

NUMÉRO 12
MAI 2021

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

Rédactrices en chef

Clémence DE MARASSE-ENOUF

Alice GUERINOT (adjointe)

Responsable d'édition

Maëlle SENDEL

Comité Éditorial Central

Yann BASIRE

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

Valérie-Laure BENABOU

Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Nicolas BRONZO

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

Sylvain CHATRY

Maître de conférences à l'Université de Perpignan Via Domitia

José Roberto D'AFFONSECA GUSMAO

Professeur à l'Université Catholique de São Paulo, Avocat

Paulin EDOU EDOU

Docteur en droit

Amélie FAVREAU

Maître de conférences à l'Université de Grenoble- Alpes

Karlo FONSECA TINOCO

Docteur en droit, Avocat

Francis GURRY

Directeur général de l'OMPI

Caroline LE GOFFIC

Maître de conférences HDR à l'Université Paris Descartes

Jacques LARRIEU

Professeur émérite

Christian LE STANC

Professeur émérite, Avocat

Stefan MARTIN

Membre des Chambres de recours de l'EUIPO et des Chambres de recours de

l'Office communautaire des variétés végétales

Pilar MONTERO

Professeur à l'Université d'Alicante

Patrick TAFFOREAU

Professeur à l'Université de Lorraine

Edouard TREPPOZ

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

Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

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

Uroš CEMALOVIC

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

Jean-Pierre GASNIER

Avocat, Professeur associé à l'Université Aix- Marseille

Natalia KAPYRINA

Docteur en droit privé

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Ciprian Raul ROMIȚAN

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

Viorel ROS

Professeur, Université « Nicolae Titulescu » de Bucarest

Eric SERGHERAERT

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

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Comité Régional Océanie

Emmanuel GILLET

Docteur en droit

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

Comité Régional Afrique

Yasser OMAR AMINE

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

Ampah JOHNSON-ANSAH

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

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

Natalia KAPYRINA

Caroline LE GOFFIC

Avec le concours des étudiants du CEIPI :

Marie DELASSUS

Mamadou Siradjo DIALLO

Emma GOLDSTEIN

Amandine LELEU

Guilhem ROUGIER

Leila ZORKOT

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 12 - Mai 2021

SOMMAIRE

ÉDITORIAL	2
Rothna Ngorn - Cambodge : Les modes alternatifs de règlement des litiges applicables à la propriété intellectuelle	5
Mathilde Tachon - Réflexions sur les procédures d'opposition de marques en Asie du Sud-Est : Approches compréhensive et comparative	18
Mélodie Cabassu - La protection des données en Colombie : Le droit colombien mis au défi par les enjeux internationaux.....	31
Ricardo López Suárez - La délimitation par la forme des marques de couleurs en Colombie.....	37
Mathilde Junagade - Premier bilan de la réforme des procédures en matière de marques devant l'INPI	49
Marie-Avril Roux Steinkuehler - Le plagiat dans la recherche scientifique : approche comparée France/Allemagne	61
Léonard Pirastru - L'exigence d'usage sérieux des marques au cœur des nouvelles procédures d'opposition et de déchéance : <i>Aspects procéduraux et conséquences stratégiques de la réforme du droit des marques en France</i>	83
Laurent Teyssède - Le nouveau règlement de procédure des Chambres de recours de l'Office européen des brevets (RPCR 2020)	91

ÉDITORIAL

Maëlle Sengel

Vade retro SataNas : Quand le diable s'habille en Air Max 97

Pâques n'aura décidément pas été de tout repos pour le géant des articles de sport Nike Inc., qui s'est attiré les foudres d'une partie de la société Américaine aux mœurs puritaines. Pendant ce temps, le monde de la 'customisation' d'articles de mode était, quant à lui, plongé dans la torpeur, redoutant la fin d'un *statu quo* qui régnait depuis bien des années avec les titulaires de marques.

Sont à l'origine de ce tumulte 666 paires de Nike Air Max 97 customisées par le collectif d'art MSCHF en collaboration avec le rappeur Lil Nas X. Nommées *Satan Shoes*, ces chaussures laissaient apparaître le signe verbal Nike et la célèbre virgule - également appelée « *swoosh* » - ainsi que des détails pour le moins diaboliques ajoutés par le collectif. À titre d'exemple, les chaussures étaient agrémentées d'un pentagramme attaché aux lacets, d'une croix inversée sur la languette, du nombre 666 ainsi que d'une référence au verset 10:18 de l'Évangile selon Saint Luc (« Jésus leur dit : je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ») brodés sur le côté. Se donnant corps et âme pour son art, le collectif MSCHF a poussé la personnalisation des chaussures à son paroxysme en intégrant dans la semelle extérieure transparente, une encre rouge contenant une goutte de sang issue du mélange de ceux de l'ensemble de ses membres.

Ces produits, commercialisés au prix, hautement symbolique, de 1018 dollars et écoulés en moins d'une minute, ont fait couler beaucoup d'encre, et ce, dès l'annonce de leur sortie, le 26 mars 2021. Des centaines, voire milliers, de personnes - de clients Nike à un pasteur évangéliste, en passant par des personnalités politiques estampillées *Right-wing* - ont appelé au boycott de la marque pensant à une collaboration officielle avec l'équipementier.

Afin d'endiguer la polémique, Nike déposa le 29 mars 2021, jour de la commercialisation des baskets, une demande d'ordonnance restrictive temporaire auprès de l'*Eastern District of New York* pour, notamment, contrefaçon de marque, fausse désignation d'origine et dilution contre MSCHF, ne visant toutefois pas le rappeur Lil Nas X. Deux jours plus tard, les conseils en défense du collectif répondaient, dans une lettre adressée au juge, qu'aucun risque de confusion n'était avéré et invoquaient la protection des chaussures, en tant qu'expression artistique, par le vénéré - et craint - 1^{er} amendement de la Constitution. Au regard des éléments soulevés par le demandeur, le juge accueillit la demande et prohiba la production et l'expédition des chaussures, ainsi que l'usage ou la référence aux marques Nike par toute personne ou entité liée au collectif. Si cette dernière mesure permettait d'empêcher le collectif d'alimenter le feu, à l'inverse, l'injonction de cesser l'expédition des commandes s'apparentait plutôt à un coup d'épée dans l'eau, 665 paires ayant déjà été expédiées. Bien que le 8 avril 2021, les parties en présence aient révélé avoir trouvé un accord à l'amiable, incluant le rappel volontaire des chaussures, les questionnements juridiques soulevés par cette affaire sont particulièrement intéressants et auraient pu avoir des conséquences importantes sur la pratique de la customisation.

Au regard des multiples preuves de la confusion actuelle au sein du public général apportées par Nike, à savoir des commentaires de clients, qui, croyant à tort à une association avec les produits sataniques MSCHF, déclaraient vouloir boycotter Nike, la contrefaçon et la fausse désignation d'origine semblent aisées à caractériser. *A contrario*, s'agissant de la confusion au moment de la vente - *point-of-sale confusion* -, les baskets de luxe customisées étant un marché de niche constitué de *sneakers addict*, plutôt informés et attentifs, MSCHF n'aurait probablement pas eu de mal à écarter tout risque de confusion ou d'association pour cette partie du public.

Par ailleurs, la potentielle défense pour MSCHF consistant à recourir à l'épuisement des droits - *First sale doctrine* - aurait sans doute été inopérante dès lors que, conformément à la jurisprudence aux États-Unis, les produits ont subi des modifications substantielles - *material differences* -

(assimilable à l'exception des motifs légitimes de l'article 15(2) du Règlement sur la marque de l'Union européenne). Toute modification est dite substantielle si elle est pertinente pour le processus de décision d'achat du consommateur, qu'elle soit physique (même subtile), ou non, telle une différence relative à la garantie du produit. En vertu du principe dégagé dans l'arrêt *Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia* (982 F.2d 633, 641 (1st Cir. 1992)), le seuil de matérialité doit rester suffisamment bas pour tenir compte des différences qui peuvent prêter à confusion le consommateur moyen. Par conséquent, les chaussures n'entrent pas dans le giron de l'épuisement des droits en raison des nombreux éléments ajoutés et, à plus forte raison, de l'ajout d'un liquide (contenant du sang humain... insignifiant petit détail) dans une semelle non conçue à cet effet, sans qu'aucun contrôle de qualité ni de sécurité n'aient été effectués.

Nike invoquait également une atteinte portée à la distinctivité (dilution par brouillage – *dilution by blurring* -) et à la réputation (dilution par ternissement – *dilution by tarnishment* -) de ses marques. À nouveau, les commentaires internet surnuméraires accusant Nike de supporter et promouvoir une idéologie sataniste font incontestablement foi d'une confusion qui lui est préjudiciable. S'il a pu être reproché à Nike de ne pas avoir agi dans le passé à l'encontre du collectif pour l'édition *Jesus Shoes*, à l'exact opposé conceptuel des *Satan Shoes*, qui n'avaient pas suscitées d'engouement médiatique comparable, les titulaires de marques ne sont pourtant pas tenus d'attaquer de manière systématique les tiers qui font usage de leurs signes.

Pour échapper au grief de dilution, MSCHF aurait pu retenir l'exception du *Fair use* de l'article 15 U.S.C. §1125 (c)(3)(A)(ii), qui protège l'usage d'une marque par un tiers à des fins critiques ou parodiques. MSCHF prétendait dénoncer la cupide profusion des collaborations dans le milieu de la mode, ainsi que les normes sociales discriminantes, telles que l'antagonisme entre normes religieuses et homosexualité, ainsi vécu par le rappeur Lil Nas X face au christianisme. Une critique ou une parodie suppose toutefois la communication de deux messages simultanés et contradictoires : d'une part l'identification, la référence à la marque, aux produits ou au titulaire et, d'autre part, le message critique et parodique. Ainsi, s'il n'est pas possible de les discerner, mais qu'au contraire, ils apparaissent comme un tout consubstantiel, le risque de confusion qui en découle pour le public met en échec l'argument du *nominative Fair use*. En l'espèce, le message du collectif n'est pas prégnant, l'ajout d'éléments renvoyant au satanisme peut être perçu comme un choix purement stylistique ou esthétique. En d'autres termes, le vecteur de la critique choisi par le collectif, à savoir les éléments sataniques, trop éloigné de l'intention critique, fait écran et empêche l'intelligibilité de la critique.

Le point juridique le plus délicat et déterminant avait trait à la question de savoir si, comme l'indiquait MSCHF, les *Satan shoes* constituaient une forme d'expression artistique protégée à ce titre par le 1^{er} amendement relatif à la liberté d'expression. Cependant, cette défense paraît vaine en ce que, d'une part, les chaussures customisées prises dans leur ensemble ne communiquent pas explicitement une idée ou un point de vue. Dans l'affaire *Dr. Seuss Enterprises v. Penguin Books USA* (109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997)), les juges avaient estimé que le tiers n'avait fourni aucun effort pour créer une œuvre transformatrice avec une expression, une signification ou un message nouveau. D'autre part, en vertu du test dégagé dans l'arrêt *Rogers v. Grimaldi* (875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)), Nike n'éprouvera pas de difficulté à établir que l'utilisation des marques est de nature à induire le consommateur en erreur quant à l'origine des produits.

Bien que le règlement non contentieux de ce litige soit l'issue la plus satisfaisante pour les parties et salubre pour les adeptes de la customisation, cette affaire aurait été l'occasion d'apporter la lumière dans la nébuleuse recherche d'équilibre entre prérogatives des titulaires de marque et liberté d'expression des tiers.

Rien de nouveau sous le soleil donc, Lil Nas X peut repartir paisiblement sur sa [Old town road](#), mais en chaussettes désormais...

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*

Cambodge : Les modes alternatifs de règlement des litiges applicables à la propriété intellectuelle

Cambodia: Alternative Disputes Resolution Applicable to Intellectual Property Disputes

Rothna Ngorn

*Docteure en Droit & Senior Legal Counsel
Bun & Associés, Phnom Penh, Cambodge*

Au Cambodge, les principaux Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (MARL) applicables aux litiges se rapportant aux droits de propriété intellectuelle sont la médiation, l'arbitrage commercial et la Preliminary Alternative Dispute Resolution (ci-après PADR). En raison de l'indisponibilité et du caractère d'ordre public de certains aspects du droit de propriété intellectuelle, les MARL voient leur application plus restreinte aux contentieux se rapportant à l'existence du droit et à la contrefaçon qu'aux litiges portant sur l'exploitation contractuelle du droit.

In Cambodia, there are three common mechanisms of Alternative Dispute Resolution (ADR) applicable to intellectual property disputes: commercial arbitration, mediation and Preliminary Alternative Dispute Resolution (referred to as PADR). Due to the unavailability and public order character of some aspects of intellectual property rights, the application of ADR to disputes relating to the existence and the infringement of the rights is much more challenging than to disputes relating to contractual exploitation of the rights.

I. Le recours aux MARL classiques

Parmi les MARL classiques, deux mécanismes peuvent être envisagés, à savoir l'arbitrage commercial (A) et la médiation (B). Ces deux mécanismes sont également adoptés au sein du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI dont le service de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux différents aspects de la propriété intellectuelle est largement reconnu¹.

A. Le recours à l'arbitrage commercial

Le mécanisme de l'arbitrage cambodgien est règlementé par la loi portant sur l'arbitrage commercial datée du 5 mai 2006. L'étude de la notion juridique (1) et des conditions de mise en œuvre (2) de l'arbitrage doit se fonder principalement sur cette loi.

1. La nature juridique de l'arbitrage commercial en droit cambodgien

L'arbitrage est défini à l'article 2, sous a) de la loi cambodgienne portant sur l'arbitrage commercial comme une conciliation par le tribunal arbitral, qu'il soit ou non administré par une institution d'arbitrage permanente. Selon l'article 2, sous b) de cette loi, le tribunal arbitral est constitué d'un arbitre ou d'un groupe d'arbitres dont le nombre peut, conformément à l'article 18, être déterminé par les parties. La lecture combinée de ces articles permet de comprendre que l'arbitrage est une instance privée de règlement conventionnel des litiges. En d'autres termes, il est « une justice volontaire et privée »² permettant la résolution des différends en dehors de tout procès judiciaire étatique. Compte tenu de l'effet obligatoire

¹ Pour plus de détail sur l'organisation et les services du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, voir <http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html>.

² C. Seraglini, J. Ortscheidt, *Droit de l'arbitrage interne et international*, Montchrestien-Lextenso, 2013, p. 14 n° 8.

de la décision rendue par le tribunal arbitral, l'arbitrage est un mode alternatif de règlement des litiges à vocation juridictionnelle, ainsi, « l'arbitrage a donc une nature fondamentalement hybride : conventionnelle par son origine, juridictionnelle par ses effets, étant entendu qu'à chaque stade de l'arbitrage ces deux éléments coexistent et s'interpénètrent »³.

