes de l'UE

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent demander aux douanes de l'UE d'intercepter des marchandises soupçonnées d'enfreindre leurs droits, tout en déposant une demande d'intervention auprès des douanes compétentes³⁵.

Une demande d'intervention au niveau de l'UE, acceptée dans un des États membres, a le même statut juridique dans tout autre État membre de l'UE pour lequel l'intervention est sollicitée.

Dès lors, si la demande d'intervention au niveau de l'UE a été déposée auprès de la douane britannique, il sera nécessaire de déposer une nouvelle demande nationale, ainsi que de redéposer une demande au niveau de l'UE si le titulaire des droits souhaite intercepter des marchandises entrantes sur le territoire du Royaume-Uni et celui d'un des États membres de l'UE.

Cette action devra être effectuée avant la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE.

³³ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

³⁴ RGPD, Art. 47.

³⁵ Procédure pour déposer une demande d'intervention disponible à l'adresse : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_fr.

Révision des contrats

Il découle de ce qui précède que les contrats commerciaux impliquant des droits de propriété intellectuelle, tels que les accords de licence, de distribution et de coexistence, peuvent inclure des dispositions qui pourraient perdre leur validité après le Brexit.

Par conséquent, il serait prudent de revoir les contrats existants et bien analyser la rédaction des nouveaux contrats afin de garantir un cadre juridique qui soit conforme aux nouvelles règles applicables après le Brexit, en particulier en ce qui concerne l'identification des droits de propriété intellectuelle et la délimitation du territoire et des marchés, ainsi que la juridiction et la loi applicable.

Représentation devant l'EUIPO

Enfin, les professionnels en propriété intellectuelle qualifiés et établis uniquement au Royaume-Uni ne seront plus admis à agir en tant que représentants auprès de l'EUIPO. Les titulaires des droits devront alors désigner un nouveau représentant légal pour toute action devant l'EUIPO.

Bien que tous les efforts aient été déployés pour vérifier l'exactitude des informations, les lecteurs sont invités à vérifier de manière indépendante les questions présentant un intérêt ou une préoccupation spécifique.

R. d'E.

Transposition en droit allemand de la Directive marque (Directive (UE) 2015/2436 du 16 déc. 2015)

Alexandra FOTTNER

Rechtsanwältin (avocate), Cabinet MÜLLER FOTTNER STEINECKE, Munich

Marie-Hélène DUIJS-CORNAIRE

LL.M, Cabinet MÜLLER FOTTNER STEINECKE, Munich

La Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après dénommée « Directive marque ») prévoit de nombreuses règles en vue de l'harmonisation et de la modernisation des législations nationales relatives aux marques ainsi que leur alignement avec le droit des marques de l'Union européenne. Cette directive a été transposée en Allemagne par la loi de modernisation du droit des marques (« Markenrechtsmodernisierungsgesetz » ou « MaMoG », ci-après dénommée « loi de modernisation »), entrée en vigueur en grande partie le 14 janvier 2019. La loi de modernisation tend vers une transposition systématique des dispositions de la Directive marque et modifie la loi allemande sur les marques (« Markengesetz ») tant sur le fond que sur la procédure. La loi allemande sur les marques conserve néanmoins quelques spécificités notables en matière de procédure. La présente contribution présente les dispositions les plus importantes de la loi de modernisation

I. Acquisition et maintien du droit de marque

1. Signes susceptibles de constituer une marque

L'exigence d'une représentation graphique est abandonnée pour le dépôt et l'enregistrement d'une marque. Il suffit désormais que le signe déposé soit propre à être représenté de telle manière que l'objet de sa protection puisse être déterminé clairement et précisément par le public et les administrations compétentes¹. Le signe peut être représenté sur papier ou sous forme électronique lisible par l'Office allemand des brevets et des marques², comme par exemple en format JPEG, MP3 ou MP4.

Cet assouplissement ouvre la voie à l'enregistrement de nouvelles formes de marques, telles que les marques multimédias,

les marques sonores (transposables ou non sous forme de notes), les hologrammes, etc.

2. Marques de certification

La loi de modernisation introduit la marque de certification³, qui n'était auparavant pas protégée en Allemagne. Cette catégorie de marques a pour but de garantir que les produits et services la revêtant présentent des caractéristiques particulières conformes aux critères définis dans le règlement d'usage de la marque. Ces caractéristiques concernent, entre autres, les matériaux employés, la qualité, le mode de fabrication, la précision, à l'exception toutefois de l'origine géographique.

La marque de certification peut être déposée par toute personne physique ou morale, dès lors que son activité ne comprend pas la fourniture des produits ou services certifiés (obligation de neutralité).

¹ Article 8 (1) de la loi allemande sur les marques.

² Article 6a (1) du règlement d'application de la loi allemande sur les marques.

³ Articles 106a-106h de la loi allemande sur les marques.

L'usage sérieux de la marque par au moins une personne habilitée constitue un usage sérieux de la marque au sens de la loi.

3. Nouveaux motifs absolus de refus d'enregistrement

La loi de modernisation définit de nouveaux motifs absolus de refus d'enregistrement de marques qui prennent en considération le renforcement de la protection en Europe des produits traditionnels et du terroir ainsi que des variétés végétales. Ces motifs absolus de refus ne peuvent être surmontés par la démonstration de la renommée de la marque.

Ainsi, les signes comprenant les indications suivantes protégées par le droit de l'Union européenne, la législation allemande ou un accord international conclu par l'Union européenne ou l'Allemagne peuvent faire l'objet d'un refus d'enregistrement à titre de marque⁴ :

a) Indications géographiques protégées (IGP) et appellations d'origine protégée (AOP)

Les IGP et AOP protégées dans l'Union européenne sont répertoriées et définies dans la base de données « eAmbrosia » de la Commission européenne. Ce motif de refus concerne les marques qui contiennent - exclusivement ou non - une IGP ou AOP ou un terme imitant ou évoquant une IGP ou AOP⁵. Il ne concerne toutefois pas les termes génériques contenus dans les IGP ou AOP et ne s'applique que si les produits revendiqués par la marque correspondent aux produits pour lesquels l'IGP ou l'AOP est protégée. L'Office allemand des brevets et des marques lèvera

son objection si les produits en question revendiqués par la marque sont limités à ceux conformes aux exigences du cahier des charges de l'IGP ou AOP.

b) Mentions traditionnelles de vin protégées

Les mentions traditionnelles de vin accompagnent une référence à une AOP / IGP ou informent les consommateurs sur des caractéristiques des vins, telles que leur méthode de production, leur vieillissement, etc.⁶. Les mentions protégées dans l'Union européenne sont répertoriées dans la base de données « E-Bacchus » de la Commission européenne. En substance, une marque portant sur un vin et contenant une mention traditionnelle peut être refusée à l'enregistrement en cas d'usurpation ou d'utilisation fautive ou trompeuse de ladite mention⁷. L'Office allemand des brevets et des marques lèvera toutefois son objection si les produits concernés sont limités de façon à satisfaire à la définition et aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle en question.

c) Spécialités traditionnelles garanties (ci-après STG)

Les spécialités traditionnelles garanties dans l'Union européenne sont répertoriées et définies dans la base de données « DOOR » de la Commission européenne. Les spécialités traditionnelles sont protégées contre toute usurpation ou pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur⁸. L'Office allemand des brevets et des marques interprète les contours de ce motif de refus par analogie avec les IGP et AOP. Ainsi, une marque contenant,

⁴ Article 8 (2) n° 9-12 de la loi allemande sur les marques.

⁵ Articles 13 (1) et 14 (1) du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ; articles 102 (1) et 103 (2) du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 pour les vins ; articles 19 (1) et 20 (2) du règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 pour les produits vinicoles aromatisés ; article 16 du Règlement

(CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 pour les boissons spiritueuses.

⁶ Article 112 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.

⁷ Article 32 du Règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018 en relation avec Articles 112 et 113 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.

⁸ Article 24 du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012.

imitant ou évoquant une STG sera refusée à l'enregistrement pour les produits correspondant à la classe de produits pour lesquels la STG est protégée. L'Office lèvera l'objection si le libellé de la marque limite les produits concernés à ceux conformes au cahier des charges de la STG en question.

d) Dénominations de variétés végétales

Les variétés végétales protégées dans l'Union européenne sont répertoriées sur la base de données « CPVO Variety Finder » de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV). La liste des variétés protégées en Allemagne est publiée en ligne par l'Office fédéral des variétés végétales (« *Bundessortenamt* »). Une marque consistant en une dénomination de variété végétale protégée ou reproduisant ses éléments essentiels sera refusée à l'enregistrement pour les produits de cette variété et des espèces voisines⁹. L'objection officielle sera levée si le libellé de la marque exclut de la protection les produits couverts par la variété végétale en question ainsi que par les espèces voisines de cette variété.