Le caractère privé et conventionnel de l'instance arbitrale peut être attesté par l'organisation et le fonctionnement du tribunal arbitral qui est créé par l'initiative des parties en litige. Ces dernières disposent d'un large pouvoir de contrôle tant sur la composition que sur les règles de procédure du tribunal arbitral. Selon l'article 18 de la loi Cambodgienne portant sur l'arbitrage commercial, les parties au litige ont le droit de déterminer le nombre d'arbitres composant le tribunal arbitral. Conformément à l'article 19 de cette loi, les parties peuvent choisir la nationalité de l'arbitre et déterminer la procédure de nomination d'un ou de plusieurs arbitres. En effet, les arbitres sont des « juges privés »⁴ nommés par les parties pour résoudre un conflit déterminé. Par ailleurs, les parties sont libres de consentir ou de ne pas consentir aux règles de procédure de l'instance arbitrale⁵. Elles peuvent, en sus, se mettre d'accord pour choisir le lieu, la date, la ou les langues du procès d'arbitrage⁶, ainsi que la loi à appliquer à leur litige à condition que cette loi soit applicable à l'objet litigieux⁷. En outre, les parties sont habilitées à se mettre d'accord sur la possibilité de modifier ou de compléter leurs prétentions ou réponses pendant la procédure arbitrale⁸, de procéder à une audience orale⁹, de nommer un ou plusieurs experts¹⁰ et même de mettre fin au procès d'arbitrage en cours¹¹. Par conséquent, les parties disposent d'une grande liberté quant

à la gestion de l'organisation et du fonctionnement du tribunal arbitral, de sorte que l'arbitrage est une instance purement privée susceptible de répondre à toutes les exigences particulières d'un litige.

Le recours à l'arbitrage nécessite une base conventionnelle¹², c'est-à-dire l'existence d'une convention d'arbitrage. Cette dernière est définie à l'article 2, sous d) de la loi sur l'arbitrage commercial comme étant une convention entre les parties au litige pour soumettre à l'arbitrage tous ou certains litiges déjà nés ou étant susceptibles de naître entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, qu'il soit contractuel ou non. Deux types de convention d'arbitrage sont visés à l'article 7, alinéa 1, de cette loi, à savoir, la clause compromissoire prévue dans un contrat et une convention séparée (le compromis d'arbitrage). Si la distinction entre ces deux types de convention d'arbitrage n'est pas faite dans l'article 7 de la loi cambodgienne portant sur l'arbitrage commercial, il est précisé en droit français que « la clause compromissoire renferme l'accord des parties à un contrat avant l'apparition de tout différend et vise les litiges qui pourraient à l'avenir naître entre elles en relation avec ce contrat. Quant au compromis d'arbitrage, il stipule l'accord des parties de soumettre un litige déjà né à l'arbitrage »¹³. Selon l'article 7, alinéa 2, de cette loi, la convention d'arbitrage doit être faite par écrit. Une convention d'arbitrage écrite est contenue dans le document signé par les parties, ou dans l'échange de lettres ou d'autres moyens de télécommunication par voie électronique attestant l'accord des parties, ou dans un échange de revendication ou de réponse dans lequel la prétention d'une des parties au litige n'était pas refusée par l'autre partie. La référence dans un contrat à un document contenant une clause

³ C. Jarrosson et J.-B. Racine, « ARBITRAGE COMMERCIAL . - Droit international », *J. -Cl. Commercial*, 2012, Fasc. 199, p. 4 n° 2.

⁴ V. en ce sens M. Bourry D'Antin, G. Pluyette, et S. Bensimon, *Art et techniques de la médiation*, Litec, 2004, p. 5 n° 7.

⁵ Cambodge, Loi sur l'arbitrage commercial, 2006, art. 27.

⁶ *Ibid.* art. 28, 29 et 30.

⁷ *Ibid.* art. 36(1).

⁸ *Ibid.* art. 31,2.

⁹ *Ibid.* art. 32.

¹⁰ *Ibid.* art. 34.

¹¹ *Ibid.* art. 33(1).

¹² G. Cornu, « Les modes alternatifs de règlement des conflits : rapport de synthèse », *Revue Internationale de Droit Comparé*, 1997, N° 2, p. 315.

¹³ C. Seraglini et Jérôme Ortscheidt, *Droit de l'arbitrage interne et international*, *op. cit.*, p. 14 n° 9.

compromissoire peut constituer une convention d'arbitrage lorsque ce contrat est fait par écrit et que cette référence est une clause en faisant partie.

Si l'arbitrage doit se fonder sur un accord de volonté des parties, il n'est toutefois pas un mode purement pacifique de règlement des litiges. Il est également doté d'un caractère juridictionnel dès lors que « l'arbitre, à l'issue d'un procès, tranche et impose une solution à des parties qui n'en connaissaient pas encore les termes lorsqu'elles s'étaient engagées à la respecter »¹⁴. Sous réserve de dispositions conventionnelles contraires des parties, le tribunal arbitral dispose, dans l'instance arbitrale, d'un pouvoir comparable au juge étatique. Il tranche le litige qui lui est soumis en rendant une solution conformément aux règles de droit applicables. En droit cambodgien, le caractère juridictionnel de l'arbitrage peut être déduit de l'ensemble des dispositions des Chapitre 5, 6 et 7 de la loi portant sur l'arbitrage commercial. En vertu de l'article 27, alinéa 2, le tribunal arbitral est doté du pouvoir d'appréciation de la recevabilité d'un élément de preuve. De plus, conformément à l'article 34, il peut demander à un ou plusieurs experts de lui fournir un rapport relatif au problème spécifique qu'il a préalablement déterminé. Il peut aussi ordonner aux parties au litige de communiquer une information ou un document, ou bien autoriser les experts à examiner les documents et matériels relevant de leur inspection¹⁵. Par ailleurs, à l'instar d'une juridiction étatique, le tribunal doit résoudre le litige conformément au droit applicable qui est choisi par les parties. *A contrario*, si ces dernières n'ont pas choisi le droit à appliquer, le tribunal arbitral dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la loi applicable. Avec l'accord des parties, le tribunal arbitral peut, en outre, recourir à l'équité ou à la conciliation. Il doit prendre en compte les usages commerciaux concernés ainsi que les clauses contractuelles entre les parties. À la fin de la procédure arbitrale, le tribunal arbitral est obligé de rendre une solution au litige, appelée sentence arbitrale, et qui, comme un jugement, doit être

motivée. Susceptible d'être contestée devant la Cour d'Appel, la sentence arbitrale est dotée d'une force obligatoire pour les parties au litige. Ainsi, le non-respect de la solution imposée par le tribunal arbitral peut donner lieu à une demande d'exécution forcée.

2. La classification de la procédure d'arbitrage commercial cambodgienne

Aux termes de l'article 2, sous a) de la loi cambodgienne portant sur l'arbitrage commercial, l'arbitrage est un mode de résolution de litige par lequel le tribunal arbitral est ou non administré par une institution de conciliation permanente. Il résulte de cet article que l'arbitrage peut être *ad hoc* ou institutionnel.

Comme l'indique l'article 2, sous a), l'organisation et le fonctionnement de l'arbitrage *ad hoc* ne sont pas administrés par une institution d'arbitrage permanente. En effet, tant la structure que les règles de procédure de ce type d'arbitrage ne sont pas prédéterminées avant la survenance de litige. Au contraire, il appartient aux parties et aux arbitres qu'elles choisissent d'établir les règles gouvernant l'organisation et le fonctionnement de l'arbitrage au moment de la création du tribunal arbitral. Les parties et les arbitres disposent donc d'une grande liberté dans l'administration de l'arbitrage *ad hoc*. Cette liberté n'est toutefois pas absolue en ce que l'ensemble de la procédure d'arbitrage *ad hoc* doit être conforme aux règles impératives d'organisation du tribunal arbitral prévues dans la loi cambodgienne de l'arbitrage commercial. L'arbitrage *ad hoc* doit notamment obéir aux dispositions de l'article 18 portant sur la composition impaire du tribunal arbitral, de l'article 20 visant à assurer l'indépendance et l'impartialité des arbitres, de l'article 26 portant sur le principe d'égalité des parties devant le tribunal arbitral, de l'article 36 relatif aux règles applicables devant le tribunal arbitral, de l'article 37 sur la modalité de prise de décision du tribunal arbitral, de l'article 38 prévoyant l'obligation du tribunal arbitral d'essayer de concilier les parties avant le

¹⁴ En ce sens, C. Jarrosson, « Les modes alternatifs de règlement des conflits : Présentation générale », *Revue Internationale de Droit Comparé*, 1997, N° 2, p. 329.

¹⁵ Cambodge, Loi sur l'arbitrage commercial, 2006, art. 34.

commencement de l'arbitrage ou encore de l'article 39 concernant les règles de fond et de forme d'une sentence arbitrale.

L'arbitrage institutionnel, offrant une structure complète et préétablie, représente quant à lui une solution plus accessible pour des parties à l'instance arbitrale qui ne seraient pas habituées au règlement arbitral et ne possèderaient que peu d'expérience en la matière¹⁶. Et ce d'autant plus qu'au Cambodge, la majorité des commerçants locaux et du public en général, ne connaît probablement que très peu la notion et le mécanisme de l'arbitrage, introduit récemment par la loi du 5 mai 2006. En effet, le recours à l'arbitrage institutionnel placé sous l'égide du Centre National d'Arbitrage (ci-après CNA), facilitera le choix d'arbitres de qualité et d'expérience, ainsi que des règles de procédure, et *in fine*, la mise en place du tribunal arbitral.

Créé par l'article 10 de la loi cambodgienne portant sur l'arbitrage commercial, l'organisation et le fonctionnement du CNA sont gouvernés par le sous décret N° 124 ANKr. BK du 12 août 2009. Toute instance arbitrale administrée par le CNA est soumise à son règlement d'arbitrage adopté le 11 juillet 2014. En soumettant leur litige au tribunal arbitral du CNA ou à un tribunal arbitral gouverné par les règlements du CNA, les parties ne disposent pas d'une grande liberté dans l'organisation de l'instance arbitrale. Elles sont obligées de respecter, au-delà des dispositions d'ordre public de la loi portant sur l'arbitrage commercial, les règles d'application impératives établies par le CNA dans son règlement d'arbitrage. Toutefois, il ne saurait en être déduit que le recours à l'arbitrage institutionnel du CNA est dénué d'avantages, dès lors que les règles de procédures établies avant la naissance des litiges excluent tout risque de blocage lié à l'adoption des règles gouvernant l'instance arbitrale par les parties au litige. Par ailleurs, le règlement d'arbitrage rigoureusement détaillé du CNA traite de tous les aspects de procédure, du commencement jusqu'à la fin du procès arbitral. Ce règlement prévoit également l'indépendance et l'impartialité

des arbitres, les modalités de contestation de leur rôle, la confidentialité du procès arbitral, les règles de preuve et les frais d'arbitrage, etc.

B. Le recours à la médiation

Bien que la présence de la médiation dans la culture juridique cambodgienne remonte à une date ancienne, sa définition n'est donnée dans aucun texte juridique. Actuellement, en l'absence d'une loi spécifique, la médiation est visée dans différentes lois cambodgiennes comme un mode de règlement amiable de litige auquel les parties peuvent recourir. En droit du travail, les articles 300 et 301 de la loi cambodgienne du travail du 13 juin 1997 (amendée le 20 juillet 2007) prévoient qu'une partie à un litige individuel de travail peut demander à l'inspecteur du travail de procéder à une médiation préliminaire avant que ce litige ne soit porté devant le juge compétent. En matière commerciale, l'article 38 de la loi cambodgienne portant sur l'arbitrage commercial dispose qu'avant le commencement du procès d'arbitrage officiel, le tribunal arbitral doit discuter avec les parties au litige afin de trouver un possible règlement amiable et volontaire du litige. Si tel est le cas, le tribunal arbitral est tenu d'assister les parties d'une manière qu'il estime appropriée. La conciliation préliminaire avec l'assistance du tribunal arbitral peut être menée tant dans le cadre de l'arbitrage institutionnel que dans un cadre *ad hoc*.

Même en l'absence de définition juridique précise, il peut être déduit des pratiques coutumières et des différentes dispositions législatives relatives à la médiation, que celle-ci est un mode de règlement amiable et volontaire des litiges faisant intervenir une tierce personne impartiale et indépendante qui assiste les parties dans la recherche d'une solution qui leur semblerait acceptable. À la différence de l'arbitrage, la médiation n'implique aucun caractère juridictionnel, le rôle de la tierce personne, le médiateur, étant limité à une pure aide aux parties pour trouver un compromis. Le médiateur ne tranche pas le litige et n'en élabore pas non

¹⁶ V. P. Lalive, « Avantages et inconvénients de l'arbitrage « Ad Hoc » », *op. cit.*, p. 310.

plus la solution. Au contraire, « le médiateur pratique une sorte de maïeutique, il aide les partenaires à accoucher d'une solution acceptable par tous. Sans rien imposer, il va conduire les parties, en confrontant leurs points de vue, à trouver la solution du conflit »¹⁷. Cette notion de la médiation en droit cambodgien n'est pas différente de celle connue en droit français. Parmi plusieurs définitions de la médiation, on peut citer celle du GEMME (Groupement européen de magistrats pour la médiation)¹⁸ qui permet de bien comprendre la démarche de la médiation :

« La médiation consiste à confier à un tiers impartial, qualifié et sans pouvoir de décision sur le fond, "le médiateur", la mission d'entendre les parties en conflit et de confronter leurs points de vue au cours d'entretiens, contradictoires ou non, afin de les aider à rétablir une communication et à trouver elles-mêmes des accords mutuellement acceptables »¹⁹.

De même, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a donné une définition similaire de la médiation : « procédure non contraignante dans le cadre de laquelle un intermédiaire neutre, le médiateur, aide les parties à parvenir à un règlement de leur litige »²⁰.

Les différentes définitions quasiment identiques de la médiation permettent de la comprendre comme un mode conventionnel de résolution amiable de litige. En effet, le recours à la médiation dépend totalement de la volonté des deux parties au litige. Comme en matière d'arbitrage, la mise en œuvre de la procédure médiatrice nécessite une base conventionnelle, c'est-à-dire l'existence d'un

accord des parties pour y recourir. Cet accord peut être exprimé antérieurement ou postérieurement à la naissance du litige. En l'absence de mention de règles de forme particulières dans les différentes dispositions législatives cambodgiennes relatives à la médiation, nous pensons que la volonté de se soumettre à la médiation peut être exprimée par écrit ou à l'oral, à condition qu'elle soit explicite et permette d'écarter tout doute concernant le consentement des parties.

Partant de la base conventionnelle, les parties disposent d'un pouvoir de contrôle sur l'organisation et le déroulement de la médiation. Elles peuvent notamment s'accorder pour choisir la règle de procédure, le lieu et la langue de la médiation ainsi que pour nommer le médiateur. Par ailleurs, il faut souligner que la médiation est « une procédure non contraignante »²¹, ce qui implique deux conséquences. Premièrement, les parties qui s'accordent pour soumettre leur litige à la médiation peuvent y mettre fin à tout moment. La poursuite de la médiation est toujours subordonnée au consentement des parties. Secondement, le médiateur ne peut imposer aucune solution aux parties²². Dans le cadre de la « médiation-facilitation »²³, le médiateur est tenu de « faciliter le dialogue entre les parties et d'aider chacune d'elles à comprendre le point de vue, la position et les intérêts de l'autre par rapport au différend »²⁴. Dans le cadre de la « médiation-évaluation », le médiateur émet sur le différend un avis non contraignant que les parties sont libres d'accepter ou de rejeter »²⁵. Cela signifie qu'en toute

¹⁷ L. Cadiet, T. Clay, et E. Jeuland, *Médiation et arbitrage, Alternative dispute resolution*, Litec, 2005, p. 17 n° 2.

¹⁸ Le GEMME a été créé le 19 décembre 2003 et « réunit des magistrats des états membres de l'Union européenne et de l'Association Européenne de Libre Échange (AELE) qui recourent ou souhaitent recourir aux modes alternatifs de règlement des conflits, et plus particulièrement à la conciliation et à la médiation judiciaire » (Philippe BOULISSET, *Guide de la médiation*, Edilaix, 2006, p. 8 n° 5.). Pour plus de détail sur le but et les activités du GEMME, voir <http://www.gemme.eu/accueil.html>.