4. Durée de protection

La protection d'une marque prend désormais fin dix ans exactement après la date de dépôt¹⁰, et non plus, comme auparavant, à la fin du mois correspondant au mois de dépôt. A titre d'exemple, une marque déposée le 10 octobre 2020 sera protégée jusqu'au 10 octobre 2030. Le renouvellement est à opérer, et les redevances à régler, dans les six mois précédant la fin de la protection.

5. Délai de grâce de non-usage

Ce délai de cinq ans court à compter de la date d'expiration du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée, à compter de la date à

laquelle la décision concluant la procédure d'opposition devient définitive ou à laquelle l'opposition est retirée¹¹. Le point de départ et l'expiration du délai de grâce sont désormais indiqués dans le registre allemand des marques¹².

II. Licences

La loi prévoit dorénavant que le titulaire d'une licence exclusive peut introduire une action en contrefaçon d'une marque sans le consentement du titulaire de cette marque si, après injonction formelle, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié¹³. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le titulaire d'une licence ne pouvait engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de la marque.

En outre, il est désormais possible d'inscrire une licence au registre allemand des marques. L'Office allemand des brevets et des marques inscrit la licence ou modifie l'inscription sur demande du titulaire de la marque ou de la licence, qui doit apporter en outre la preuve de l'accord de l'autre partie¹⁴. Les redevances pour toute inscription ou modification s'élèvent à 50 euros. Cette inscription a un caractère informatif et n'entraîne pas de conséquences juridiques sur le fond, notamment quant à l'opposabilité de la licence aux tiers.

Le titulaire de la marque peut également faire inscrire au registre des marques, sans frais et sans engagement juridique, la mention selon laquelle il est en principe disposé à accorder une licence sur la marque en question¹⁵.

⁹ Article 8 (2) n° 12 de la loi allemande sur les marques.

¹⁰ Article 47 (1) de la loi allemande sur les marques.

¹¹ Article 26 (5) de la loi allemande sur les marques.

¹² Article 25 n° 20a du règlement d'application de la loi allemande sur les marques.

¹³ Article 30 (3) de la loi allemande sur les marques.

¹⁴ Article 30 (6) de la loi allemande sur les marques.

¹⁵ Article 42c du règlement d'application de la loi allemande sur les marques.

III. Droits conférés par la marque

1. Détermination de nouveaux actes de contrefaçon

La loi de modernisation définit expressément trois nouveaux actes de contrefaçon de la marque.

a) Usage d'un signe identique ou similaire comme nom commercial ou dénomination commerciale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination commerciale

Un tel usage peut constituer un acte de contrefaçon s'il est fait en lien avec des produits ou services et si ceux-ci sont identiques ou similaires aux produits ou services couverts par la marque antérieure¹⁶. Un usage du signe purement à titre de nom commercial ou de dénomination commerciale et sans lien avec des produits ou services n'est donc pas considéré comme pouvant constituer une violation du droit sur la marque.

Avant la transposition de la Directive marque, la loi allemande sur les marques permettait au titulaire d'une marque d'interdire l'usage d'un nom commercial mais ne contenait pas de disposition expresse à cette fin. Cette nouvelle disposition est donc un progrès pour les titulaires de marques antérieures. La question de savoir dans quelles conditions l'usage d'un nom commercial peut constituer une violation du droit sur une marque a fait l'objet de nombreuses discussions tant en Allemagne qu'au niveau européen. L'exigence expresse d'un lien avec des produits et services précise les conditions d'application de la nouvelle disposition. Néanmoins, une part d'incertitude demeure et un examen au cas par cas reste nécessaire.

¹⁶ Article 14 (2) et (3) n° 5 de la loi allemande sur les marques.

b) Usage d'un signe aux fins de publicité comparative

Un tel usage constitue un acte de contrefaçon s'il est contraire aux dispositions relatives à la publicité comparative de la loi allemande contre la concurrence déloyale¹⁷.

c) Usage d'un signe sur des marchandises en transit

La loi de modernisation introduit la possibilité de faire obstacle aux marchandises manifestement contrefaisantes en transit, même si ces marchandises ne sont pas destinées à être importées en Allemagne ou dans l'Union européenne. Il s'agit d'une nouveauté importante en Allemagne, qui devrait mettre un terme à la position jusqu'alors très précaire des titulaires de marques dans la lutte contre la contrefaçon. La loi allemande va même au-delà des exigences de la Directive marque et permet également aux titulaires d'une dénomination commerciale de s'opposer au transit de marchandises contrefaisantes.

En substance, le titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale est désormais habilité à interdire à tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des marchandises sur le territoire allemand sans nécessairement les mettre en libre circulation, si ces marchandises ou leurs emballages proviennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque ou une dénomination commerciale qui est identique à la marque ou dénomination commerciale protégée pour ces marchandises ou ne s'en distingue pas dans ses aspects essentiels¹⁸.

Cette réglementation s'applique aux produits sous surveillance douanière. Elle concerne les cas de violation manifeste impliquant des signes et des produits identiques ou quasi-

¹⁷ Article 14 (3) n° 7 de la loi allemande sur les marques, en relation avec l'Article 6 de la loi allemande contre la concurrence déloyale.

¹⁸ Article 14a de la loi allemande sur les marques.

identiques, qui sont reconnaissables immédiatement par les autorités douanières.

Une procédure en deux temps a été établie. Au moyen d'une demande d'intervention douanière, le titulaire de la marque ou de la dénomination commerciale peut faire retenir en transit les marchandises manifestement contrefaisantes. En l'absence de contestation du déclarant ou détenteur des marchandises litigieuses, ces dernières sont détruites. En cas de contestation du déclarant ou détenteur des marchandises, le titulaire peut poursuivre la procédure au moyen d'une action devant les tribunaux civils allemands. Ses droits seront alors reconnus et les marchandises pourront être détruites à moins que le déclarant ou détenteur, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre que l'importation des marchandises dans le pays de destination finale est légale. C'est donc le cadre juridique du pays de destination finale qui décide des droits du titulaire de la marque ou de la dénomination commerciale en Allemagne.

2. Limitations des effets de la marque

La loi de modernisation reformule les règles déjà existantes quant aux limites des effets d'une marque et d'une dénomination commerciale en adoptant les termes de la Directive marque. Ainsi, le titulaire d'une marque ou dénomination commerciale ne peut interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires des signes suivants¹⁹ :

- Usage du nom ou de l'adresse d'un tiers, s'il s'agit d'une personne physique.
- Usage d'un signe identique ou similaire dépourvu de tout caractère distinctif ou se rapportant à une caractéristique des produits et services en question.

Le caractère descriptif ou non-distinctif du signe utilisé ne doit pas être apprécié de

manière abstraite mais en considération de la forme concrète de l'usage du signe.

- Usage de la marque ou dénomination commerciale aux fins d'identifier ou de désigner des produits et services comme étant ceux du titulaire, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination des produits et services notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

Concernant ce dernier usage, la liste des destinations des produits et services n'étant pas exhaustive, il peut être supposé également que la référence à la marque d'un tiers en lien avec des services de réparation des produits de cette marque ne peut être interdite par le titulaire de ladite marque.

Les limitations des effets de la marque énumérées ci-dessus ne s'appliquent toutefois que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

IV. Opposition, nullité et déchéance

1. Procédure d'opposition

La procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque a été modifiée à plusieurs égards.

a) Une opposition peut désormais être fondée sur plusieurs droits antérieurs, dès lors que ceux-ci ont le même titulaire²⁰. Les redevances de départ s'élèvent à 250 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros pour chaque droit antérieur supplémentaire revendiqué au-delà du premier.

b) Outre les marques et dénominations commerciales, deux nouveaux types de droits antérieurs peuvent servir de fondement à une opposition, à savoir les indications géographiques protégées (ci-après IGP) et les appellations d'origine protégée (ci-après AOP)²¹. Ainsi les IGP et AOP constituent un motif absolu et relatif de refus

¹⁹ Article 23 de la loi allemande sur les marques.