¹⁹ J.-B. Drummen, « MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS », *J. -Cl. Commercial*, 2009, Fasc. 196.

²⁰ Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, *Guide de la médiation OMPI*, L'OMPI, 2004, p. 3. Document accessible au lien https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_p_ub_449_2018.pdf.

²¹ *Ibid.*, p. 4.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* V. au sujet de la similarité avec la distinction entre la médiation de « facilitation » et la médiation « d'évaluation », G. Tarzia, « Médiation et institution judiciaire », in Loïc Cadiet (dir.), *Médiation et arbitrage: Alternative dispute resolution*, Litec, 2005, p. 21 n° 5.

hypothèse, les parties sont maîtres de la solution de leur litige.

Résultant de l'accord des parties, la solution du litige dans le cadre de la médiation est dotée d'une force obligatoire *inter partes*. Si la médiation est menée par le tribunal arbitral, l'article 38, sous 2) de la loi cambodgienne portant sur l'arbitrage commercial prévoit qu'à la demande des parties, le tribunal arbitral peut noter la solution amiable issue de cette médiation dans la sentence arbitrale. L'article 38, sous 3) de cette loi précise encore que cette sentence arbitrale doit respecter les règles de forme prévue dans l'article 39 et est dotée d'une même autorité de la chose jugée que la sentence arbitrale rendue dans le cadre d'un arbitrage normal.

II. Le recours à la Preliminary Alternative Dispute Resolution (PADR)

Sur le fondement de l'article 1, paragraphe 1, de l'Accord ADPIC²⁶ et des articles 127 et 728 du Prakash N° 211. MOC. SM 2007 du 18 septembre 2007 portant sur l'Organisation et le fonctionnement du Département de la Propriété Intellectuelle (ci-après DPI) du Ministère du Commerce²⁹, la PADR a été mise en œuvre avec grand succès en matière de marques et d'indications géographiques³⁰. Pour cette raison, cette procédure de

résolution amiable des litiges est aussi appliquée en matière de brevets d'invention et de dessins industriels par le Département de la propriété industrielle du Ministère de l'Industrie et de l'Artisanat. En matière de droit d'auteur et de droits voisins, la procédure de résolution amiable des litiges pratiquée par le Département du Droit d'Auteur du Ministère de la Culture et des Beaux-Arts est similaire à la PADR pratiquée par le DPI du Ministère du Commerce. En effet, notre étude de la nature juridique (A) et de la mise en œuvre (B) de la PADR est fondée principalement sur la pratique du DPI.

A. La nature juridique de la PADR : une procédure *sui generis* à vocation médiatrice et juridictionnelle

Étant un mode extrajudiciaire de règlement amiable des litiges se rapportant à la propriété intellectuelle, la PADR constitue une procédure *sui generis* développée spécifiquement en droit cambodgien. Sa nature *sui generis* résulte du fait qu'elle possède à la fois une vocation médiatrice (1) et une vocation juridictionnelle (2).

²⁶ Cet article permet aux États membres de l'OMC d'adopter des méthodes appropriées pour assurer une protection efficace de la propriété intellectuelle conformément aux dispositions de l'Accord ADPIC, tout en tenant en compte de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.

²⁷ Cet article prévoit que le DPI du Ministère du Commerce est placé sous le contrôle et la direction du Département Général du Commerce Interne et est chargé de (...) résoudre les conflits relatifs à la propriété intellectuelle qui entrent dans la compétence du Ministère (...).

²⁸ Cet article prévoit les missions du Bureau du contentieux du DPI, parmi lesquelles on trouve notamment l'examen et la résolution des litiges portant sur la contrefaçon de marque de commerce ou de service comportant l'indication géographique, l'obtention du droit exclusif, l'octroi de licences et de franchises, l'information et le secret commerciaux, conformément à la procédure administrative.

²⁹ En 2014, cette Prakash a été abrogé par le nouveau Prakash N° 206 PN. ML. PrK. Datée du 24 juillet 2014 portant sur l'Organisation et le fonctionnement du

DPI du Ministère du Commerce. L'article 1 de ce nouveau Prakash réaffirme la mission de résolution de litiges de la propriété intellectuelle du DPI. Quant à son article 8, il précise que le Bureau du contentieux du DPI est chargé d'examiner et résoudre les litiges de la contrefaçon des marques, de l'indication géographiques, des marques collectives, des marques de certification, de la reconnaissance du droit exclusif d'importation d'un produit marqué, de l'octroi de licences et de franchises, de l'information et du secret commerciaux, conformément à la procédure de résolution amiable de litiges.

³⁰ Le grand succès de la mise en place de la PADR est affirmé par M. OP Rady, directeur adjoint du DPI, pendant notre interview avec lui dans son Bureau au Ministère du Commerce le 18 novembre 2014, et par M. TO Rith, chef du Bureau du contentieux du DPI, lors de notre entretien avec lui au Bureau du contentieux du DPI le 13 novembre 2014. MM. OP et TO ont tous deux confirmé que 99% de litiges relatifs à la contrefaçon de marques ou d'indication géographique et à d'autres formes d'atteintes soumis à la PADR ont été résolus avec succès.

1. La vocation médiatrice de la PADR

La PADR est « une audience de négociation »³¹ présidée par une personne morale de droit public, c'est-à-dire le Ministère du Commerce cambodgien représenté par le DPI. En se soumettant à la PADR, les parties décident de recourir à un règlement amiable et volontaire des litiges relatifs aux différents aspects des marques et des indications géographiques avec l'assistance du Bureau du contentieux du DPI. Ce Bureau dirige et encadre la procédure de négociation dont la mise en œuvre nécessite le consentement des deux parties au litige, tout en assurant son bon déroulement. Toutefois, il ne possède aucun pouvoir de décision quant au résultat de la négociation qu'il préside. En effet, il ne peut imposer aucun règlement du litige contre la volonté des parties.

Il faut rappeler que « pendant une séance de médiation, d'une manière générale, le médiateur 1) écoute chaque partie, 2) encourage chaque partie à écouter et considérer le compromis, 3) assiste à l'exploration des solutions créatives, 4) aide les parties à comprendre les faits et le droit d'un point de vue d'une personne neutre, et le cas échéant, 5) aide à développer les éléments spécifiques dans l'accord de règlement »³². Dans le cadre de la PADR, ces rôles classiques du médiateur sont assurés par le Bureau du contentieux du DPI du Ministère du Commerce. Étant une tierce personne neutre, impartiale et indépendante des parties au litige, ce bureau joue « le rôle d'intermédiaire »³³ tout au long du déroulement de la PADR. En effet, il écoute attentivement les opinions et les arguments de chaque partie afin de pouvoir comprendre la situation de chacune d'elles et déterminer les points conflictuels. Par ailleurs, il est chargé de faciliter la négociation entre les parties pour qu'un dialogue raisonnable et fructueux soit mené depuis le début jusqu'à la fin de la PADR. Ainsi, le Bureau du contentieux s'efforce d'amener les parties à comprendre les points de vue, la position et

les intérêts respectifs de chacune d'elles pour qu'une solution amiable de litige puisse être trouvée sur la base du consentement mutuel.

Il faut remarquer que si le Bureau du contentieux n'est pas habilité à trancher le litige en disant le droit ni à rendre une solution juridique, il peut toutefois donner des conseils et des recommandations sur la base de la législation en vigueur afin que les parties au litige comprennent tant les faits litigieux que les règles de droit applicables d'un point de vue d'une personne neutre. Dans le contexte actuel de la société cambodgienne, les conseils et les avis facultatifs du Bureau du contentieux sont indispensables pour assurer une négociation fructueuse entre les parties car ils permettent aux titulaires de droits de connaître l'étendue de leur droit exclusif et aux auteurs des actes attentatoires de connaître la nature et la gravité de l'infraction qu'ils ont commise. En d'autres termes, ces conseils et avis permettent aux parties à la PADR d'avoir une vision juridique claire et précise quant à la solution amiable susceptible d'être adoptée pour résoudre leur litige.

Il faut remarquer aussi que dans le cadre de la PADR, les parties sont maîtres de la solution de leur litige. Aucun règlement amiable ne peut être adopté sans leur accord. Les parties sont également maîtres de l'issue du règlement de litige adopté. En effet, il leur appartient exclusivement de décider de la forme et des modalités de réparation des préjudices causés par un acte attentatoire au droit de marque ou d'indication géographique. Il leur appartient aussi de fixer le montant des dommages-intérêts et de déterminer le sort des produits contrefaisants sur la base de leur consentement. La destruction des marchandises contrefaisantes ne peut être exécutée qu'avec l'accord des parties. En conséquence, « la décision finale en ce qui concerne l'élimination des biens contrefaisants incombe au titulaire des droits, mais l'auteur de l'atteinte peut persuader le titulaire des droits de lui donner une chance

³¹ OP Rady, *Modes extrajudiciaires de règlement préliminaire des litiges au Cambodge*, Genève, Le Comité consultatif sur l'application des droits (OMPI), 2014, p. 4 n° 9. Document accessible au lien : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/wipo_ace_9/wipo_ace_9_5.pdf.

³² Esq. Steven M. Auster Miller, *Alternative Dispute Resolution: Cambodia*, op. cit., p. 82.

³³ OP Rady, *Modes extrajudiciaires de règlement préliminaire des litiges au Cambodge*, op. cit., p. 4 n° 8.

d'épurer ses activités attentatoires »³⁴. Si la négociation assistée par le Bureau du contentieux aboutit, le titulaire du droit décide d'accorder un certain délai à l'auteur de l'infraction pour retirer du circuit commercial des biens contrefaisants n'affectant pas la santé publique. Il faut noter que le règlement amiable adopté par les parties à l'issue de la PADR est doté d'une force contractuelle. Ainsi, il ne produit des effets obligatoires qu'à l'égard des parties en litige.

2. La vocation juridictionnelle de la PADR

Si la PADR est mise en œuvre sur une base conventionnelle, c'est-à-dire à partir d'un accord tacite ou exprès pour régler le litige amiablement avec l'assistance du Bureau du contentieux du DPI, son déroulement revêt certains caractères juridictionnels. Premièrement, la demande d'intervention du Bureau du contentieux est faite sous forme de requête formée par une partie au litige et adressée au directeur du DPI. Le Bureau du contentieux du DPI n'a vocation à intervenir que lorsque la requête déposée est bien fondée. En effet, à l'image du tribunal judiciaire, ce Bureau examine la recevabilité de la requête en vérifiant l'existence éventuelle d'une atteinte au droit de marque ou d'indication géographique avant d'inviter les parties au litige à la négociation³⁵. Cela signifie donc qu'il vérifie que le litige entre dans le champ de sa compétence avant d'accepter d'intervenir en tant qu'intermédiaire dans le cadre de la PADR.

Deuxièmement, les parties qui consentent à se soumettre à la PADR sont obligées de fournir des éléments de preuve nécessaires au Bureau du contentieux qui dispose du droit de déterminer leur valeur probante³⁶. Le

Bureau du contentieux peut rejeter la requête et refuser d'intervenir si les parties, et notamment l'auteur de la requête, n'apportent pas de preuves pour soutenir leur prétention/argumentation³⁷.

Troisièmement, les tierces personnes qui président l'audience de négociation dans le cadre de la PADR sont toujours au minimum deux et désignées à l'avance par le DPI. En effet, le rôle d'intermédiaire de négociation est assuré par « le directeur ou le directeur adjoint de l'office de propriété intellectuelle, accompagné, selon le cas, du chef ou du chef adjoint du Bureau du contentieux et d'un secrétaire ayant des connaissances et de l'expérience en matière de propriété intellectuelle »³⁸. A la différence d'une procédure de médiation classique, les parties ne sont autorisées ni à déterminer le nombre de médiateurs ni à choisir leurs médiateurs.

Quatrièmement, le DPI peut exercer son pouvoir administratif pour contraindre une partie qui serait manifestement de mauvaise foi à changer sa position et à se comporter honnêtement et raisonnablement pendant le déroulement de la PADR. Avec ce pouvoir, le DPI est normalement en mesure d'amener les parties à une résolution amiable et volontaire du litige sur la base de leurs intérêts respectifs, tout en se fondant sur ses conseils et recommandations juridiques. Deux situations peuvent être citées à titre d'illustration. Concernant la première situation, s'il constate qu'une partie a utilisé sa marque enregistrée d'une manière abusive, c'est-à-dire sous une forme différente de celle enregistrée dans le but de créer une confusion dans l'esprit du public avec une autre marque ou indication géographique, le DPI, en tant que détenteur du registre des marques et d'indications géographiques, peut exercer son pouvoir d'annulation de la marque et d'indication

³⁴ *Ibid.*, p. 6 n° 23.

³⁵ Voir le schéma du déroulement de la PADR dans OP Rady, *Modes extrajudiciaires de règlement préliminaire des litiges au Cambodge*, op. cit., p. 7, n° 26. La participation à la négociation présidée par le Bureau du contentieux du DPI n'est pas une obligation pour les parties car celles-ci sont libres d'y participer ou de ne pas y participer.

³⁶ M. TO Rith, chef du Bureau du contentieux du DPI, a affirmé pendant notre entretien avec lui dans son bureau le 11 novembre 2014 que les moyens de

preuves dans le cadre de la PADR sont libres et qu'il appartient au DPI, plus précisément au Bureau du contentieux, de déterminer la valeur probatoire des éléments de preuves et des témoignages fournis par les parties. En principe, le DPI accorde une durée de 3 mois aux parties pour qu'elles apportent les preuves nécessaires.

³⁷ Voir le schéma du déroulement de la PADR dans *Ibid.*, p. 7 n° 26.

³⁸ *Ibid.*, p. 4 n° 9.

géographique enregistrée pour imposer, d'un point de vue moral, à cette partie fautive d'arrêter les actes attentatoires et parvenir à une résolution amiable avec la partie victime³⁹. Sur ce point, il faut rappeler que l'article 24, paragraphe 3, du sous-décret d'application de la loi des marques habilite le DPI à procéder à l'annulation d'une marque enregistrée si son titulaire ou le bénéficiaire du droit d'exploitation a utilisé cette marque sous une forme différente de celle enregistrée et a porté atteinte à une autre marque enregistrée. Ce pouvoir d'annulation permet de contribuer à la lutte contre la pratique de la concurrence déloyale résultant de la création d'un risque de confusion dans l'esprit du public avec une marque enregistrée.

Concernant la seconde situation, si l'auteur des actes attentatoires au droit exclusif ne montre aucune bonne intention de résoudre le litige pendant l'audience de négociation présidée par le Bureau du contentieux, le DPI peut, à la demande de la partie victime de l'infraction, du tribunal ou des autorités chargées d'appliquer le droit de la propriété intellectuelle, et après la clôture des séances de négociation infructueuses, émettre un avis juridique confirmant l'existence des actes attentatoires au droit de la marque ou de l'indication géographique. Il faut signaler que le tribunal et les autorités suivent normalement les avis du DPI même si ces avis n'ont pas d'effet obligatoire.

Il peut paraître surprenant que le tribunal et les autorités chargées d'appliquer le droit de la propriété intellectuelle au Cambodge suivent les avis consultatifs émis par le DPI. Toutefois, il faut souligner que dans le contexte actuel de la société cambodgienne, le DPI est reconnu comme la seule entité spécialisée dans les domaines des marques et indications géographiques. La plupart du personnel du DPI a participé aux formations théoriques et pratiques ainsi qu'aux séminaires et conférences portant sur la propriété intellectuelle, et plus précisément à ceux portant sur la marque et les indications

géographiques organisés par l'OMPI. Pour cette raison, les questions pratiques dans le domaine des marques et indications géographiques sont en principe référées au DPI pour clarification. Ainsi, le juge et les autorités qui ne sont pas spécialisés dans le domaine sont pratiquement obligés de suivre les avis consultatifs émis par le DPI. Cette situation montre bien évidemment une lacune technique du système judiciaire cambodgien en ce qui concerne la protection efficace de la propriété intellectuelle. En effet, la spécialisation de la compétence du juge dans le domaine de la propriété intellectuelle est une première ambition avant de pouvoir envisager la spécialisation des tribunaux dans ce domaine.

En conséquence, la partie fautive est normalement consciente que la solution du litige à l'issue d'un éventuel procès judiciaire diffèrera peu de la solution juridique proposée par le DPI dans le cadre de la PADR. S'appuyant sur la force de son avis consultatif, le DPI a la possibilité de convaincre les parties à la PADR, en particulier l'auteur de l'atteinte au droit de marque ou d'indication géographique, de faire tous les efforts pour parvenir à un règlement amiable de leur litige conformément à ses conseils juridiques. En d'autres termes, le DPI dispose d'une sorte du pouvoir moral pour inciter les parties à suivre ses recommandations quant à la solution au litige susceptible d'être adoptée à l'issue de la négociation menée dans le cadre de la PADR. Pour toutes ces raisons, la PADR est distincte d'une simple procédure de médiation classique.

B. Le déroulement de la PADR

Le déroulement de la PADR peut être divisé en deux étapes, à savoir l'engagement de la procédure de négociation et sa mise en œuvre. Si la PADR peut être engagée par la volonté d'une partie à un litige relatif à la propriété intellectuelle (1), sa mise en œuvre

³⁹ En exerçant ce pouvoir, le DPI est tenu de suivre la procédure d'annulation prévue à l'article 24 du sous-décret d'application de la loi des marques. Par ailleurs, le DPI est tenu de motiver sa décision d'annulation qui est susceptible d'être contestée

devant le juge pendant le délai de trois mois à compter du jour de la décision (l'article 24.7 du sous-décret d'application de la loi des marques).

et son déroulement reposent entièrement sur le consentement des deux parties au litige (2).

1. L'engagement de la procédure

La PADR peut être engagée par la volonté d'une seule partie au litige par le dépôt d'une requête auprès du DPI du Ministère du Commerce. Étant une expression unilatérale de volonté de résoudre un litige en dehors du procès judiciaire, l'engagement de la procédure n'entraîne pas la mise en œuvre automatique de la PADR qui nécessite, quant à elle, le consentement des deux parties au litige. Cet engagement constitue simplement la demande d'intervention du DPI dans la résolution amiable d'un litige privé. Le DPI conserve le droit d'appréciation du bien-fondé de la demande et les parties au litige conservent, elles aussi, la liberté totale de se soumettre à la PADR.

L'étude des cas litigieux portant sur le droit de marque ou d'indication géographique qui ont été résolus avec l'intervention du DPI montre que l'auteur de la requête visant à engager la procédure PADR est le titulaire du droit - victime des actes attentatoires à son droit exclusif⁴⁰.

« Compte tenu des difficultés auxquelles doit faire face le système judiciaire, les juristes conseillent normalement à leurs clients de parvenir à un règlement devant le Ministère du commerce, dans la mesure où les procédures judiciaires peuvent se révéler longues et onéreuses, avec des issues parfois contradictoires. En cas d'échec de la conciliation, le titulaire des droits peut toujours déposer plainte (devant le tribunal compétent) »⁴¹.

De ce fait, le titulaire du droit décide, dans la plupart des cas, d'adresser la requête au directeur du DPI au lieu de porter plainte

devant le juge étatique. Cette requête a pour but de faire intervenir « des fonctionnaires de Sa Majesté, qui sont plus respectés qu'un arbitre ou un médiateur au Cambodge »⁴² dans la résolution amiable d'un litige opposant le titulaire du droit et le contrefacteur en dehors d'un procès judiciaire.

La requête visant à engager l'audience de négociation présidée par le Bureau du contentieux du DPI n'est pas soumise à une forme particulière prédéterminée par le Ministère du Commerce. Toutefois, en pratique, cette requête est faite par écrit par le titulaire du droit ou son représentant. Elle est rédigée en langue khmère, langue officielle du Cambodge, datée et dûment signée par le requérant. Sur le fond, la requête comprend normalement l'identité du requérant et celle de l'auteur des actes attentatoires, les faits litigieux et les prétentions du requérant. Elle est accompagnée des preuves de la titularité du droit de marque ou d'indication géographique en cause et, éventuellement, des preuves d'existence des atteintes au droit exclusif du titulaire du droit.

La requête est déposée au secrétariat du Bureau du contentieux du DPI. Dès sa réception, le Bureau du contentieux est tenu de vérifier que la requête contienne toutes les informations nécessaires lui permettant de connaître les parties au litige et d'examiner le fond du litige. Dans l'hypothèse où la requête ne contiendrait pas les informations suffisantes ou si elle était mal rédigée, le Bureau du contentieux ne serait pas en mesure de la rejeter. Toutefois, il demandera au requérant de corriger sa requête et, le cas échéant, de fournir des preuves supplémentaires. En cas d'absence de réponse et/ou de correction dans un délai raisonnable, la requête sera alors rejetée.

⁴⁰ En raison du caractère privé et confidentiel de la PADR, nous ne sommes pas autorisés à citer et/ou illustrer des informations concernant l'identité du titulaire de droit ou celles concernant la marque et l'indication en cause dans cet article. L'accès aux cas résolus dans le cadre de la PADR était permis sous condition qu'aucune information confidentielle relative à ces cas ne soit portée à la connaissance du public.

⁴¹ OP Rady, Modes extrajudiciaires de règlement préliminaire des litiges au Cambodge, op. cit., p. 4, n° 8.

⁴² *Ibid.* n° 12. Dans l'esprit de la population cambodgienne, les fonctionnaires du Royaume sont les représentants du pouvoir étatique. Sur le plan moral, les Cambodgiens accordent une valeur particulière et un grand respect à toute personne occupant une quelconque position dans la fonction publique. Pour cette raison, les avis et les conseils des fonctionnaires sont plus respectés que ceux d'une personne privée.

Dans ce cas, la mise en œuvre de la PADR n'est plus envisageable.

Une fois les éléments nécessaires permettant la compréhension globale du litige fournis, le Bureau du contentieux examine le bien-fondé de la requête avant d'inviter les deux parties au litige, c'est-à-dire le titulaire du droit et le présumé contrefacteur, à participer à l'audience de négociation qu'il préside. Cet examen tend en réalité à déterminer l'existence des actes attentatoires au droit de marque ou d'indication géographique et leur gravité. En l'absence de toute atteinte éventuelle au droit exclusif du titulaire de marque ou d'indication géographique, le DPI refuse d'intervenir, empêchant ainsi la mise en œuvre de la PADR.

2. La mise en œuvre de la PADR

A la différence de l'engagement de la procédure, la mise en œuvre de la PADR nécessite l'accord de volonté des deux parties litigieuses. Cet accord est en principe exprimé par la participation volontaire à l'audience de négociation organisée et présidée par le DPI. Ainsi, il n'est pas impératif qu'une convention écrite pour se soumettre à la procédure PADR soit conclue entre les parties. Il est important de noter qu'une fois la requête d'engagement de la procédure PADR acceptée par le DPI, le Bureau du contentieux invite les parties concernées à la négociation de la solution amiable du litige. Il envoie à cet effet la lettre d'invitation comportant l'indication du lieu, de la date et de l'heure de la négociation à chaque partie. En raison de la vocation médiatrice de la PADR, le DPI ne dispose d'aucun pouvoir d'imposer au requérant et/ou à l'auteur des actes attentatoires au droit de marques ou d'indication géographique de participer à l'audience de négociation. D'ailleurs, il ne joue pas le rôle du juge qui tranche le litige en disant le droit, mais celui d'intermédiaire qui facilite le dialogue raisonnable et fructueux entre les parties tout au long du déroulement de la PADR.

Mises en œuvre sur la base conventionnelle, la poursuite et l'interruption de la procédure PADR dépendent, elles aussi, de la volonté des parties au litige. En effet, rien ne peut empêcher chacune des parties de mettre fin à

la négociation si elle estime qu'aucun règlement amiable ne peut être adopté à l'issue de la négociation. Même le requérant qui est à l'origine de l'engagement de la procédure PADR peut, à tout moment, y renoncer et opter pour la poursuite judiciaire contre l'auteur des actes attentatoires. Le DPI ne peut pas imposer la poursuite de la négociation contre la volonté des parties au litige.

Si l'audience de négociation présidée par le DPI aboutit, un règlement amiable du litige est adopté par le consentement des parties. Le règlement constitue un simple contrat entre les parties et, par conséquent, n'est pas doté de la force exécutoire. Le non-respect du règlement amiable donne lieu à l'action en justice visant à une exécution forcée d'une obligation contractuelle. Dans le cas où aucune solution amiable ne serait trouvée à l'issue de la procédure PADR, un procès-verbal comportant le conseil juridique du DPI et la position de chaque partie sera dressé par le DPI et signé par les deux parties.

R. N.

Réflexions sur les procédures d'opposition de marques en Asie du Sud-Est : Approches comprehensive et comparative

Insights about trademark opposition proceedings in the ASEAN countries: comprehensive approach and comparative study

Mathilde Tachon

*Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle,
Cabinet IPHub Asia (Singapour)*

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est affiche un développement économique parmi les plus rapides au monde et il semble judicieux pour les acteurs économiques qui opèrent dans cette région de bâtir un solide portefeuille de marques et d'autres droits de propriété intellectuelle. Malgré une amélioration constante des systèmes juridiques en propriété intellectuelle, les contrefaçons restent très fréquentes sur l'ensemble du territoire. Chacun des dix pays de la zone a établi son propre ensemble de lois, règlements et pratiques pour lutter contre ces atteintes. Les systèmes d'opposition de marques, qui font l'objet de cette étude comparative, sont un bel exemple de la diversité de ces régimes.

The Association of South-Asian Nations (ASEAN) has been enjoying an extraordinary economic growth in recent years and decades. As a dynamic rising consumer market, all economic actors showing an interest in the area should pay special attention to this territory in establishing a robust portfolio of trademarks and other intellectual property assets. Despite a continuous improvement of the local legal systems, counterfeits remain very significant throughout the region. The ten countries of South-East Asia have their own laws, regulations and practice to combat these breaches. The various trademark opposition systems, analysed in detail in this comparative study, are an example of that diversity.

Association des Nations du Sud-Est Asiatique (« ANASE ») et la Propriété Intellectuelle : principaux défis de la région

La région de l'Asie du Sud-Est affiche une croissance économique parmi les plus surprenantes au monde, bien qu'elle soit affectée par l'escalade récente des tensions commerciales sino-américaines. S'imposant à la fois comme une alliance dynamique et hétéroclite, puis comme un espace industriel solide, le marché sud-est asiatique est une destination de plus en plus convoitée par les acteurs du monde entier, entreprises européennes comprises. Il apparaît donc judicieux pour tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle (« PI ») de porter une attention toute particulière aux dix pays composant l'ANASE.

Cette association a été créée en 1967 dans un contexte de Guerre Froide et de polarisation croissante. Initialement elle avait pour but de faire obstacle au communisme et d'assurer une stabilité dans la région. Cet objectif politique devient économique en 1991 sur l'initiative de la Thaïlande, qui propose alors d'instaurer une zone de libre-échange. Celle-ci regroupe désormais les 10 pays suivants : Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, Thaïlande et le Vietnam. Cette coopération économique a été renforcée en 2015 par l'entrée en vigueur de la communauté économique de l'ANASE dont le but est de faciliter la circulation des marchandises, des flux de capitaux, de la main d'œuvre et des investissements. Cela a permis l'élimination d'une grande partie des barrières douanières.

Comme mentionné ci-dessus, l'un des objectifs de cette association est d'accompagner la région dans sa transition vers une économie plus productive, compétitive et innovante. Elle considère la propriété intellectuelle comme moteur essentiel de cette croissance et se positionne aujourd'hui comme une terre propice à la reconnaissance et l'amélioration de la protection des droits de propriété intellectuelle¹. Parmi les pays qui la composent, seule l'Indonésie figure encore sur la liste de surveillance prioritaire du « Special 301 report² » publié chaque année par le Bureau du Représentant Américain au Commerce, qui vise à examiner la situation de la protection et de l'application des droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale.

L'imitation de produits portant atteinte aux marques et autres violations de droits de propriété intellectuelle restent néanmoins très répandues sur l'ensemble du territoire sud-est asiatique. La lutte contre ces activités néfastes nécessite une vigilance constante et une surveillance accrue du marché de la part des entreprises et des autorités publiques. C'est là le principal défi de la région en la matière.

Pour y remédier, chaque pays semble œuvrer à son niveau en faveur d'un renforcement des mécanismes de protection et des institutions compétentes en matière de propriété intellectuelle. Il n'existe pour l'instant pas de système de protection régional tel que celui de l'Union Européenne, mais une coopération interétatique qui vise à harmoniser les législations relatives à la propriété intellectuelle a été établie. Le plan stratégique élaboré par l'ANASE pour la période 2016-2025 se définit en quatre grands objectifs comme le rappelle Evan P. Garcia, ambassadeur et représentant permanent des Philippines auprès des Nations Unies : « renforcer les offices et bâtir des

infrastructures, établir des plateformes régionales, élargir les écosystèmes et améliorer les mécanismes régionaux afin de promouvoir la création et la commercialisation d'actifs, notamment en ce qui concerne les indications géographiques et les savoirs traditionnels »³. Bien que les pays de la région semblent partager une dynamique et un objectif communs, cette harmonisation semble difficile à atteindre en raison des différences relatives au développement économique, de la diversité des cultures et des parcours historiques de chacun de ces dix pays.

De nombreuses divergences persistent et se reflètent ainsi dans les législations, les procédures et les pratiques locales. La nécessité d'adopter une stratégie adaptée à chaque pays paraît indispensable pour assurer la protection la plus efficace possible dans la région. L'objet du présent article est de mettre en lumière la complexité et la diversité de ces régimes de protection, ce que nous ferons au travers de la procédure d'opposition de marques.

Les procédures d'opposition de marques dans les pays d'Asie du Sud-Est : Situation et tendances générales

Situation. La procédure d'opposition permet à toute personne (privée ou morale) de faire obstacle à l'enregistrement d'une marque nouvelle.

Bien qu'elle soit aujourd'hui disponible dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, il s'agit d'un mécanisme encore récent pour certains d'entre eux. Au Laos, par exemple, c'est une loi du 15 novembre 2017 qui a introduit la possibilité de former des oppositions⁴. Le système précédent ne prévoyait pas la publication d'une demande de marque au bulletin officiel, et seule une action en nullité

¹ OMPI, Succès dans le domaine de la propriété intellectuelle dans la région de l'ASEAN, Etude de cas, 2014, sur l'utilisation efficace de la propriété intellectuelle dans les pays de la région ASEAN et P. Garcia, « Propriété intellectuelle et développement : le modèle de l'ASEAN », OMPI Magazine, août 2017, n°4.

² United State Trade Representative (Bureau du représentant américain au commerce), Rapport

spécial, avril 2020, n° 301 : https://ustr.gov/sites/default/files/2020_Special_301_Report.pdf

³ P. Garcia, « Propriété intellectuelle et développement : le modèle de l'ASEAN », OMPI Magazine, août 2017, n°4, p. 30.