²⁰ Article 42 (3) de la loi allemande sur les marques.

²¹ Article 42 (2) n° 5 de la loi allemande sur les marques.

d'enregistrement d'une marque. L'étendue de leur protection n'est toutefois pas la même dans les deux cas, car une opposition permet d'obtenir l'annulation d'une marque non seulement pour la catégorie de produits pour laquelle l'IGP ou l'AOP est protégée, mais également pour d'autres catégories de produits. Le bien-fondé de l'opposition ne sera pas apprécié selon les critères « classiques » liés à la similitude des signes et des produits et au risque de confusion, mais sur le fondement des critères définis par les Règlements européens respectifs relatifs à la protection des différents types de produits²². La loi allemande précise toutefois que l'opposition ne peut être accueillie que si la protection offerte par l'AOP ou l'IGP permet de faire interdire l'usage de la marque sur l'ensemble du territoire allemand²³. En vue d'obtenir l'annulation d'une marque pour des produits distincts de ceux pour lesquels l'AOP ou l'IGP antérieure est protégée, l'opposant devra par exemple démontrer que l'AOP ou l'IGP est réputée et que l'usage de la marque contestée tire indûment profit de cette réputation.

Ce nouveau type d'opposition offre une alternative aux actions devant les tribunaux civils et entraîne un allègement considérable de la procédure. Toutefois, sa pertinence devra être appréciée dans chaque cas d'espèce et, selon le cas, une action en justice pourra s'avérer plus appropriée. A titre d'exemple, la Cour de Justice de l'Union européenne et la Cour suprême fédérale allemande ont jugé que, lorsque le terme contesté est utilisé pour indiquer le goût d'une denrée alimentaire autre que le produit protégé par l'AOP (en l'occurrence un sorbet au champagne), ce terme ne doit être considéré comme profitant de la réputation de l'AOP que si le demandeur prouve que la denrée alimentaire n'a pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par la présence de cet

ingrédient dans sa composition²⁴. Il sera difficile d'apporter une telle preuve dans le cadre d'une opposition, en relation avec un libellé de produits abstrait, de sorte qu'une action en justice liée à un usage concret pourrait être ici plus avantageuse.

c) Les règles liées à l'exception de non-usage ont également fait l'objet de profonds changements. Sur demande du titulaire de la marque contestée, l'usage sérieux de la marque antérieure doit être prouvé pour la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée (et non plus la date de sa publication, comme auparavant), dès lors que le délai de grâce de non-usage de la marque antérieure a expiré à cette date²⁵. Il s'ensuit de cette nouvelle règle que l'usage sérieux de la marque antérieure doit être prouvé pour une période plus éloignée dans le temps, ceci en particulier dans les cas où la marque contestée revendique une priorité et/ou a été enregistrée au terme d'une longue procédure (par exemple après objection officielle). Il est d'autant plus important pour le titulaire d'une marque de se prémunir et de conserver à long terme de la documentation relative à son usage.

La règle prévoyant que l'usage doit être prouvé également pour une seconde période « fluctuante » de cinq années avant la décision définitive de l'Office, jusqu'alors une particularité du droit allemand, est désormais supprimée dans le cadre de la procédure d'opposition.

L'usage sérieux de la marque antérieure doit être « prouvé » et non plus seulement « rendu vraisemblable » comme auparavant. L'Office allemand des brevets et des marques a toutefois fait savoir que cette nouvelle terminologie ne change pas ses exigences quant aux documents et informations à présenter. En particulier, la déclaration sur

²² Article 13 (1) du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ; article 103 (2) du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 pour les vins ; article 20 (2) du règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 pour les produits vinicoles aromatisés ;

article 16 du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 pour les boissons spiritueuses.

²³ Article 13 (1) de la loi allemande sur les marques.

²⁴ CJUE, 20 décembre 2017, C-393/16 ; Cour suprême fédérale, 19 juillet 2018, Aff. I ZR 268/14.

²⁵ Article 43 (1) de la loi allemande sur les marques.

l'honneur demeure un des documents essentiels à fournir en vue de démontrer l'usage sérieux d'une marque. En ceci, le système allemand devrait continuer à se distinguer du système européen.

2. Procédures de nullité et de déchéance

Conformément aux dispositions de la Directive marque, la loi de modernisation prévoit des procédures administratives permettant d'obtenir l'annulation (pour motifs absolus ou motifs relatifs) et la déchéance d'une marque. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1^{er} mai 2020.

Les procédures administratives de déchéance et de nullité pour motifs relatifs constituent une des nouveautés les plus importantes introduites par la loi de modernisation. Ces deux procédures, qui impliquaient jusqu'alors les tribunaux civils, peuvent désormais être menées entièrement par voie administrative. Il en résulte une économie de procédure et une réduction des frais. Toutefois, il restera également possible d'engager des actions en déchéance et en nullité pour motifs relatifs auprès des tribunaux civils. Les avantages et inconvénients des deux options devront être pesés au cas par cas.

Quant à la procédure administrative de nullité pour motifs absolus, celle-ci existait déjà en droit allemand. Le déroulement de cette procédure est repris de manière quasiment identique par la loi de modernisation et sert de modèle aux nouvelles procédures de déchéance et de nullité pour motifs relatifs.

Dans la pratique, les grandes lignes suivantes sont à retenir :

a) Requête en nullité pour motifs absolus

La requête en nullité pour motifs absolus²⁶ peut être introduite par toute personne auprès

de l'Office allemand des brevets et des marques. Pour être admissible, la requête doit être motivée par l'indication du motif absolu pertinent et l'exposé des faits et preuves correspondants. Les redevances à payer pour la requête s'élèvent à 400 euros.

L'Office allemand des brevets et des marques saisi de la requête en nullité en informe le titulaire de la marque contestée et l'invite à prendre position dans un délai de deux mois. Si le titulaire ne conteste pas la requête, la marque est annulée sans examen sur le fond. Si au contraire le titulaire conteste la requête en nullité, la procédure est poursuivie et un examen du bien-fondé de la requête est mené.

b) Requête en déchéance

Cette requête peut être introduite par toute personne. Les redevances de base s'élèvent à 100 euros. Pour être admissible, la requête doit être motivée par l'exposé des faits et l'apport de preuves pertinentes.

L'Office allemand des brevets et des marques saisi d'une requête en déchéance en informe le titulaire de la marque contestée et l'invite à prendre position sur la requête dans un délai de deux mois²⁷. Si le titulaire ne conteste pas la déchéance, la marque contestée est annulée. Si le titulaire conteste la déchéance, l'Office en informe le demandeur. La procédure n'est alors poursuivie et le bien-fondé de la requête examiné que si le demandeur paye une redevance complémentaire de 300 euros²⁸.

c) Requête en nullité pour motifs relatifs

La requête en nullité pour motifs relatifs peut être fondée non seulement sur les mêmes droits antérieurs qu'une opposition mais également, entre autres, sur des droits d'auteur ou des dénominations de variétés végétales. Elle peut être introduite par les titulaires des droits antérieurs en question ou les personnes autorisées à faire valoir des droits liés aux IGP

²⁶ Article 53 de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1^{er} mai 2020).

²⁷ Article 53 (4) de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1^{er} mai 2020).

²⁸ Article 53 (5) de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1^{er} mai 2020).

et AOP²⁹. Les redevances de départ s'élèvent à 400 euros, auxquels s'ajoutent 100 euros pour tout droit antérieur supplémentaire revendiqué au-delà du premier. Pour être admissible, la requête doit être accompagnée de l'exposé des faits et des preuves qui la motivent³⁰.

L'Office allemand des brevets et des marques saisi de la requête en nullité en informe le titulaire de la marque contestée et l'invite à prendre position dans un délai de deux mois. En l'absence de contestation de la requête par le défendeur, la marque est annulée sans examen sur le fond. Si au contraire le défendeur conteste la requête en nullité, la procédure est poursuivie et le bien-fondé de la requête est examiné.

En cas de requête en nullité fondée sur une marque antérieure, le défendeur a la possibilité de contester l'usage de cette marque³¹.

(1) Dès lors que le délai de grâce de non-usage a déjà expiré pour la marque antérieure à la date de la requête en nullité, le requérant a alors la charge de prouver l'usage sérieux de la marque antérieure pour la période de cinq ans précédant la date de la requête.