⁴ Laos, Loi n°38/NA du 15 novembre 2017, nouvelle loi applicable à la propriété intellectuelle.

pouvait être intentée une fois l'enregistrement de la marque prononcé. La Birmanie a très récemment adopté sa première loi consacrée exclusivement au droit des marques qui intègre, elle aussi, un système d'opposition⁵. Jusque-là, le cadre légal concernant les marques s'appuyait sur le Code Pénal (1861) et sur la loi relative aux Industries Privées qui ne prévoient pas que les demandes de protection puissent faire l'objet d'un examen au fond ou être soumis à de possibles oppositions. Les dépôts étaient en effet directement suivis d'un enregistrement et les titulaires de droits avaient la possibilité de faire publier un avis de mise en garde dans un journal officiel local.

Dans l'ensemble des pays composant ce territoire, cette procédure doit être initiée auprès de l'office de propriété intellectuelle de l'État où le dépôt a été effectué. Si elle bien fondée, l'opposition aboutit au rejet de la demande de marque nouvelle.

Qualité pour agir, intervention des tiers. Il est intéressant de noter que dans tous les pays d'Asie du Sud-Est tout tiers peut former opposition à condition de justifier de motifs valables pour agir. L'accès à la procédure d'opposition n'est donc pas limité aux propriétaires de marques antérieures.

La pratique et la jurisprudence appuient les textes sur ce point comme l'illustre l'opposition formée par MHCS à l'encontre de la marque « THE YELLOW LABEL »⁶ déposée auprès de l'IPOS (the Intellectual Property Office of Singapore). Lors d'une audience organisée sur l'initiative de l'opposant MHCS, l'office a accepté que l'acte d'opposition soit modifié pour y inclure des marques antérieurement enregistrées par une

personne tierce (en l'occurrence Diageo Brands B.V.), qui n'était pas partie au litige⁷.

Motifs d'opposition. Il est possible, dans l'ensemble des pays de l'ANASE, de formuler des observations sur la base de motifs absolus et relatifs. De manière générale, les motifs absolus reposent sur l'appréciation de la validité des différents éléments composant la marque, alors que les motifs relatifs sont invocables en cas de conflits avec des marques antérieures appartenant à des tiers.

En pratique, le recours à l'opposition a le plus souvent lieu sur la base de motifs relatifs, lorsqu'une personne considère qu'une marque déposée par un tiers est identique ou similaire à une ou plusieurs de ses marques antérieures, au point que ces marques puissent être confondues par le public cible. Ce mécanisme peut aussi être utilisé pour retarder ou empêcher l'entrée d'un concurrent sur le marché. Il permet en outre de lutter contre les dépôts réalisés de mauvaise foi qui sont nombreux dans la région. Il n'est pas rare en effet que des entreprises tentent de faire protéger en leur nom propre des marques, ou parties de marques, appartenant à des tiers. On peut citer les exemples d'« HUGO BOSS »⁸,

⁵ Birmanie, *Loi n°3/2019 « Pyidaungsu Hluttaw Law » du 30 janvier 2019*, qui prévoit une période transitoire à compter du 1er octobre 2020 pour permettre à tous les titulaires de droits de marques obtenus sous le régime antérieur de redéposer leurs marques en priorité. Le système d'enregistrement devrait ensuite être officialisé et ouvert à toute personne souhaitant acquérir des droits de marques dans le pays au cours du 2^{ème} trimestre 2021.

⁶ Marque numéro T1016517A, déposée par J.-E. BORIE SA.

⁷ IPOS (The Intellectual Property Office of Singapore), Application for Amendment of Notice of

Opposition by MHCS and Objection Thereto by J.-E. Borie SA [2013] SGIPOS 4 at [23].

<https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2013/2013-sgipos-4.pdf>

⁸ Indonésie, *Décision de la Cour suprême No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017* ("Affaire Hugo Boss"): la marque Hugo Boss a été annulée aux motifs de la mauvaise foi du déposant et de la renommée de la marque du plaignant Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.KG.

d'« IKEA »⁹ et de « Pierre Cardin »¹⁰ en Indonésie, de « D2 »¹¹ en Thaïlande, de « SNAPCHAT »¹² au Vietnam, de « GUCCITECH »¹³ et « CHAMPENGWINE »¹⁴ à Singapour. Dans cette dernière affaire, la marque CHAMPENGWINE, déposée en classe 33 pour désigner des vins pétillants originaires du Chili, a été rejetée au motif de la mauvaise foi du déposant. Cependant, il est intéressant de noter que tous les autres moyens invoqués par l'opposant, y compris le caractère trompeur de la marque et sa contrariété à la loi sur les indications géographiques¹⁵, ont échoué. L'examineur a en effet considéré que CHAMPENG et CHAMPAGNE ne sont ni identiques ni suffisamment similaires, que la marque déposée ne contient pas et ne consiste pas en l'indication géographique CHAMPAGNE, et que le public concerné ne pourrait être trompé à croire que des produits

marqués CHAMPENGWINE puissent provenir de la Champagne.

Ces pays adoptant le système du premier déposant, il apparaît indispensable de procéder à l'enregistrement des marques avant même de commencer toute exploitation dans la zone.

Lien entre procédure d'examen et procédure d'opposition. La procédure d'opposition peut donc offrir aux titulaires de marques antérieures un outil de prévention qui vient se superposer à l'examen au fond de la marque réalisé par les différents offices. À l'exclusion de la Birmanie, où la nouvelle loi prévoit un examen au fond sur la base de motifs absolus seulement¹⁶, cet examen est conduit tant du point de vue absolu que relatif dans tous les autres pays de l'ANASE. La majorité des offices vérifie donc la disponibilité d'une marque au moment de

⁹ Indonésie, *Décision de la Cour suprême No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Inter IKEA System B.V. Vs. PT Ratania Khatulistiwa ("Affaire IKEA")*: Avant l'ouverture de son premier magasin en Indonésie en 2014, IKEA Systems B.V. a obtenu l'enregistrement de la marque IKEA en classe 21 (le 9 octobre 2006) et en classe 20 (le 27 octobre 2010). De nouvelles demandes de protection ont été déposées en mars 2012 et enregistrées en septembre 2014, les premières n'étant pas utilisées depuis plus de trois ans et sujettes à de possibles actions en déchéance. Entre temps, le 20 décembre 2013, une entreprise locale, PT. Ratania Khatulistiwa a déposé deux marques IKEA INTAN KHATULISTIWA ESA ABADI en classes 20 et 21 et quelques jours plus tard deux actions en déchéance contre les premières marques IKEA (de 2006 et 2010). Ces marques ont été radiées pour défaut d'usage. IKEA Systems B.V. a porté cette affaire jusqu'à la Cour Suprême qui a confirmé la nullité des marques IKEA. La Cour n'a pas reconnu PT. Ratania comme le seul véritable titulaire de la marque IKEA mais a reconnu la légitimité de ses dépôts. Heureusement pour IKEA, ces dépôts ont finalement été rejetés.

¹⁰ Indonésie, *Décision de la Cour suprême No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ("Affaire Pierre Cardin")*: La Cour a rejeté l'action en nullité aux motifs de la mauvaise foi du déposant et de la renommée de la marque Pierre Cardin pour plusieurs raisons :

- 1) l'action a été introduite plus de 5 ans après l'enregistrement de la marque en 1977 ;
- 2) au moment du dépôt, la marque n'était pas notoirement connue en Indonésie ; et
- 3) la marque est systématiquement utilisée dans le commerce avec la mention « product by PT Gudang Rejeki ».

¹¹ Thaïlande, *Décision de la Cour suprême no. 9972/2558, 28 Août 2015, Belmont Brands Limited v. Mr. Boonyasak Wattanaharuthai*: la marque a été annulée car il a été reconnu que le déposant avait l'intention de faire passer ses produits pour ceux du titulaire originaire de la marque.

¹² IP Viet Nam (Office de Propriété Intellectuelle du Vietnam), *SNAPCHAT vs. SNAPCHAT*, 6 juin 2018 : La marque SNAPCHAT a été annulée car elle visait à tirer indûment profit de la notoriété de la marque du plaignant Snap Inc.

¹³ IPOS (Office de Propriété Intellectuelle de Singapour), *Guccio Gucci S.p.A. v Guccitech Industries (Private Ltd) [2018] 1, 23 janvier 2018* : l'opposition déposée par Guccio Gucci S.p.A. a été retenue, non pas sur la base de la mauvaise foi du déposant mais sur la base de la similarité entre les signes et libellés en présence et donc du risque de confusion.

¹⁴ IPOS (Office de Propriété Intellectuelle de Singapour), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne and Institut National de l'Origine et de la Qualité v Keep Waddling International Pte. Ltd. [2020]*. Voir aussi :

<https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2020/comit%25C3%25A9-interprofessionnel-du-vin-de-champagne-and-institut-national-de-l-origine-et-de-la-qualit%25C3%25A9-v-keep-waddling-international-2020-sgipos-10.pdf?h>.

¹⁵ Singapour, Loi sur les indications géographiques 2014 (Act No. 19 of 2014, modifiée par la Loi sur la propriété intellectuelle (Contentieux) 2019).

¹⁶ La marque fera ensuite l'objet d'une publication pour permettre à toute personne intéressée de former opposition dans un délai de 60 jours.

son dépôt et peut ainsi bloquer l'enregistrement d'une marque qui serait similaire ou identique à une marque antérieure.

Le Vietnam, le Laos et l'Indonésie appliquent une procédure d'enregistrement légèrement différente des autres pays de la région, en ce sens que les marques déposées sont d'abord examinées d'un point de vue formel uniquement, puis les demandes sont publiées dans le journal des marques pour les faire connaître aux tiers. L'office examine la demande d'opposition en parallèle de l'examen au fond de la marque. Dans ces systèmes, l'inversion de l'examen au fond et de la publication confère davantage de responsabilité aux propriétaires de marques antérieures vis-à-vis de la surveillance des bulletins et exige une attitude proactive en matière de défense de leurs marques.

Dans tous les pays de l'ANASE, à l'exception du Cambodge, la procédure d'opposition est préalable à l'enregistrement. Dans ce pays en effet, une opposition ne peut être formée qu'après l'enregistrement formel de la marque¹⁷.

Ainsi, selon les cas, l'opposition permet soit aux tiers d'intervenir dans la procédure d'examen de la marque, soit de faire réexaminer et compléter les décisions de l'office.

Délais. Il paraît important de souligner que la vérification opérée par les offices concernant la disponibilité d'une marque est subjective et ne permet pas de détecter de manière exhaustive l'ensemble des marques enregistrées pouvant faire obstacle à un nouveau dépôt pour cause de similarité. La bonne observation des délais de publication apparaît alors d'autant plus importante pour former opposition dans le temps imparti. Ce

délai varie d'un pays à l'autre (entre 1 et 3 mois en principe) et des prorogations peuvent être accordées dans certains pays (tels que Singapour, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et les Philippines). Le système le plus surprenant sur ce point est celui du Vietnam, étant donné que le délai d'opposition n'est pas fixe et est bien plus long que dans les autres pays. La période d'opposition débute en effet le jour de la publication de la marque au bulletin officiel, et se termine lorsque l'office statue officiellement sur l'octroi de la protection, soit en général entre neuf et douze mois plus tard¹⁸.

Deux modèles principaux d'opposition. Nous l'avons vu, les particularités de chaque système national d'opposition sont le reflet des différentes traditions et approches juridiques en matière de propriété intellectuelle. Il convient ainsi de distinguer dans la région deux modèles principaux : celui qui offre une procédure claire et économique pour empêcher l'enregistrement de signes non conformes à la législation applicable et celui qui adopte une approche plus progressive, qui respecte plus le principe du contradictoire bien qu'il soit mené ex parte par l'office compétent.

I. La procédure d'opposition : un mécanisme de défense accessible et efficace

Dans certains pays, la procédure d'opposition peut se présenter comme une action peu onéreuse, relativement simple et efficace. C'est le cas notamment de la Thaïlande et de l'Indonésie où elle se déroule principalement en deux étapes. Ce mécanisme apparaît ici comme un outil de protection essentiel qui manque néanmoins de souplesse.

¹⁷ Cambodge, Loi sur les marques, noms de commerce et actes de concurrence déloyale, 7 février 2002, art.10 a) and Décret No. 64 du 12 juillet 2006, art.19 sur la mise en oeuvre de la loi sur les marques, noms de commerce et actes de concurrence déloyale du Royaume du Cambodge: "If the Registrar accepts the application unconditionally or accepts it subject to any conditions or limitations to which the applicant does not object, the Registrar shall register the mark and issue to the applicant a certificate of registration, and publish this registration" [traduction d'autorité (site de l'OMPI WIPO Lex)].

¹⁸ Vietnam, Loi sur la propriété intellectuelle (No. 50/2005/QH11) - Third party's opinions on the grant of protection titles, art. 112 : "As from the date an industrial property registration application is published in the Official Gazette of Industrial Property till prior to the date of issuance of a decision on grant of a protection title, any third party shall have the right to express opinions to the concerned state management agency in charge of industrial property rights on the grant or refusal to grant a protection title in respect of such application" [traduction d'autorité (site de l'OMPI WIPO Lex)].

A. Un déroulement en deux étapes seulement

1. Recevabilité et instructions

- **Thaïlande :**

Le mécanisme d'opposition thaïlandais permet à toute personne de s'opposer à un nouveau dépôt dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication. Le mémoire d'opposition doit contenir un exposé de tous les moyens sur lesquels l'opposition est fondée. Le délai pour former opposition n'est pas prorogeable. Cependant, l'opposant dispose de 60 jours supplémentaires à compter du dépôt pour fournir les preuves à l'appui de son argumentation. Si l'opposition est jugée recevable, l'opportunité est ensuite donnée au déposant de défendre son dépôt dans les mêmes conditions. La procédure n'autorise pas d'autres échanges entre les parties et peut s'arrêter à tout moment en cas de manquement aux délais fixés. Ainsi, l'absence de réponse de la part du déposant dans le délai imparti conduit à l'abandon de son dépôt¹⁹.

- **Indonésie :**

Un délai de 2 mois non prorogeable est laissé aux tiers pour former une opposition, et le déposant bénéficie de la même durée pour répondre à l'opposition si celle-ci est jugée recevable. Les preuves doivent être déposées dans ce même délai car aucun autre document ne sera accepté à un stade ultérieur de la procédure.

Si le déposant soumet une contre-déclaration, l'opposant n'en est pas informé et n'a donc pas l'opportunité d'y répondre. En l'absence de réponse, le dépôt n'est pas considéré comme abandonné pour autant. Dans ce cas, le registre examinera la marque au fond en même temps que l'opposition sur la base des

¹⁹ Thaïlande, Loi sur les marques de commerce B.E. 2534 (1991) modifiée B.E. 2543 (2000) et B.E. 2559 (2016) – Section 29 à section 41. Règlement ministériel B.E. 2535 (1992) en application de la loi sur les marques de commerce B.E. 2534 (1991) telle que modifiée par le règlement ministériel No. 5 B.E. 2560 (2017).

²⁰ Indonésie, Loi n° 10 de 2016 sur les marques et indications géographiques, art. 14, 16 and 17.

faits et éléments de preuves disponibles pour déterminer si la marque doit être acceptée ou refusée à l'enregistrement²⁰.

2. Examen et décision

- **Thaïlande :**

L'examen des allégations faites par les parties peut conduire l'office à réclamer des explications ou des preuves supplémentaires avant que sa décision ne soit rendue²¹. Cette décision peut ensuite faire l'objet d'un appel de la part de chacune des parties dans un délai de 60 jours²².

- **Indonésie :**

Une fois l'examen substantiel terminé, si l'opposition est rejetée et qu'aucun autre motif ne justifie le rejet de la marque, celle-ci est acceptée. Dans ce cas de figure, il est rare qu'une notification officielle concernant l'opposition soit envoyée aux parties. De plus, il n'est pas possible pour l'opposant de faire appel (comme c'est également le cas dans un autre pays de la région, le Vietnam).