(2) Dans l'hypothèse où le délai de grâce de non-usage de la marque antérieure expire après introduction de la requête en nullité, l'usage sérieux de la marque doit être prouvé pour la période de cinq ans précédant la décision qui conclura la procédure de nullité. Il s'agit d'une période de temps fluctuante, de sorte que le requérant peut être amené à fournir des preuves d'usage à plusieurs reprises, en fonction de la durée de la procédure. Cette exception de non-usage, qui n'est pas prévue par la Directive marque, découle directement des règles applicables en Allemagne dans le cadre des actions en contrefaçon et - avant l'entrée en vigueur de la loi de modernisation - de la procédure d'opposition. Il est fort probable que la jurisprudence considère, dans les cas où le

délai de grâce de non-usage de la marque antérieure a déjà expiré à la date de la requête en nullité, que l'usage sérieux de cette marque doit être prouvé cumulativement pour les deux périodes de temps envisagées aux points (1) et (2).

(3) En outre, dans l'hypothèse où le délai de grâce de non-usage aurait déjà expiré à la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le requérant devra également prouver que sa marque antérieure n'aurait pas pu être déchu pour défaut d'usage à cette date.

Ces règles illustrent clairement la nécessité pour le titulaire d'une marque d'archiver régulièrement et à long terme de la documentation relative à son usage. L'usage de la marque antérieure doit être prouvé sur une durée allant jusqu'à trois périodes cumulatives. En ceci, la requête en nullité est nettement plus défavorable au titulaire de la marque antérieure que la procédure d'opposition.

d) Actions en déchéance et en nullité pour motifs relatifs devant les tribunaux civils

Conformément à la Directive marque et alternativement aux procédures administratives, les tribunaux civils conservent leur compétence pour statuer sur des actions en déchéance ou en nullité pour motifs relatifs³². L'action en nullité pour motifs relatifs peut être fondée sur les mêmes droits antérieurs que la requête administrative en nullité. En cas d'exception de non-usage, les trois périodes pour lesquelles l'usage de la marque antérieure doit être prouvé sont équivalentes à celles prévues dans le cadre de la procédure administrative.

Le demandeur a donc le choix entre une procédure administrative et une procédure judiciaire. En pratique, les avantages et inconvénients de ces deux options devront être

²⁹ Article 53 (3) de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1er mai 2020).

³⁰ Article 53 (1) de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1er mai 2020).

³¹ Article 53 (6) de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1er mai 2020).

³² Article 51 de la loi allemande sur les marques.

pesés au cas par cas. Contrairement à la voie administrative, l'action devant les tribunaux civils implique un examen systématique du bien-fondé de l'action. Les frais seront probablement plus élevés par la voie judiciaire, mais ceux-ci sont remboursés en grande partie au demandeur en cas de succès de l'action, ce qui n'est en principe pas le cas dans le cadre d'une procédure administrative. La procédure judiciaire pourrait s'avérer plus rapide en raison de l'engorgement des procédures devant l'Office allemand des brevets et des marques. Cette dernière pourrait, selon les cas, offrir de meilleures chances de succès en raison d'une appréciation du risque de confusion parfois plus favorable au demandeur. Par ailleurs, la voie judiciaire permet d'obtenir, outre l'annulation de la marque pour motifs relatifs, l'interdiction de son usage dans la vie des affaires.

V. Perspectives

Ce sont les procédures administratives de déchéance et de nullité pour motifs relatifs qui devraient apporter les changements les plus importants dans les mois à venir. La pratique de l'Office allemand des brevets et des marques reste entièrement à définir. Au vu de la longue durée des procédures administratives actuelles, il est à espérer que l'Office anticipera cette nouvelle charge de travail en renforçant son personnel de manière substantielle.

Les auteures de cette contribution sont bien entendu à votre disposition pour toute question ou information supplémentaire.

A. F. et M.-H. D.-J.

De Minsk à Bichkek : vers un titre eurasiens des dessins et modèles industriels

Natalia KAPYRINA,

Docteur en droit, juriste

Vingt-cinq ans après la mise en place du brevet eurasiens, les États de cette région, située entre la Mer Noire et la Chine, ont adopté le 9 septembre 2019 un protocole sur la protection des dessins et modèles industriels. Ce titre qui tente de s'affranchir du brevet, s'appuie sur un système d'enregistrement centralisé créant une protection qui n'est pas entièrement unitaire, mais automatiquement valable dans l'ensemble des États contractant. Un certain nombre de règles doivent néanmoins encore être précisées par un Règlement d'application.



© Daniel Dalet : http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/asia/asia05.pdf

En bleu sur la carte : membres actuels de l'Organisation eurasiens des brevets.

(Les frontières figurant sur cette carte n'impliquent pas leur reconnaissance officielle ou leur acceptation)

Introduction

La Convention sur le brevet eurasiens a été signée en 1994 par dix États¹, dont huit sont

actuellement membres de l'Office eurasiens des brevets (OEAB)². En septembre 2019, un protocole à cette Convention a posé les bases d'un nouveau titre eurasiens de dessins et

¹ Convention sur le brevet eurasiens signée le 9 septembre 1994 à Moscou, entrée en vigueur le 12 août 1995, n° WIPO Lex TRT/EA001/001. Initialement la Convention avait été signée par l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, la Kirghizie, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan et l'Ukraine, auxquels s'est joint peu après le Turkménistan. Il s'agit donc de onze anciennes républiques socialistes qui formaient l'Union

soviétique, avec les actuels Lettonie, Lituanie, Estonie et Ouzbékistan.

² Il s'agit de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, le Kazakhstan, la Kirghizie, la Russie, le Tadjikistan et le Turkménistan. Le siège de l'organisation se situe à Moscou et le russe est sa langue officielle. Ces États sont désignés en rouge sur la carte.

modèles industriels³. Ce protocole entrera en vigueur trois mois après le dépôt du troisième acte d'adhésion ou de ratification, ce qui pourrait se produire d'ici fin 2020. Il faudra néanmoins attendre la finalisation de la nouvelle version du Règlement relatif à la Convention sur le brevet eurasiatique⁴, qui viendra, pour rendre le système opérationnel, préciser certaines normes de droit matériel et processuels de premier plan.

Selon les estimations, les enregistrements de ce nouveau titre supranational ne dépasseront vraisemblablement pas les 2000 à 3000 demandes annuelles. Il s'agit néanmoins d'un texte qui mérite l'attention en ce qu'il simplifie sensiblement l'acquisition et la gestion d'une protection dans les pays contractants. Il opère également un rapprochement en vue de promouvoir le développement économique d'une région, dont les économies et les ordres juridiques étaient autrefois intégrés. Nous évoquerons d'abord les paramètres territoriaux de ce nouveau titre de dessins et modèles industriels (I.) pour détailler ensuite ses caractéristiques substantielles (II.).

I. Un titre à caractère quasi-unitaire

Les États contractants étaient, certes, avant 1991, réunis au sein d'un ordre juridique commun, mais les évolutions ultérieures n'ont pas été symétriques, y compris en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Il s'agit donc d'un exemple d'intégration nouvelle consécutive à une dissolution, mais qui va au-delà d'un mécanisme transitoire qui serait adopté immédiatement après des mutations territoriales⁵. Si ce nouveau titre ne

possède pas les caractéristiques unitaires des dessins et modèles communautaires en vigueur sur le territoire de l'Union européenne⁶, il est muni d'atouts qui le rendent plus intégré que le dessin ou modèle international sous l'empire du système de l'Arrangement de La Haye⁷. Du point de vue de son étendue géographique, son effet peut être rapproché du texte initial de 1925 et de l'acte aujourd'hui éteint de cet arrangement particulier de la Convention de Paris, qui prévoyaient l'automatisme de la protection⁸.

Le nouveau protocole introduit en effet un titre supranational, valable sur chacun des territoires des États contractants, et qui s'ajoute, sans les altérer, aux titres nationaux déjà existants. Une demande centralisée auprès de l'OEAB ou auprès d'un des offices des États contractants, si leurs législations l'autorisent, permettra d'obtenir une protection dans l'ensemble des territoires nationaux, sans que le déposant ne doive, ni ne puisse désigner ceux qui l'intéressent plus particulièrement. En cas d'échec de la procédure d'enregistrement ou du rejet d'un recours contre une telle décision de l'OEAB, les déposants pourront néanmoins demander la requalification de la demande eurasiatique en demandes nationales dans les États souhaités. Ces demandes transformées bénéficieront alors du maintien de la date de la demande initiale ou, le cas échéant, de la date de priorité, et emprunteront au demeurant la voie d'une simple demande nationale. En l'absence d'harmonisation entre les législations et les pratiques des membres de l'OEAB, il conviendra dès lors de veiller à remplir les différents critères et pratiques nationales, tel que pratiqué aujourd'hui.

³ Protocole sur la protection des dessins industriels à la Convention sur le brevet eurasiatique, signé à Noursoultan le 9 septembre 2019, n° WIPO Lex non encore attribué.

⁴ Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiatique, adopté par le Conseil d'administration de l'OEAB, dernière modification des 22 et 23 octobre 2018, n° WIPO Lex TRT/EA001/008, si après Règlement d'application.

⁵ C'est actuellement l'exemple du système mis en place avec le Brexit, v. en ce sens Y. Basire, « Les conséquences du Brexit sur la propriété intellectuelle : le cas du droit des marques », *RTDC* 2017, p. 553.

⁶ Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, *JOCE* n° L 3, 5 janv. 2002, p. 1-24, modifié.

⁷ Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 nov. 1925, tel que modifié, notamment Acte de La Haye du 28 nov. 1960 et Acte de Genève du 2 juill. 1999.

⁸ Acte de Londres du 2 juin 1934, éteint avec effet au 18 oct. 2016.

Le nouveau titre possède des caractères unitaires, comme une définition commune de l'objet du droit, d'ailleurs proche de la définition de la loi soviétique de 1991, qui a servi de base pour certaines législations des républiques de l'URSS après leur indépendance⁹. Il prévoit aussi des conditions et une durée de protection, définit la personne disposant du droit au titre, la personne en droit d'être citée dans la demande en qualité d'auteur et la présomption de titularité du demandeur aux fins des procédures devant l'OEAB. En revanche, la détermination de la titularité initiale dans le cadre de relations de travail ou de modèles réalisés sur commande est laissée aux législateurs nationaux. Par ailleurs, l'exercice contractuel du droit revêt également un caractère unitaire : la cession, la concession de licence et la mise en gage d'un titre eurasiens sont prévues sur tout le territoire de l'union, ses actes devant être enregistrés à l'OEAB. Pour tout autre acte prévu par les législations nationales, celles-ci s'appliquent à l'intérieur des frontières de l'État en question et doivent être inscrites dans les registres locaux.

L'unité du système est surtout caractérisée par une procédure d'enregistrement commune, dont l'examen prévoit déjà une procédure d'opposition des tiers avant la délivrance du titre, même si la portée de l'examen devra encore être précisée, ainsi qu'une procédure de recours contre les décisions de l'OEAB et d'annulation centralisée. Cette dernière aura un effet sur tout le territoire de cette union régionale. La nullité pourra également être demandée auprès des juridictions et autorités compétentes de chaque État, mais l'effet de leurs décisions ne sera limité au territoire de chaque ordre juridique, sans impact sur les autres parcelles du titre eurasiens, outre la destruction du caractère eurasiens du titre. Plus généralement, pour les litiges concernant la

mise en œuvre du droit, le protocole renvoie aux normes de l'État sur le territoire duquel la protection est recherchée.

II. Des caractéristiques substantielles à préciser

Le protocole livre un certain nombre de normes matérielles unifiées, mais laisse des éléments importants à la charge des rédacteurs du Règlement d'application. Concernant certaines normes substantielles cela peut surprendre, d'autant plus que la Convention sur le brevet eurasiens définit bien les mêmes paramètres à l'égard des brevets. C'est le cas des conditions de brevetabilité inscrites dans la Convention (nouveau, activité inventive et application industrielle), dont l'équivalent est absent du protocole sur les dessins et modèles industriels. Le Règlement permettra également de déterminer les conditions de divulgation de l'art antérieur et l'éventuel délai de grâce, ce qu'il faudra surveiller de près.

Rappelons qu'actuellement ce paramètre n'est guère harmonisé à l'échelle internationale et n'existe pas dans un certain nombre d'États¹⁰, alors que le projet de traité sur le droit et la pratique des dessins et modèles négocié au sein de l'OMPI propose d'introduire un délai de grâce de 6 ou 12 mois¹¹.

Avant d'examiner les caractéristiques substantielles présentes dans le protocole, il convient de rappeler les réseaux de normes internationales qui unissent ses États contractants. Ils sont tout d'abord tous membres de la Convention de Paris¹² et cette adhésion constitue d'ailleurs une condition pour rejoindre le protocole. Ainsi, le principe du traitement national, le droit de priorité, la protection temporaire aux expositions internationales, l'interdiction de mettre en place une déchéance pour cause d'importation

⁹ Loi URSS du 10 juill. 1991, n° 2328-I « Sur les dessins et modèles industriels », art. 1.

¹⁰ V. E. Ferrill et J. Roorda, « Amazing grace periods for registered designs and design patents: a sweet sound or a funeral toll? », *GRUR Int* 10/2016, p. 978-988.

¹¹ Art. 6 du projet de traité sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels (version de

la 35^e session du SCT, tenue les 25 et 27 avril 2016, récapitulant le projet d'articles du traité (SCT/35/2) et le projet du règlement d'exécution (SCT/35/3)).

¹² Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, modifiée.

de produits conformes et de non-exploitation, le rejet de la mention obligatoire du dépôt pour la reconnaissance de la protection forment le socle initial de ce protocole.

En outre, à l'exception du Tadjikistan, les États concernés sont membres de l'OMC et reconnaissent donc les obligations incluses dans l'Accord sur les ADPIC¹³, qui demeurent cependant très permissives à l'égard des dessins et modèles industriels à la fois dans les dispositions substantielles et en ce qui concerne la mise en œuvre des droits. Le protocole prévoit déjà la possibilité de se joindre à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye, ce qui pourra produire de légers ajustements, qui seraient introduits probablement par le biais du Règlement d'application.

Enfin, cinq membres de l'OEAB forment depuis 2015 l'Union économique eurasiennne (UEEA), une union douanière qui leur permet d'avancer vers un marché commun¹⁴. Dans ce cadre, ils ont adopté des accords en vue de rapprocher leurs législations en matière de propriété intellectuelle¹⁵, ainsi qu'un accord sur les signes distinctifs (marques de commerce, de service et appellations d'origine), ce dernier n'étant pas encore entré en vigueur¹⁶. Ces textes de l'UEEA ne posent pas de principes trop contraignants ou incompatibles avec le protocole de l'OEAB en matière de dessins et modèles. La section IX du protocole 26 prévoit ainsi une durée minimale de 5 ans, la dualité du droit exclusif et d'un

droit extrapatrimonial de paternité sur le dessin et la possibilité d'introduire des limites suivant le triple test de l'article 26.2 de l'Accord sur les ADPIC. Enfin, parmi tous les États contractants de l'OEAB, seule l'Arménie connaît actuellement un accord bilatéral juridiquement contraignant avec l'UE¹⁷, appliqué provisoirement, qui prévoit des normes substantielles en matière de dessins et modèles, transposant les principales caractéristiques du modèle de l'UE¹⁸.

Si les principales conditions de validité (nouveau, originalité, caractère individuel, etc) sont absentes du protocole, il contient d'ores et déjà les premières exclusions communes : les dessins et modèles contraires à l'intérêt public et aux principes d'humanité et de morale ne sont pas protégeables, de même que les dessins reprenant les symboles officiels, suivant l'article 6 *ter* de la Convention de Paris. La dernière exclusion mérite une attention toute particulière. Le protocole prévoit en effet une exclusion à l'égard du patrimoine culturel, y compris ethnique et religieux, avec, toutefois, une possibilité de trouver un accord avec les autorités compétentes.

Sur l'étendue du droit, le protocole indique qu'il s'agit de « l'ensemble des caractéristiques essentielles visibles sur les représentations du modèle » (art. 7). Si cette étendue paraît plus restreinte que celle de l'UE, où la comparaison des impressions visuelles d'ensemble aux yeux de l'utilisateur averti, compte tenu de la liberté du créateur dans l'élaboration du modèle,

¹³ Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Acte final du Cycle d'Uruguay, signé à Marrakech, le 15 avril 1994.

¹⁴ C'est le cas de l'Arménie, du Bélarus, du Kazakhstan, de la Kirghizie, et de la Russie, v. Accord d'Astana du 29 mai 2014, entré en vigueur le 1^{er} janv. 2015.