À l'inverse, si l'opposition est considérée comme bien fondée, la marque est refusée. Une version succincte de la décision de refus d'enregistrement de la marque opposée (qui ne révèle pas les motivations de l'examineur) est transmise à l'opposant. Le déposant reçoit la version complète de la notification de refus et a la faculté de faire appel dans un délai de trois mois à compter de sa réception²³.

B. Un outil essentiel mais limité

1. Mérites

On peut dire que le système proposé par ces deux pays est relativement simple et clair. Le nombre limité d'échanges possibles entre les parties présente l'avantage de pouvoir

²¹ Thaïlande, Loi sur les marques de commerce B.E. 2534 (1991) modifiée B.E. 2543 (2000) et modifiée par la Loi sur les marques de commerce (No. 3) B.E. 2559, Section 36, §4.

²² Thaïlande, Loi sur les marques de commerce B.E. 2534 (1991) modifiée B.E. 2543 (2000) et modifiée par la Loi sur les marques de commerce (No. 3) B.E. 2559, Section 37, §2.

²³ Indonésie, Loi n° 20 de 2016 sur les marques et indications géographiques, art. 23 and 24.

maintenir des coûts de procédure relativement bas. De plus, la présentation de preuves n'est pas obligatoire. Cette simplicité assure un règlement du litige plus rapide que dans d'autres pays puisque dans les deux cas, une décision est généralement rendue dans les 18 mois.

C'est un mécanisme efficace à préférer aux actions en annulation postérieures à l'enregistrement de la marque qui sont des actions coûteuses, qui durent des années et dont le résultat est bien souvent aléatoire. À titre d'illustration, on peut citer la jurisprudence « Pierre Cardin »²⁴ à l'issue de laquelle le célèbre couturier a perdu le droit exclusif d'utiliser sa marque en Indonésie, les actions en nullité déposées à l'encontre des dépôts frauduleux n'ayant pas abouti en sa faveur.

2. Limites

D'un autre point de vue, ces régimes manquent de souplesse puisqu'ils ne permettent qu'un seul échange entre les parties et n'offrent pas de possibilité de prorogation du délai d'opposition. De plus, aucune suspension de procédure n'est prévue au cas où les parties envisagent un règlement à l'amiable ou la médiation. Il arrive toutefois en pratique et de façon tout à fait discrétionnaire, que l'office indonésien accepte d'attendre la conclusion de négociations entre les parties pour statuer.

Il est intéressant de noter sur ce point que les offices thaïlandais et indonésien n'acceptent ni les lettres d'autorisation, ni les accords de coexistence entre différents titulaires de marques (sauf cas exceptionnels). De tels accords ne pourraient donc pas mettre fin à la procédure d'opposition. C'est la fonction essentielle de garantie d'origine de la marque et la notion de protection des consommateurs qui priment selon ces systèmes. Bien qu'il soit néanmoins possible de procéder au retrait de l'opposition ou de la marque opposée avant qu'une décision ne soit rendue, il est regrettable que les parties n'aient à aucun moment la possibilité de faire prolonger la

procédure pour discuter de ces options si elles le souhaitent.

Les systèmes du Laos, du Cambodge et du Vietnam sont assez proches des systèmes thaïlandais et indonésien en ce sens qu'ils ne permettent qu'un nombre d'échanges limité entre les parties, d'où une procédure relativement simple et rapide. Cependant, ils autorisent des consultations pour envisager un mode alternatif de règlement du litige. Des audiences peuvent effectivement être organisées à cet effet (à la discrétion de l'office ou sur demande des parties). Ils offrent par conséquent une procédure hybride puisqu'ils possèdent des caractéristiques du mécanisme que nous venons de décrire, mais aussi du second modèle d'opposition détaillé ci-dessous, plus complexe cependant.

II. La procédure d'opposition, un outil de protection robuste, pragmatique et dissuasif

D'autres pays tels que Singapour, les Philippines mais aussi la Malaisie et Brunei, adoptent une approche différente avec un système prévoyant de multiples échanges entre les parties. L'efficacité de ces régimes semble parfois neutralisée par une complexité de la procédure, qui a le mérite d'encourager un règlement alternatif du litige. La procédure d'opposition en place à Brunei ne sera pas décrite en détail car elle est très proche du système malais²⁵.

A. Une approche progressive fondée sur le principe du contradictoire

Le principe du contradictoire est au centre de ces systèmes puisque chacune des parties a l'opportunité de soumettre plusieurs jeux d'écritures et de rassembler des preuves pour faire valoir ses arguments et défendre son point de vue. À Singapour comme aux Philippines, la procédure d'opposition contient de multiples étapes. Leur nombre est légèrement inférieur dans le système malais

²⁴ Indonésie, *Décision de la Cour suprême No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015* ("Affaire Pierre Cardin") - voir note de bas de page n° 10 pour un rappel de la décision.

²⁵ Brunei, *Loi sur les marques de commerce (Chapitre 98, édition révisée 2000), Règlement d'application, Règles relatives à la section 106(3), règles relatives aux marques de commerce, sect. 29 to 33.*

qui est fondé également sur le principe du contradictoire.

Ces échanges permettent la constitution d'un dossier juridique très solide, qui reflète les arguments de chacune des parties, sur lequel les examinateurs peuvent s'appuyer pour rendre leurs décisions.

1. Dépôt/réponse

À Singapour²⁶ comme en Malaisie²⁷, l'acte d'opposition doit être déposé dans un délai de 2 mois (prorogeable une fois) à compter de la publication de la demande de marque dans le journal officiel des marques. Ce document doit indiquer les faits ainsi que l'exposé des moyens sur lesquels l'opposition est fondée et les droits en question, si l'opposition est formée sur le fondement de droits antérieurs. Le déposant de la marque doit répondre dans le même délai, prorogeable lui aussi, s'il souhaite maintenir son dépôt. Les preuves à l'appui des moyens sur lesquels est fondée l'opposition, ne devront être produites qu'à un stade plus avancé de la procédure.

Un quelconque manquement des parties (défaut de réponse du déposant, absence de soumission de preuves etc) aux délais impartis met fin à la procédure et conduit ainsi à l'abandon de l'opposition ou de la demande de protection de la marque, objet de la procédure. Il est à préciser que les parties doivent systématiquement être mises en copies de toutes les correspondances avec l'office afin d'assurer le respect du principe du contradictoire.

Aux Philippines, le délai pour former opposition est de 30 jours prorogeable trois fois pour la même durée. Toutes les preuves doivent être déposées en même temps que le mémoire d'opposition pour être prises en considération. Une absence de réponse de la part du déposant de la marque (qui jouit des

mêmes conditions de délais et prorogations que l'opposant) ne conduit pas à l'abandon de la marque nouvellement déposée. Cependant, dans ce cas de figure, l'examen de l'opposition sera conduit sur la base des éléments fournis par l'opposant²⁸.

2. Suspension de la procédure

À Singapour comme aux Philippines, une fois les arguments de chaque partie déposés auprès de l'office, la procédure d'opposition est suspendue pour encourager une résolution amiable du litige. Cette suspension est d'un mois à compter de la réception par le registre de la réponse du déposant à Singapour (délai prorogeable). Aux Philippines, l'affaire est renvoyée devant l'office de médiation dans les 30 jours à compter de la réception par le registre de la réponse du déposant. Ce délai n'est pas fixe et dépend de la disponibilité des médiateurs. Ce dialogue est imposé aux parties à ce stade de la procédure. Si pendant cette période, elles expriment le souhait de recourir à la médiation, la procédure d'opposition est suspendue pour un délai supplémentaire (prorogeable lui aussi)²⁹. Il est intéressant de noter qu'en dehors de cette période, les parties peuvent à tout moment, tant que la décision d'opposition n'est pas rendue, réclamer des reports de délais pour avoir recours à la médiation.

A contrario, le système malais n'impose pas de suspension pour encourager la médiation. En revanche, les parties ont la faculté de réclamer un report de la procédure, pouvant aller jusqu'à six mois, si elles peuvent justifier de motifs valables et raisonnables. Ce délai peut être étendu ultérieurement par le dépôt d'une autre demande de report³⁰.

²⁶ Singapour, *Loi sur les marques de commerce (Chapitre 332, édition révisée)*, art. 7, 8 et 13 ; *Règles relatives aux marques de commerce (édition de 2008 amendée par la révision de 2017 (amendement No. 2))*, sect. 29 à 31.

²⁷ Malaisie, *Règlement sur les marques de commerce, Partie II, Titre 5*, sect. 23 et 24.

²⁸ Philippines, *Code de la Propriété Intellectuelle (Loi No. 8293)*, sect. 134 et 135.

Circulaire mémorandum n° 17-010, Règles et règlements sur les marques de commerce, les marques de service, les

noms commerciaux et les récipients marqués ou estampillés de 2017 : Sect. 700 et 702.

²⁹ IPOS (Office de Propriété Intellectuelle de Singapour) : <https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/hearings-mediation/trade-mark-opposition/opposing-a-trade-mark-application-filed-in-singapore>.

³⁰ Malaisie, *Règlement sur les marques de commerce, 2019, partie II, division 6, sect. 35 (1b), (2) et (4)*, (ajournement des procédés d'opposition).

3. Échanges d'éléments de preuves/documents de synthèse

Aux Philippines, une fois ces échanges entre les parties terminés et en l'absence d'accord, l'examineur fixe une audience pour faire le point sur la situation et discuter de l'avancement du litige avec les parties. Une audience similaire est organisée par l'office singapourien lorsque les intentions des parties ne sont pas claires, ou lorsque les parties ne sont pas entrées en discussion lors de la suspension de la procédure d'opposition.

Le système malais ne prévoit pas d'audience à ce stade de la procédure. Le délai de 2 mois pour la soumission des pièces justificatives par l'opposant commence à courir le jour où il reçoit la réponse du déposant³¹. Il en est de même pour la remise de documentation par le déposant³². Un autre délai facultatif de 2 mois est accordé à l'opposant pour répondre aux preuves soumises par le déposant³³. Si les délais donnés respectivement aux parties ne sont pas respectés, la procédure d'opposition prend fin.

À Singapour, cette étape d'échanges des éléments de preuve se déroule dans les mêmes conditions, sauf que les délais donnés aux parties sont généralement compris entre 2 et 5 mois selon les cas³⁴. Ces délais sont eux aussi prorogables mais de manière exceptionnelle.

Aux Philippines, le système est légèrement différent puisque les éléments de preuve sont soumis en début de procédure. Cependant, à ce stade, les parties ont 10 jours (prorogables) pour remettre un document de synthèse qui consiste en la réaffirmation des observations et arguments d'opposition.

4. Audience et décision

Une fois qu'il récupère tous les éléments de preuve, l'office singapourien peut décider discrétionnairement de convoquer les parties à une audience préliminaire pour examiner à

nouveau la possibilité d'un mode de règlement alternatif du litige et confirmer la volonté des parties de procéder à la tenue d'une audience pleine et entière de l'opposition³⁵.

La dernière phase de la procédure est constituée de cette audience permettant l'échange des arguments entre les parties (qui doivent généralement remettre leurs observations écrites un mois avant l'audience). Elle aboutit ensuite à la décision de l'office généralement dans les trois mois. Cette décision n'est pas finale puisqu'elle peut faire l'objet d'un appel dans les 28 jours³⁶.

Aux Philippines, l'office statue généralement sur l'opposition dans un délai de 6 à 12 mois alors que la décision de l'office malais est publiée en général dans les 2 mois.

B. Un mécanisme dissuasif encourageant le règlement amiable du litige

1. Une procédure complexe et dissuasive

Les systèmes d'opposition que nous venons de décrire s'apparentent à de véritables actions en justice puisqu'ils supposent l'intervention d'un tiers, une argumentation, une réponse, la soumission de preuves de la part de chacune des parties, ainsi qu'une procédure à la fois écrite et orale avant la remise de sa décision par l'office. En permettant les échanges multiples entre les parties, les prorogations et/ou reports de délais de réflexion et les consultations multiples pour évaluer la possibilité de parvenir au règlement amiable de l'affaire, ces procédures d'opposition sont inévitablement prolongées, ce qui implique des coûts beaucoup plus élevés.

On peut citer la jurisprudence Cordon Bleu aux Philippines à titre d'exemple. La marque LE CORDON BLEU y a été déposée en 1990

³¹ Malaisie, *Règlement sur les marques de commerce, 2019, Partie II, division 5, sect. 25* (preuve à l'appui de l'opposition).

³² Malaisie, *Règlement sur les marques de commerce, 2019, Partie II, division 5, sect. 26* (preuve à l'appui de la demande).

³³ Malaisie, *Règlement sur les marques de commerce, 2019, Partie II, division 5, sect. 27* : (preuve en réponse à l'opposant).

³⁴ Singapour, *Règlement sur les marques, sect. 31 à 34*.

³⁵ Singapour, *Règlement sur les marques, sect. 36*.

³⁶ Singapour, *Règlement sur les marques, sect. 37 et 38*.

par Renaud Cointreau & Cie . Ce dépôt a fait l'objet d'une opposition formée par ECOLE DE CUISINE MANILLE (CORDON BLEU OF THE PHILIPPINES), INC. le 23 juillet 1993, ce qui a conduit au rejet de la marque déposée le 31 juillet 2006 (soit 13 ans plus tard). Les preuves fournies n'ont en effet pas permis d'établir un usage sérieux et antérieur de la marque sur le territoire des Philippines par Renaud Cointreau & Cie. Cette décision a plus tard été infirmée par le Directeur général de l'IPOPHIL (Intellectual Property Office of the Philippines) par une décision du 21 avril 2008. Il a été considéré que l'ancienne loi applicable en matière de droit des marques ne requiert par un usage réel et effectif aux Philippines pour devenir titulaire d'un droit de marque dans le pays. L'usage antérieur de la marque par le déposant à l'extérieur du territoire a été considéré suffisant pour prononcer l'enregistrement et le reconnaître comme légitime titulaire de la marque CORDON BLEU. Le Directeur général a également conclu dans cette affaire que ECOLE DE CUISINE MANILLE (CORDON BLEU OF THE PHILIPPINES), INC. s'était injustement approprié la marque CORDON BLEU. Cette décision a ensuite été confirmée en appel le 23 décembre 2008 puis par le Cour Suprême dans une décision du 5 juin 2013³⁷. Cette bataille judiciaire aura donc duré 20 ans !

Les offices singapourien et malais, conscients du problème, ont récemment pris des mesures pour accélérer les procédures d'opposition, en raccourcissant les délais et en limitant le nombre d'extensions possibles. Ainsi, la plupart des actions en opposition devant l'IPOS aboutissent désormais à une décision dans les deux ans. C'était le cas pour les dernières procédures d'opposition en date ; celle relative à la marque CHAMPENGWINE³⁸ et celle qui a opposé le fabricant de montres Longines à POINT tec Products Electronic GmbH³⁹.

³⁷ Cour Suprême des Philippines, G.R. No. 185830, June 05, 2013 - ECOLE DE CUISINE MANILLE (CORDON BLEU OF THE PHILIPPINES), INC., Petitioner, v. RENAULD COINTREAU & CIE AND LE CORDON BLEU INT'L., B.V., Respondents.

³⁸ Voir note de bas de page n°14. La décision a été rendue en 21 mois.