¹⁵ Accord d'Astana, y compris son Protocole n°26 sur la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle ; Accord sur le code douanier de l'Union douanière du 27 nov. 2009 ; Accord sur le registre douanier unifié des droits de propriété intellectuelle des États membres de l'Union douanière du 21 mai 2010 (ce registre n'accepte pas encore d'enregistrements, car le système d'information et la documentation y afférente sont en cours d'adoption).

¹⁶ Il est prévu que ce nouveau titre régional entrera en vigueur après 2020, suite après la mise en place de textes réglementaires.

¹⁷ Accord de partenariat global et renforcé entre l'UE et la CEEA et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, JOUE 26.01.2018, L 23/4, spéc. Chapitre 7 sur la propriété intellectuelle, Section B, Sous-section IV sur les dessins et modèles.

¹⁸ Sur les sections relatives au droit des dessins et modèles dans les accords de libre-échange de l'UE, v. N. Kapyrina, « Designs rights in EU PTAs : Where does such internationalization lead ? », *Journal of World Trade* vol. 53, issue 4, August 2019, p. 647-677.

établit le périmètre de protection, elle donne une certaine marge quant à la définition et à l'appréciation des caractéristiques qui sont essentielles pour le modèle donné. Aussi, il est possible de noter que le choix de se fonder sur la seule représentation du modèle se rapproche du modèle de l'UE, tant il se départit du poids qui peut être donné à la description ou aux revendications dans certains systèmes trop affiliés au droit du brevet.

Du point de vue des atteintes, le protocole reconnaît une portée large : toute utilisation non autorisée portera atteinte au titre eurasien. En revanche, les États contractants gardent la maîtrise pour donner une définition de l'« utilisation » du dessin ou modèle, qui définit le droit d'exclusif du titulaire, ce qui affaiblit sensiblement le degré d'harmonisation. De même et comme indiqué précédemment, la mise en œuvre des droits reste du ressort de l'ordre juridique où la protection est recherchée. Ainsi, si l'Accord sur les ADPIC ne prévoit que l'interdiction des actes de fabrication, vente et importation à des fins de commerce (art. 26.1), l'accord UE-Arménie dispose que le titulaire doit pouvoir empêcher : « des tiers, agissant sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, d'exporter, d'entreposer ou d'utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l'exploitation normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec une pratique commerciale loyale »¹⁹. Le Code russe prévoit une liste d'actes interdits similaire, à l'exception de l'exportation²⁰.

Enfin, la durée de protection est harmonisée avec le système de l'UE, déjà adopté en Russie, avec 25 ans scindés en périodes renouvelables de 5 ans.

Ces caractéristiques, qui ne sont qu'une ébauche du système à venir, montrent que, bien que le titre eurasien des dessins et modèles s'inscrit encore dans le sillage du droit des brevets, il s'en démarque toutefois, et cela notamment, mais pas exclusivement, sous l'influence du modèle élaboré en droit de l'UE²¹, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré la nouvelle législation russe²². Il faudra attendre le Règlement d'application mis à jour pour en connaître davantage sur ce système et encore quelques années, voire décennies, avant d'en évaluer l'efficacité.

N. K.

¹⁹ Art. 242.4 de l'Accord, préc.

²⁰ Art. 1358.2.1 Code civil de la Fédération de Russie.

²¹ Sur l'approche autonome des dessins et modèles, v. A. Kur, M. Levin, J. Schovsbo, *The EU Design Approach, A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2018.

²² O. L. Alekseeva, « Ob"ëm pravovoj ohrany promyšlennyh obrazcov v Rossii i ES: problemy i puti rešeniâ. Čast' 1 » (« L'étendue de la protection juridique des dessins et modèles industriels en Russie et dans l'UE: problèmes et solutions envisageable, Partie I »), *Patenty i Licenzii*, 2005, № 12, p. 12 ; *id.* « Partie II », *Patenty i Licenzii*, 2006, n° 1, p. 14.

La libre utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur et les droits voisins – interprétations légales et défis jurisprudentiels

Yoana STRATEVA

*LLM en Propriété Intellectuelle de Queen Mary, University of London
Master Droit Européen de la Concurrence, Université Paris XI, faculté Jean Monnet
Avocat au Barreau de Sofia*

Le litige né entre deux des émissions de télévision les plus populaires du territoire bulgare invite à la réflexion sur le concept de la libre utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur, notamment quant à l'interprétation légale des techniques audiovisuelles telles que la critique et la revue en tant que moyens d'expression exceptionnels dans le cadre de cette libre utilisation. La controverse fait aussi une place centrale à une analyse des droits voisins tel que le droit du producteur d'une œuvre audiovisuelle.

I. Les faits

Le litige, sujet de discussion dans l'article ci-présent, naît suite à l'utilisation, dans le cadre d'une émission de télévision humoristique populaire (celle du défendeur) et sans le consentement des titulaires des droits, d'extraits d'une autre émission de télévision bulgare (celle du plaignant). L'utilisation des extraits en question, illicite selon le plaignant, a eu lieu à plusieurs reprises en 2007. Une nouvelle utilisation dans le cadre de la même émission télévisée humoristique, toujours sans le consentement des titulaires des droits et sans rémunération, prend place en 2012. L'affaire a été au centre d'une série de décisions, discutant en profondeur de la question de **la libre utilisation** d'œuvres protégées par le droit d'auteur, notamment les œuvres audiovisuelles, des **hypothèses exceptionnelles** d'une telle utilisation, ainsi que des **droits voisins** comme les droits des producteurs d'œuvres audiovisuelles.

La saga débute devant la Cour de première instance en 2007. Par un arrêt définitif de la

Cour de cassation en 2017¹ la Haute juridiction, confirmant l'arrêt de la Cour d'Appel², considère qu'il n'y a pas eu de la part du défendeur une utilisation contraire à la loi d'extraits d'œuvres audiovisuelles. Elle rejette ainsi la requête du plaignant. Suite à une nouvelle utilisation d'extraits de la même émission de télévision, émission humoristique, le plaignant demande à nouveau la constatation ainsi que la suspension d'une utilisation contraire à la loi d'extraits de son œuvre. Dans le cadre d'une seconde série de décisions, par un arrêt de 2019³, la Cour de cassation infirme le raisonnement de la cour d'appel, estimant que la Cour « s'est contentée de faire une référence aux arguments et aux motifs de la Cour inférieure sans pour autant exposer sa propre motivation », et renvoie l'affaire à la Cour d'Appel pour un nouvel examen. Nous sommes, à l'heure actuelle, dans l'attente d'un nouvel arrêt de la Cour d'Appel.

Il convient de noter que l'absence de jurisprudence abondante en matière de droits d'auteur, qui plus est s'agissant de l'utilisation des exceptions, rend ces deux séries de

¹ Cour de cassation bulgare, 2 août 2017, arrêt n° 112.

² Cour d'Appel, 14 mai 2016, arrêt n° 990.

³ Cour de cassation bulgare, 17 juill. 2019, arrêt n° 15.

décisions particulièrement intéressantes et précieuses. L'analyse des juges, dans le contexte d'une matière peu connue en pratique, se caractérise par une profondeur telle qu'elle pourrait dessiner les bases d'une véritable jurisprudence.

Le litige invitait à s'interroger principalement sur la place, dans le cadre de la libre utilisation, des droits voisins tels que les droits du producteur, ainsi que sur les conditions de la libre utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Sur ce point, se posait plus particulièrement la question de la possibilité d'adopter une interprétation large des hypothèses de libre utilisation d'une œuvre et celle des conditions à respecter pour citer l'auteur et la source lors de l'utilisation par le moyen de la critique ou de la revue.

II. L'interprétation des hypothèses d'exception de libre utilisation d'œuvres audiovisuelles protégées par le droit d'auteur

1. Le droit positif

La loi sur le droit d'auteur et les droits voisins de 1993⁴ - ci-après LDADV - protège les auteurs contre l'utilisation illégale de leurs œuvres. Selon les dispositions de l'art. 35 de la LDADV « une œuvre ne peut être utilisée **qu'après le consentement préalable** de l'auteur, sauf autrement prévu par la loi ». La loi prévoit à ce titre que l'œuvre peut être librement utilisée par un tiers, et ce, parfois sans paiement d'une quelconque redevance, dans des cas strictement énumérés par les textes (art. 23 et art. 24 de la LDADV). Constitue notamment une telle exception « l'utilisation des citations d'œuvres de tierces personnes, déjà mises à la disposition du public, lors **d'une critique ou d'une revue**, en démontrant **la source et le nom de l'auteur**, sauf dans le cas où cela serait impossible ; la citation doit correspondre à la pratique

habituelle, correspondant à un volume justifié par le but poursuivi » (art. 24, par. 1, point 2 de la LDADV). La loi **renforce le caractère strict** de l'exception en imposant que l'utilisation des œuvres sous le régime d'une critique ou d'une revue **ne soit en aucun cas accompagnée** par la suppression, la détérioration, la destruction ou la désorganisation des moyens techniques de protection sans le consentement du titulaire des droits (art. 25a, par. 1 de la LDADV).

Dans le présent litige, opposant deux producteurs d'œuvres audiovisuelles, les juridictions, toujours à la lumière du concept de libre utilisation de l'œuvre d'autrui, ont également examiné les droits voisins, plus particulièrement ceux du producteur. Ce dernier est défini par la loi comme « la personne physique ou morale qui organise la création de l'œuvre et assure son financement » (art. 62, par. 3 de la LDADV). L'art. 90a, par. 2 de la LDADV prévoit, d'autre part, que « lors de l'utilisation d'un film le producteur a le droit d'exiger que **son nom apparaisse** par le moyen d'une pratique habituelle ».

Deux questions se posaient ainsi : où se croisent les droits de l'auteur et les droits du producteur ; quelle la limite de la libre utilisation d'une œuvre faisant objet de protection sous la LDADV ?

2. Le rôle du producteur

Le producteur investi des droits bénéficie d'un retour sur investissement par la réalisation de profits, résultant notamment des licences concédées en vue de l'utilisation d'une œuvre audiovisuelle. Fait l'objet d'un droit voisin au profit du producteur **l'enregistrement initial d'une œuvre audiovisuelle, ainsi que les copies obtenues suite à cet enregistrement**. L'art. 24, par. 1, point 2 de la LDADV prévoyant des hypothèses d'utilisation *sans récompense*, il n'est pas question, selon la Cour de cassation, que l'application de cette disposition puisse entraîner une atteinte aux

⁴ Bulgarie, Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, entrée en vigueur le 01 août 1993, JO n° 56 du 29 juin 1993.

droits matériels. Pour autant, l'application en pratique des hypothèses exceptionnelles envisagées par cette même disposition doit être conforme à la protection des droits immatériels de l'auteur, correspondant, selon la Cour, au droit du producteur à ce que **son nom soit mentionné** par le moyen d'une pratique habituelle (l'art. 90a, par. 2).

Il est important de noter que l'art. 90a, par. 2 fait partie du chapitre de la LDADV consacré aux droits des producteurs de films. La Cour de Cassation fait ainsi une analogie entre le concept de **la libre utilisation** d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, d'une part, et le principe de **protection absolue** des droits immatériels de l'auteur, d'autre part⁵. Dans le contexte de la présente affaire la Cour rappelle que l'application par analogie cherche à combler les lacunes de la loi, là où de telles lacunes existent. La Cour place ainsi au même niveau **les droits des producteurs de films et les droits des producteurs d'œuvres audiovisuelles**. Dans sa capacité d'utilisateur initial d'une œuvre, le producteur a l'obligation de respecter les droits de l'auteur et, dans le même temps, dans la logique des droits qui lui sont cédés par la loi, a le droit d'exiger lors de l'utilisation de cette œuvre que son nom soit bien indiqué. Par ces motifs la Cour établit un lien incontestable entre les différents régimes de protection, les hypothèses d'exceptions et leur application respective.

L'art. 23 de la loi introduit en outre une exclusivité de la protection de l'auteur. Les exceptions au principe ne doivent en aucun cas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni causer un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du droit. Ainsi, les dispositions de l'art. 24, par. 1, point 2 de la LDADV, ayant elles aussi un caractère exclusif, appréhendent deux hypothèses concrètes de libre utilisation sans rémunération – **l'utilisation de citations d'une œuvre par le moyen d'une critique ou par le moyen d'une revue** – dont la mise en œuvre impose la réunion de plusieurs conditions. Une première condition, qui n'est pas source de difficulté

quant à son application pratique, exige que l'œuvre soit déjà mise à la disposition du public. Une autre condition exige que la citation d'extraits d'une œuvre s'inscrive dans une certaine logique : la critique ou la revue. Le tiers doit ensuite indiquer la source ou l'auteur sauf à ce que cela soit impossible. Enfin, il est exigé que la citation soit opérée conformément à la pratique habituelle et que son volume soit justifié par le but poursuivi. Il s'agit là de la condition la plus contradictoire en pratique.

Il convenait dans la présente espèce de déterminer dans quelle mesure la source (ici le producteur) pouvait être mentionnée, conformément au droit positif, et de tirer les conséquences d'une **absence d'indication explicite du producteur sur la légalité de l'utilisation de l'œuvre** ?

Il convient de noter que l'art. 24, par. 1, point 2 de la LDADV prévoit une seule exception à l'exigence de citer le nom de l'auteur ou du producteur. Il s'agit de l'impossibilité factuelle. La charge de la preuve pèse alors sur le défendeur qui a intérêt à l'utilisation. La Cour fait ici une analyse détaillée des exigences de l'art. 24, par. 1, point 2 par rapport à « la pratique habituelle ». Elle aboutit à la conclusion que cette exigence n'est liée qu'au moyen de **réalisation de la citation** et non à la condition exigeant de citer l'auteur ou la source de l'œuvre. Elle semble, de ce fait, restreindre le droit pour le producteur d'exiger que son nom soit mentionné lors d'une libre utilisation d'un extrait de son œuvre. La Cour poursuit son raisonnement et trouve que l'exigence légale de **pratique habituelle** ne s'applique **qu'à la citation elle-même**. Elle doit ainsi correspondre à la façon la plus commune par laquelle s'effectue la citation. Cette exigence ne s'applique toutefois pas à **l'indication de l'auteur ou de la source**. Il s'en suit donc que, selon la Cour, la loi n'impose pas à la personne utilisant des extraits d'une œuvre d'un tiers de suivre la pratique habituelle ou se conformer aux bons usages pour indiquer le nom du producteur, peu importe qu'une telle pratique existe ou non. L'obligation s'impose uniquement dans le cas de la citation de

⁵ Cour de cassation bulgare, 2 août 2017, arrêt n° 112.

l'œuvre utilisée dans un but de critique, tel qu'en l'espèce.

Dans son arrêt de 2017⁶ la Cour trouve que, dans l'hypothèse d'une critique au sens de l'art. 24, par. 1, point 2 de la loi, le régime de protection donné ne s'applique pas aux producteurs d'œuvres audiovisuelles. En conséquence, l'absence d'indication du nom du producteur ne mène pas nécessairement à une utilisation illégale de l'œuvre audiovisuelle en question.

3. Les hypothèses de libre utilisation sans rémunération

La Cour opère une distinction, curieuse mais pour autant justifiée par les intérêts du producteur, entre les hypothèses de critique et celle de revue. Selon cette distinction, un producteur n'aurait intérêt à ce que son nom soit mentionné et visible que dans l'hypothèse de la revue d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. La Cour trouve que le but même de la critique contredit l'intérêt du producteur (notamment à ce qu'il soit reconnaissable) lorsque son œuvre est montrée sous un angle plutôt négatif. Un tel intérêt - de faire parvenir au public des traits négatifs d'une œuvre - n'appartiendrait qu'à l'auteur de la critique. Par conséquent, comme la Cour le précise, l'exception visée à l'art. 24, par. 1, point 2 de la loi, qui implique, notamment, que le nom du producteur soit mentionné ne s'applique qu'à l'hypothèse d'une revue. Dès lors, au regard de la distinction opérée entre ces deux hypothèses - la critique ou la revue - il ressort du raisonnement de la Cour que l'art. 24, par. 1, point 2 peut emporter une violation des droits du producteur, établis dans l'art. 90a, par. 2 de la LDADV, uniquement dans l'hypothèse d'une revue.