³⁹ IPOS, Montres Longines, Francillon S.A. (Longines Watch Co., Francilon Ltd.) v POINT tec Products

2. Le recours à la médiation

Singapour abrite l'un des centres d'arbitrage et de médiation de l'OMPI qui couvre la région Asie-Pacifique. Les modes alternatifs de règlements des litiges en matière de propriété intellectuelle occupent une place particulièrement importante dans ce pays qui collabore étroitement avec les offices nationaux des autres pays de la région pour encourager le recours à ces outils. Aux Philippines, par exemple, il existe un service de médiation obligatoire pour certains types de litiges, procédures d'opposition comprises.

Le recours à la médiation peut s'avérer très utile et est souvent favorable aux parties. L'entremise du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI permet ainsi souvent d'offrir une vraie alternative pour les procédures d'opposition de marques ouvertes auprès de l'IPOS. On trouve un exemple de résolution amiable d'un litige commercial transfrontalier qui concernait aussi la propriété intellectuelle seulement quatre mois après le début de la médiation. Dans cette affaire, les demandes de protection de marques avaient été déposées par des entités liée commercialement et domiciliées à Singapour, en Malaisie et en Indonésie. Les oppositions ont toute été déposées sur la base de la similarité de ces marques et produits et services désignés avec une marque antérieure enregistrées au nom d'une société de construction de Singapour. La procédure de médiation a ainsi permis de régler globalement toutes les procédures en cours dans l'ensemble des pays concernés⁴⁰. Cette démarche s'est même parfois avérée fructueuse avec un accord trouvé par les parties en un jour seulement. Il est intéressant de noter que le litige dans cette dernière affaire opposait un citoyen Thaïlandais, Suravit Kongmebhol, à une entreprise américaine, Aftershokz, LLC. Là

Electronic GmbH [2020] : Une décision a également été rendue dans les 21 mois. Le risque de confusion entre les marques n'a pas été admis et l'opposition a été rejetée.

⁴⁰ Joyce A. Tan, in *Guide de l'OMPI sur les modes extrajudiciaires de règlements des litiges (méthode ADR) à destination des offices de propriété intellectuelle et des tribunaux*, 2018, let. A.3.1, p. 69.

encore, la médiation a permis de résoudre favorablement et globalement toutes les procédures en cours puisque ce litige s'étendait aussi aux Vietnam, aux Philippines, à l'Indonésie et à la Malaisie, dans un temps record. ⁴¹.

Conclusion

Les efforts grandissant de certains offices nationaux en faveur des modes alternatifs de règlements des litiges ont permis de mettre fin à un nombre substantiel de procédures d'opposition avant qu'elles n'arrivent à leur terme. Il serait par conséquent intéressant que les autres pays de la zone facilitent également leur accès en accordant des opportunités supplémentaires aux parties pour négocier ou discuter d'un recours à la médiation ou à l'arbitrage. D'un autre côté, les seconds systèmes décrits ci-dessus, pourraient eux aussi être modifiés en vue de simplifier, rationaliser la procédure d'opposition et la rendre plus accessible.

Rappelons cependant que la fonction essentielle de la marque est de servir d'identification de l'origine des biens ou services pour le consommateur, en permettant à ce dernier, sans aucune confusion, de distinguer les biens ou les services provenant d'autres entreprises, c'est-à-dire ayant une origine différente. On peut alors s'interroger sur le fait de savoir si pousser les parties à contourner leurs différends est toujours en accord avec l'accomplissement de cette fonction. Est-ce le cas, par exemple, lorsque de la médiation résulte un accord de coexistence ?

Une coopération des offices et des gouvernements des pays d'Asie du Sud-Est sur ce point serait souhaitable pour permettre l'élaboration d'un système d'opposition harmonisé, empruntant à la fois aux premiers régimes et aux seconds, afin d'assurer un mécanisme de protection et de défense optimale dans tous les pays de l'ANASE.

M.T.⁴²

⁴¹ Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Centre OMPI), Médiateur Joyce A. Tan, of Joyce A. Tan & Partners LLC, 30 août 2019 au 31 août 2019.

⁴² Je remercie Dorothée Frey, fondatrice du Cabinet IPHub Asia pour sa relecture.

Amérique Latine



Comité Régional Amérique Latine

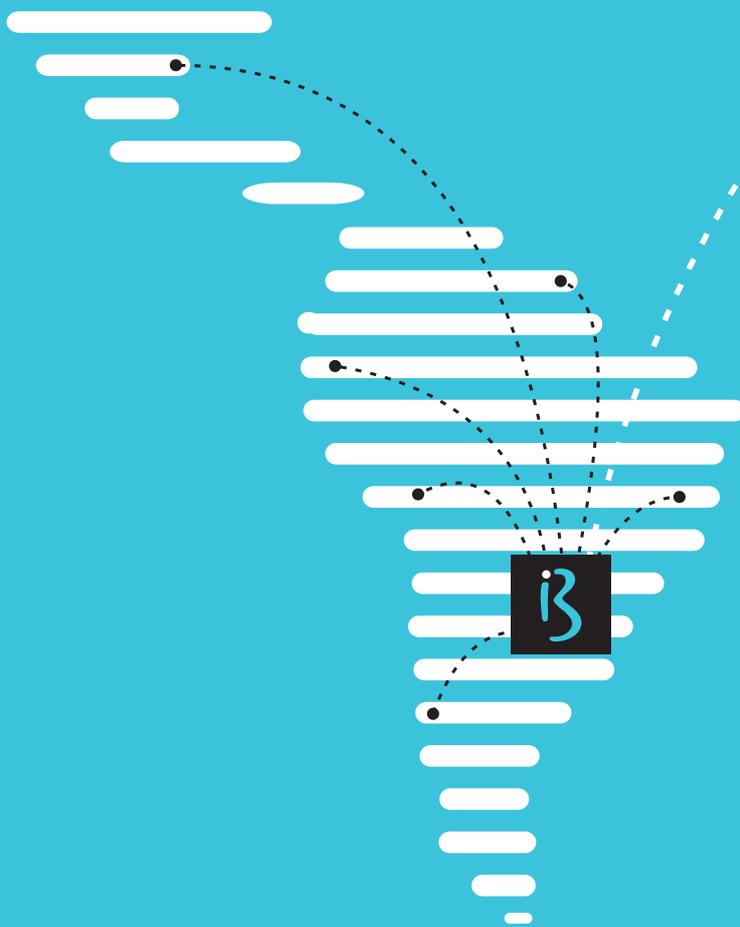
Cynthia SOLIS

Avocate

Lola KANDELAFT

Avocate

Experts en propriété intellectuelle en Amérique latine



Dépôt de demandes
Convention de Paris / PCT

Recherches
d'antériorités

Traduction de
brevets

Commercialisation
de la PI

iB
BERKEN IP

La protection des données en Colombie : Le droit colombien mis au défi par les enjeux internationaux

Data Protection in Colombia: Colombian Law challenged by international issues

Mélodie Cabassu

*Avocate spécialisée en propriété intellectuelle et droit commercial
Mazars Colombia*

La protection des données est le thème récurrent de ces dernières années. Pour beaucoup l'Union européenne est vue comme le précurseur dans ce domaine, principalement par l'entrée en vigueur, particulièrement, médiatique du règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD)¹. Cependant, certains pays dans le monde se sont penchés sur le sujet bien avant que la réglementation européenne ne fasse surface. En Colombie par exemple, ce thème est apparu dès les années 90, en s'incorporant dans la Constitution même du pays. Toutefois, face aux enjeux de la mondialisation, les acteurs nationaux doivent s'adapter et parfois transformer leur modèle économique, afin de s'aligner aux exigences que leur imposent leurs partenariats internationaux.

Data protection has been a recurring subject in recent years. For many people, the European Union has been seen as the precursor in this field, mainly through the publicized entry into force of the EU's General Data Protection Regulation (hereafter GDPR). However, some countries around the world have been working on this issue long time before the EU GDPR came into force. In Colombia, for example, this topic appeared as early as the 1990s and has been incorporated into the national Constitution. However, this topic is now challenging by the globalization and national stakeholders must transform their business model in order to adapt them to their international partnerships.

I. Un droit avant-gardiste

1-. Un corpus juridique solide. On retrouve les prémisses du droit à la protection des données aux articles 15 et 20 de la constitution colombienne¹. Le premier consacre le principe fondamental selon lequel : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'au bon usage de son nom, l'État doit respecter ces droits et les faire respecter. De même, toute personne a le droit de connaître, de mettre à jour et de rectifier les informations recueillies à son sujet dans les banques de données et les archives des entités publiques et privées ». Il est également indiqué que « la collecte, le

traitement et la circulation des données doivent respecter la liberté et les autres garanties prévues par la Constitution ».

En 2008, ce thème va faire l'objet d'un premier corpus juridique à part entière, nommé Habeas Data financier², lequel consacre les droits susmentionnés à l'encontre des informations financières d'une personne. Dans ce cadre, il permet aux personnes concernées de pouvoir accéder à leurs informations commerciales, de crédit et financières contenues dans n'importe quelle base de données d'une entité publique ou privée³.

¹ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

¹ Colombie, Constitution du 20 juin 1991.

² Colombie, Loi 1266 du 31 décembre 2008 relative à l'habeas data.

³ *Ibid.*, art. 4.

De plus, ce texte accorde pour la première fois la possibilité aux personnes qui ont fait l'objet d'un rapport négatif auprès d'une centrale de risques⁴, d'invoquer le droit à l'oubli et de pouvoir bénéficier de la remise à zéro de son compte.

Ce premier corpus juridique a été complété en 2012 par l'Habeas data⁵, qui régule la protection des données de façon générale dans tout le pays. Il étend les principes constitutionnels de protection des données en les précisant et leur donnant un véritable caractère contraignant. Nous retrouvons par exemples les principes de confidentialité, de transparence, d'exactitude des données collectées ou encore de sécurité du système d'information.

Ces législations successives démontrent toute l'importance de la protection des données dans la culture colombienne, un pays pourtant encore en plein développement.

2-. Des règles contraignantes pour le Responsable de traitement⁶. L'Habeas data s'applique à tous les traitements de données réalisés sur le territoire colombien, sans qu'il importe que l'entreprise ou son siège social soient situés sur le territoire Colombien.

Contrairement au RGPD, qui laisse une plus grande marge de manœuvre quant au fondement légal de la collecte⁷, l'Habeas data oblige à ce que chaque entité obtienne le consentement préalable du titulaire de la

donnée avant toute collecte ou divulgation de celle-ci⁸.

Par ailleurs, le propriétaire des données a le droit d'être informé de l'usage qui sera fait de ses informations et de la manière dont elles seront utilisées. Il a aussi le droit de mettre à jour, de rectifier et de supprimer ses informations, et ce, à tout moment.

Autre différence notable avec le droit européen, dans certains cas, le Responsable de traitement doit également s'enregistrer au sein du Registre national des bases de données (ci-après RNBD)⁹. Il s'agit d'une base de données gouvernementale, au sein de laquelle doivent figurer tous les organismes ou entités publics et toutes les entreprises sans but lucratif qui génèrent un total d'actifs à hauteur de 100 unités de valeur fiscale (ci-après UVT)¹⁰.

Le RNBD est administré par la Surintendance de l'industrie et du commerce (ci-après SIC)¹¹ et est librement accessible par tous les citoyens via son site internet.

La SIC, dans sa fonction d'autorité de contrôle du traitement des données, peut prononcer des sanctions financières et, dans les cas les plus extrêmes, obliger à la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement récalcitrant.

Depuis 2010, la SIC a imposé un total de 619 amendes pour une valeur de plus de 21 milliards de pesos, soit plus de 5 millions

⁴ Les centrales de risques sont des institutions qui regroupent et gèrent toutes les données financières des citoyens. Il en existe plusieurs dans le pays, dont les principales sont : DataCrédito, CIFIN (Central de Información Financiera) et Fenal cheque. Elles constituent la base de données la plus complète du pays, avec des informations sur l'identification, la localisation démographique (géographique ?), les habitudes de paiement et le niveau d'endettement des personnes tant physiques que morales. Elles permettent notamment à toute personne de pouvoir accéder, à tout moment, à son historique de crédit et ainsi connaître de ses engagements.

⁵ Colombie, Loi 1581 du 17 octobre 2012 relative à la protection des données personnelles.

⁶ « Responsable de traitement » est le terme utilisé communément en matière de protection des données pour désigner l'entité qui définit les finalités et les moyens d'un traitement, c'est à dire l'objectif et la façon de le réaliser, à l'inverse du sous-traitant.

⁷ RGPD, art. 6, qui permet au Responsable de traitement de choisir entre 6 fondements légaux, tels

que le consentement mais également l'intérêt légitime.

⁸ Colombie, Loi 1581 du 17 octobre 2012 relative à la protection des données personnelles, art. 4(c), qui énonce un principe de liberté.

⁹ *Ibid.*, art. 25.

¹⁰ L'UVT est une unité de mesure qui représente les valeurs fiscales qui étaient auparavant exprimées en pesos. Elle a pour objectif d'uniformiser et d'homogénéiser les différentes valeurs fiscales en Colombie.

¹¹ La *Superintendencia de industria y comercio* (en espagnol) joue un rôle similaire à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après CNIL) en France, et se présente comme l'autorité de protection des données chargée de veiller à ce que les principes, droits, garanties et procédures énoncées dans la loi soient respectés lors du traitement des données.

d'euros. Les principales sanctions sont liées à l'obligation de garantir au titulaire des données, l'exercice complet et effectif des droits issus de l'Habeas data.

À l'automne 2020, la SIC a prononcé deux sanctions exemplaires à l'encontre de Uber¹² et Tik Tok¹³, pour leur non-conformité à l'Habeas data. Concernant Uber, il est apparu qu'une faille de sécurité au sein de la société avait potentiellement affecté les comptes de 57 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 267 000 colombiens. La SIC a donc mis en demeure Uber de se conformer à la législation colombienne dans un délai de 4 mois, afin de renforcer ses mesures de sécurité interne. La SIC rappelle alors que la sécurité de l'information est un pilier fondamental de la protection des données personnelles.

Quant à Tik Tok, qui détient plus de 12 millions d'utilisateurs en Colombie, dont 2 millions de mineurs, la SIC a constaté que l'entreprise ne respectait que très peu les principes colombiens en matière de protection des données. Parmi les faits les plus marquants, l'entreprise ne fournit aucune politique de confidentialité en espagnol et collecte des données, notamment de mineurs, sans processus d'information et d'autorisation adéquate.

Ces deux résolutions de la SIC montrent clairement son engagement à résoudre les problèmes liés à la protection des données, même dans les grands groupes, ainsi que les défis auxquels le pays est confronté concernant la bonne utilisation des données personnelles.

II. Le droit colombien à la lumière des relations internationales

1- L'articulation de l'Habeas data avec le RGPD¹⁴. La mondialisation avec l'ouverture des marchés, l'évolution accélérée des

technologies et le développement de grands projets d'innovation et d'entrepreneuriat génère un flux de données à l'échelle mondiale sans précédent.

Ainsi, si l'Habeas data permet d'assurer une protection minimale des données, il est confronté depuis presque 2 ans au RGPD, beaucoup plus protecteur en la matière, notamment lorsque des entités publiques ou privées collectent des données de personnes européennes ou contractent avec des entreprises situées au sein de l'Union européenne.

En effet, le RGPD ne se limite pas aux frontières européennes et s'applique de manière stricte à tout organisme qui traite de données de citoyens européens. Dans ce contexte, les entreprises colombiennes à portée internationale sont souvent confrontées à la signature d'accords par lesquels elles s'engagent à adopter de nouvelles mesures, qui peuvent s'avérer très contraignantes pour elles.

Parmi ces mesures, nous retrouvons l'obligation d'adapter leurs politiques de confidentialité, de désigner un représentant établi dans l'UE pour traiter les demandes des autorités de contrôle et des personnes concernées, à l'exception des traitements occasionnels de données à caractère personnel ou encore la mise en place d'un registre écrit et électronique des activités de traitement.