La Cour, toujours à la lumière des exceptions prévues par l'art. 24 et en réponse à la tentative du demandeur en pourvoi d'exclure l'application de l'art. 24 à la présente espèce, examine, en sus de la critique et de la revue, l'incidence, dans ce cadre, du recours à la

parodie, la caricature et l'ironie. La Cour de Cassation, confirmant sur ce point le raisonnement adopté par la Cour d'appel, affirme, contrairement aux arguments développés par le demandeur en pourvoi dans la présente affaire, que la parodie utilisée par le défendeur n'est en aucun cas exclue des dispositions de l'art. 24, par. 1, point 2 de la LDADV. La Cour affirme en effet que la parodie ne constitue pas une condition autonome au sens de l'art. 24. Non seulement la parodie est liée à la critique, mais la Cour indique que la parodie, tout comme la caricature ou l'ironie **font partie de la critique et** constituent des moyens d'expression qui font parvenir la critique au public. Il est important de relever ensuite que la Cour estime, en outre, que dès lors que les citations de l'œuvre audiovisuelle en question **sont parfaitement reconnaissables**, et ce, indépendamment des moyens artistiques mis en œuvre, il s'ensuit que la citation de ces mêmes fragments de l'œuvre est conforme à la pratique habituelle de citation au sens de l'art. 24, par. 1, point 2 de la loi. La Cour ajoute qu'une telle citation ne permet pas la confusion pour les spectateurs par rapport à la source de l'œuvre.

Il s'agit donc, dans notre cas d'espèce, d'une utilisation libre d'une œuvre audiovisuelle, tout à fait conforme à la loi.

III. Les limitations à l'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur sans le consentement du titulaire des droits à la lumière du droit européen - Conformité de la législation bulgare à la Directive 2001/29/EC.

Certainement différente est la position de la Cour de cassation dans la deuxième série de décisions, qui tente à résoudre l'affaire - objet du présent article. Dans son arrêt de 2019⁷ la Cour consacre une grande partie de son

⁶ Cour de cassation bulgare, 2 août 2017, arrêt n° 112.

⁷ Cour de cassation bulgare, 17 juill. 2019, arrêt n° 15.

raisonnement à comparer le régime de l'**art. 24, par. 1, point 2 de la LDADV** et par rapport à celui de l'**art. 5, par. 3, d) de la Directive 2001/29/EC - ci-après la Directive**. Les motifs de la Cour sont ainsi exprimés en vue d'assurer la conformité de la LDADV avec la législation et la jurisprudence européenne.

Le législateur bulgare introduit dans les hypothèses de la libre utilisation d'une citation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, prévues dans l'**art. 24, par. 1, point 2 de la LDADV**, la limitation analogique que l'on trouve dans l'**art. 5, par. 3, d) de la Directive 2001/29/EC**. Selon cette dernière « lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ».

La Cour de Cassation rappelle que, comme il s'agit d'un litige né au sein d'un État membre de l'Union Européenne, ici la Bulgarie, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE), rendue sur questions préjudicielles posées au sens de l'**art. 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne** (« le Traité »). Cette jurisprudence s'imposant aux juridictions des États membres, la Cour cite dans son arrêt deux décisions de la CJUE selon lesquelles, d'une part, les différentes exceptions et limitations au sens de l'**art. 5, par. 2 et par. 3 de la Directive 2001/29/EC** doivent faire objet d'une **interprétation stricte** et, d'autre part, les dispositions d'une Directive qui s'éloignent de la règle commune (ici, le droit exclusif des auteurs de permettre ou d'interdire la reproduction de leurs œuvres) introduite par cette même Directive, doivent faire l'objet d'une **interprétation stricte**⁸. À la différence de la jurisprudence de la Cour citée dans la partie II. du présent article, l'arrêt de 2019 permet à la Cour de mettre l'accent sur le **caractère strict**

de l'application des exceptions à la règle - selon laquelle une œuvre ne peut être utilisée qu'après le consentement de son auteur - et exclut donc toute possibilité d'**interprétation large** des dispositions de l'**art. 24, par 1, point 2 de la LDADV**. La Cour ajoute que l'application des exceptions prévues par la Directive, et respectivement par l'**art. 24, par 1, point 2 de la LDADV**, ne doit ni porter atteinte aux droits et aux intérêts légaux du titulaire des droits, ni empêcher l'utilisation normale de son œuvre protégée.

Il convient toutefois d'attirer l'attention sur une conclusion faite par la CJUE dans les affaires citées par la Cour de cassation - C-435/12 et C-138/16 - précisant notamment que l'application de l'**art. 5, par. 3, d) de la Directive 2001/29** est **conditionnée par l'obligation d'indiquer la source, y compris le nom de l'auteur de l'œuvre citée**. Il est ainsi inacceptable pour la Cour de cassation bulgare de retenir une **interprétation large des hypothèses de libre utilisation**, telle que faite par la Cour d'appel⁹ en conformité avec l'arrêt de la Cour de cassation de 2017¹⁰ (cf. *supra*). Un conflit jurisprudentiel semble être né. Reste à savoir où se situe, dans le cadre d'une interprétation stricte, le juste équilibre entre les droits et les intérêts d'un titulaire de droits, d'une part, et la liberté d'expression de l'utilisateur, d'autre part.

En juillet 2019, la Cour de cassation considère comme erroné l'arrêt de la Cour d'Appel du 5 Octobre 2017 et adopte une position divergente à celle retenue par la section 1-ère de la Cour de cassation de 2017. Il est vrai que dans son arrêt la Cour d'appel semblait se contenter de se référer à l'interprétation donnée par la juridiction inférieure, sans pour autant offrir une analyse propre, voire plus profonde.

Dans la décision de 2017, afin de déterminer de quelle façon **le nom du producteur** devait être indiqué lors de l'utilisation d'une œuvre protégée au sens de l'**art. 24, par 1, point 2 de la LDADV**, il avait été observé que les juges avaient distingué les hypothèses **de revue et de**

⁸ CJUE, 10 avril 2014, C-435/12 ; CJUE, 16 mars 2017, C-138/16.

⁹ Cour d'Appel, 5 oct. 2017, arrêt n° 2092.

¹⁰ Cour de cassation bulgare, 2 août 2017, arrêt n° 112.

critique. C'est, notamment, ce choix que la Cour de cassation, dans son arrêt de 2019, n'accepte pas et considère comme erroné. Une telle approche serait contraire à l'application stricte de l'exception visée à l'art.24 de la loi, une interprétation large contredisant les droits exclusifs des auteurs tels qu'ils sont protégés par la LDADV.

Rappelons qu'en considérant comme erroné le raisonnement de la Cour d'appel, qui suivait les arguments développés par la section 1-ère de la Cour de cassation de son arrêt de 2017, la section 2-ème de la Cour de cassation vient ainsi contredire cette autre section de la Cour suprême. L'appréciation de la loi dans la jurisprudence de 2017 semble en effet contredire l'interprétation donnée à la Directive, s'imposant aux États membres, dans les décisions de la CJUE dans les affaires C-435/12 et C-138/16. En conséquence, comme le rappelle l'arrêt de 2019, ni la Cour d'appel ni la Cour de cassation en 2017 n'ont tenu compte du caractère « impératif » de la jurisprudence de la Cour de justice.

Il s'en suit que l'indication du nom du producteur est nécessaire, voire obligatoire, dans **l'hypothèse d'une revue aussi bien que dans l'hypothèse d'une critique.** Tout argument contraire se révèle, selon la section 2-ème la Cour de cassation, **matériellement illégal.** Dans le cas du présent litige, et à la lumière de l'arrêt de 2019, considérant que le moyen artistique utilisé par le défendeur dans le cadre de son émission de télévision humoristique est celui de la critique, le producteur aurait dû être mentionné dans le cadre de la citation de l'œuvre du plaignant. Il semble enfin que la Cour d'appel, ainsi que la section 1-ère de la Cour de cassation, ont par leurs motifs artificiellement élargi le champ d'application de l'art. 24, par 1, point 2 de la LDADV, et cela, en contradiction avec la jurisprudence de la CJUE.

Conclusion

Le fait que le droit ne fasse pas l'objet d'une pratique abondante rend la « tâche » des juges délicate lorsqu'ils sont confrontés à des litiges complexes comme ceux de la présente espèce.

Les problèmes d'interprétation de la loi qui se posent dans le cadre de l'affaire objet du présent article relèvent, en sus, non seulement de certaines nuances légales, mais se confrontent également au droit et à la jurisprudence européens, ainsi qu'à leur interaction avec le droit national. Reste à voir si du traitement de cette affaire naîtra une jurisprudence constante.

Y. S.