L'enjeu est de taille, sachant que les autorités de contrôle de la protection des données à caractère personnel de l'UE, telle que la CNIL, peuvent infliger des amendes à des entreprises situées en dehors de l'Union européenne¹⁵.

De cette manière, la conformité au RGPD s'est présentée ici comme un véritable enjeu juridique, mais aussi stratégique. Les entreprises locales qui se conforment à

¹² Colombie, SIC, 28 sept. 2020, n° 59876.

¹³ Colombie, SIC, 5 oct. 2020, n° 62132.

¹⁴ Nous nous concentrerons ici sur l'application du RGPD en Colombie, étant donné que les autres corpus internationaux ne sont pas autant développés. Pour information, il existe également le *Privacy Shield*, accord international négocié entre les Etats-Unis et l'UE afin de réguler les transferts de données entre les deux continents, mais ce texte a été

invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en juillet dernier (CJUE, 16 juil. 2020, C-3111/18, Schrems II).

¹⁵ A l'heure actuelle, aucun cas n'est répertorié. Cependant, la SIC, dans ses dernières décisions, a déclaré officiellement s'être inspirée de la législation au sein de l'Union européenne, ce qui reflète bien la confrontation du système de protection des données colombien au RGPD.

L'indomptable RGPD peuvent le revendiquer dans leurs relations commerciales ou au travers de leur site internet comme un gage de confiance.

C'est à ce niveau que les praticiens du droit interviennent afin d'accompagner les opérateurs économiques face à ces nouveaux enjeux, afin qu'ils préservent leurs relations commerciales, voire qu'ils puissent les étendre au-delà des frontières colombiennes. Ainsi, il est crucial d'alerter au mieux les entreprises sur ces enjeux afin qu'elles puissent combiner leurs mesures internes de protection des données avec les exigences du RGPD.

Les principales difficultés rencontrées sont relatives au renforcement des droits des personnes et, notamment, le droit à ce que toute demande soit traitée dans le délai maximal d'un mois¹⁶ ou, encore, concernant la suppression des données.

2.- La Colombie au défi de l'avènement de l'ère du numérique. Depuis plusieurs années, la Colombie est devenue l'un des pays les plus compétitifs d'Amérique latine. L'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après OCDE) reconnaît dans son étude sur le passage au numérique en Colombie que « depuis le début des années 2000, la Colombie connaît une croissance rapide et converge vers des niveaux de vie plus élevés. Les taux de croissance ont été parmi les plus robustes de la région Amérique latine et Caraïbes, et bien au-dessus de la moyenne de l'organisation »¹⁷.

En raison de la politique d'ouverture des frontières menée depuis plusieurs années par le gouvernement colombien, des programmes nationaux ont été créés dans le but d'améliorer la connectivité du pays et le développement de nouvelles technologies de l'information. La situation actuelle provoquée par la COVID-19 ne fait

qu'accélérer ce processus. La Colombie est un pays au sein duquel l'usage du numérique est beaucoup moins présent que dans les pays développés tels que la France. Cependant, l'alternative virtuelle est devenue une nécessité dans un contexte de restrictions de mobilité dues à l'état d'urgence sanitaire décrété depuis plusieurs mois.

A cet effet, le ministère des technologies de l'information et de la communication (MinTIC)¹⁸ s'est engagé à mener une politique de digitalisation du pays encore plus forte. De plus, l'initiative *Apuesta Mega 2020*, parrainée par l'Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) a pour objectif que la Colombie atteigne une croissance permanente du PIB¹⁹.

De nombreuses entreprises se sont digitalisées afin de pouvoir survivre à la crise économique engendrée par la COVID-19. A titre d'exemple, certains de nos clients nous ont sollicités pour les accompagner dans la création de leur site internet, notamment en rédigeant leurs conditions générales d'utilisation ou de vente, et *a fortiori*, leurs politiques de confidentialité.

Il est également intéressant d'étudier comment certaines branches traditionnelles du droit, telle que la protection du consommateur, s'allient à la protection des données, afin de réguler de nouvelles problématiques juridiques, à savoir : la navigation sur le site internet et/ou application mobile d'un commerçant, les achats en ligne, etc.

Il apparaît donc évident que le thème de la protection des données se retrouve à tous les niveaux de développement de la Colombie et devrait prendre encore plus d'ampleur dans les prochaines années. Nous allons faire face à un monde de plus en plus digitalisé, avec des technologies encore plus sophistiquées (*Machine learning*, Intelligence artificielle etc.),

¹⁶ Ce délai varie en fonction du type de donnée collectée.

¹⁷ En 2019, l'OCDE a lancé l'étude "Going Digital" en Colombie (« *Digitalizando Colombia* » en espagnol), analysant les opportunités numériques dans le pays, accessible à l'adresse : <https://www.oecd.org/going-digital/going-digital-en-colombia-resumen-ejecutivo.pdf>

¹⁸ Pour plus d'informations, voir : <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/>.

¹⁹ Ce projet mené par l'ANDI est basé sur le développement durable, la liberté d'entreprendre et la démocratie, dans le but de générer des emplois, d'accélérer la croissance à long terme et tend à faire de la Colombie l'un des trois pays les plus compétitifs d'Amérique latine en 2025.

lesquelles seront bien plus intrusives de nos libertés personnelles qu'elles ne le sont actuellement. Les conséquences se feront ressentir, non seulement dans les pays les plus développés, mais également dans des pays, tels que la Colombie, et ils devront alors adapter leur corpus juridique afin de mieux appréhender et réguler ces nouveaux enjeux.

M.C.

La délimitation par la forme des marques de couleurs en Colombie

Colour trademarks outlined by a shape in Colombia

Ricardo López Suárez

*Diplômé du Centres d'Études Internationales
de la Propriété Intellectuelle (CEIPI)*

La Communauté Andine, dont la Colombie est un pays membre, prévoit trois types de marques de couleurs : une combinaison de couleurs ; une couleur délimitée par une forme ; et une couleur isolée, sans délimitation de forme, avec un caractère distinctif acquis par l'usage. En Colombie, la majorité des enregistrements à titre de marque concernent les couleurs délimitées par une forme. Bien que les autorités compétentes aient récemment commencé à apporter des précisions en la matière, des interrogations demeurent.

There are three types of colour trademarks in the Andean Community: a composite of colours ; a colour outlined by a shape; and an isolated colour, without a shape outlining, yet with a distinctive character acquired through use. In Colombia, a country member of the Andean Community, the predominant type of registered colour trademarks is a colour outlined by a shape. Although the competent authorities have recently begun to develop and clarify the scope and conditions of this kind of trademarks, some questions remain.

Introduction

Les marques de couleurs sont de plus en plus répandues dans le monde. La révolution des moyens de communication, la mondialisation et, de fait, la concurrence accrue, ont encouragé les acteurs du marché à se rapprocher des consommateurs en utilisant des signes qui se différencient des marques traditionnelles. À cet égard, les Offices de Marques, et autres autorités compétentes, n'ont eu d'autres choix que de répondre aux interrogations posées par la doctrine et l'industrie autour des marques de couleurs. C'est le cas de l'Office colombien des marques (nom officiel en espagnol « Superintendencia de Industria y Comercio », ci-après l'« OCM ») qui a récemment été au cœur des discussions à la suite des deux premières décisions rendues en matière de déchéance pour défaut d'usage d'une marque de couleur.

Le Régime commun de la propriété industrielle de la Communauté Andine, la Décision 486 du 14 septembre 2000 (ci-après la « Décision 486 »), lequel s'applique en Colombie, admet notamment les marques de couleurs :

« 134. Aux fins du présent régime constitue une marque tout signe permettant de distinguer des produits ou des services sur le marché. Peuvent être enregistrés comme marque les signes susceptibles de représentation graphique.

La nature du produit ou du service auquel doit s'appliquer la marque ne peut en aucun cas constituer un obstacle à l'enregistrement de celle-ci.

Peuvent notamment constituer des marques :

[...]

e) une couleur délimitée par une forme ou une combinaison de couleurs ;

[...]

135. Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes :

[...]

h) qui constituent en une couleur considérée isolément et non délimitée par une forme déterminée ;

[...]

Nonobstant les sous-alinéas b), e), f), g) et h), un signe peut être enregistré comme marque si la personne qui en fait la demande ou son auteur l'a utilisé de manière constante dans le pays membre concerné et si, du fait de cet usage, le signe a acquis un caractère distinctif pour les produits ou les services considérés »¹.

À la lecture du texte, il est possible de déduire l'existence de trois types de marques de couleurs, à savoir :

- une combinaison de couleurs ;
- une couleur délimitée par une forme ;
- une couleur considérée isolément, non délimitée par une forme déterminée et ayant acquis un caractère distinctif par l'usage.

Quelle que soit l'hypothèse, la marque de couleur doit remplir les deux conditions essentielles dictées par la Décisions 486 afin de pouvoir être enregistrée à titre de marque, à savoir :

- être susceptible de représentation graphique, et ;
- avoir un caractère distinctif.

La jurisprudence du Tribunal de Justice de la Communauté Andine (ci-après le « TJCA ») considère qu'un signe est apte à la représentation graphique quand il est possible de le décrire ou de le reproduire au moyen des mots, des images, des formules ou d'autres moyens perceptibles par les consommateurs².

En ce qui concerne la notion de distinctivité à la lumière de la Décision 486, le TJCA indique que :

« Le caractère distinctif est la capacité d'un signe à individualiser, identifier et différencier des produits ou des services sur le marché, permettant au consommateur ou à l'utilisateur de les sélectionner. Elle est considérée comme une caractéristique essentielle que tout signe doit posséder pour être enregistré en tant que marque et

constitue le présupposé indispensable pour qu'il puisse remplir sa fonction d'indication de l'origine commerciale et, le cas échéant, même de la qualité du produit ou du service, sans créer de risque de confusion et/ou association dans le public consommateur »³.

La marque de couleur doit aussi respecter toutes les autres conditions applicables aux marques de commerce, telles qu'établies par la Décision 486, afin d'en obtenir l'enregistrement.

Aujourd'hui, plus de 140 demandes d'enregistrement de marque de couleur ont été déposées en Colombie depuis 2009. Cependant, l'enregistrement a été octroyé pour moins de 25% du total des marques déposées⁴. Ce faible pourcentage s'explique partiellement par le rôle de l'examineur colombien, qui doit effectuer une analyse complète de chaque dépôt, y compris une recherche d'antériorités dans le registre. Il est ainsi pertinent de noter que la plupart des enregistrements correspondent à une couleur délimitée par une forme.

Les décisions de l'OCM commencent à construire des critères de plus en plus clairs pour l'examen de la distinctivité de ce type de marque (I) et permettent d'appréhender avec plus de précision l'impact de la forme choisie, et ce, même si celle-ci n'est pas revendiquée (II).

I. L'examen de la distinctivité

Comme toute autre marque, la force du caractère distinctif d'une marque de couleur délimitée par une forme est proportionnelle à sa capacité à créer un lien entre les produits ou les services qu'elle identifie et le consommateur, permettant à ce dernier de différencier les produits ou les services d'autres produits et services du marché, afin de leur attribuer une origine commerciale déterminée⁵.

Le caractère distinctif est traité différemment dans la Communauté Andine et dans l'Union Européenne. Ainsi, la jurisprudence du TJCA

¹ Communauté Andine, Accord d'intégration sous-régionale (accord de carthagène). Décision 486 « Régime commun concernant la propriété industrielle » (du 14 septembre 2000). Traduction du Bureau international de l'OMPI.

² TJCA, 24 août 2015, aff. 242-IP-2015, p. 21.

³ *Ibid.*, p. 23-24. Traduction libre.

⁴ OCM, "Estadísticas PI" [en ligne]. <https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial>

⁵ OCM, doss. 09090469, Décision n° 1075, 2015, p. 11 (recours en appel).

considère qu'il existe deux facettes du caractère distinctif d'une marque⁶ :

la distinctivité intrinsèque, faisant référence à la capacité du signe, en lui-même, à différencier des produits ou des services visés sur le marché (A) ;

la distinctivité extrinsèque, c'est-à-dire, la capacité du signe à se différencier d'autres signes sur le marché (B).

A. La distinctivité intrinsèque

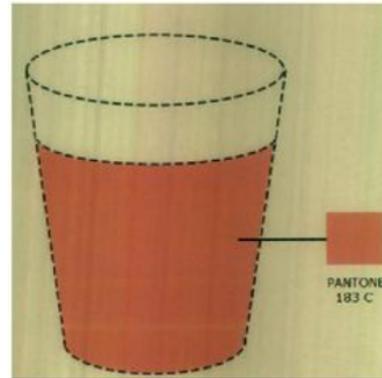
Une marque de couleur délimitée par une forme est considérée comme distinctive dans la mesure où sa couleur est capable de différencier les produits ou services visés par la marque sur le marché. La couleur ne doit pas être habituelle du type de produit désigné ou couramment utilisée pour son emballage. Autrement dit, il ne faut pas qu'elle soit caractéristique du produit désigné. Elle doit avoir un caractère arbitraire afin de permettre aux consommateurs d'identifier une origine commerciale⁷.

Il est important de souligner que l'élément principal de ce type de marque reste la couleur. La forme délimitée n'est pas revendiquée, comme cela serait le cas pour une marque figurative, semi-figurative ou tridimensionnelle. De ce fait, le caractère distinctif de la forme n'est pas pertinent. En effet, la jurisprudence du TJCA a indiqué :

« Il convient de préciser que la particularité de ce type de marques est en soi la couleur, bien que le législateur ait exigé comme condition supplémentaire qu'elle soit délimitée par une forme, l'analyse du caractère distinctif ne peut être faite en considérant les éléments du signe demandé indépendamment, exigeant ainsi une condition non envisagée dans la norme andine consistant en un caractère distinctif de la forme qui délimite la couleur, car si ce qui précède était exigé, l'essence de la marque de couleur serait dénaturée »⁸.

Cette analyse se retrouve dans plusieurs décisions de l'OCM, par exemple :

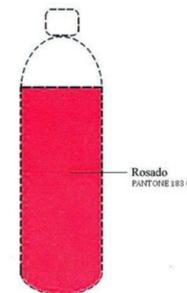
Couleur Rose Pantone 183C délimitée par la forme d'un gobelet



Dossier No. 09090469

Classe 32 : Eaux minérales et sodas et autres boissons non alcoolisées, goût de pomme.

Couleur Rose Pantone 183C délimitée par la forme d'une bouteille



Dossier No. 0909473

Classe 32 : Eaux minérales et sodas et autres boissons non alcoolisées, goût de pomme.

Ces deux marques ont été déposées par la société GASEOSAS POSADA TOBON SA, un des principaux acteurs dans le marché de boissons non alcoolisées en Colombie. Leurs libellés indiquent qu'il s'agit de produits aromatisés à la pomme. Sur la base de cet élément, l'examinateur avait conclu que la couleur rose revendiquée n'était pas usuelle pour les produits désignés ou pour leurs emballages. Elle serait plutôt propre à d'autres fruits et légumes, la pomme étant plutôt de couleur rouge ou verte et son jus crème ou ambre, ou même marron en cas d'oxydation. La décision de l'examinateur a été confirmée en appel. Comme il s'agissait d'un produit déjà sur le marché depuis plusieurs années, le déposant avait

⁶ TJCA, 9 juil. 2019, aff. 01-AI-2017, p. 20.

⁷ TJCA, 11 mai 2018, aff. 232-IP-2016, p. 8.

⁸ TJCA, 9 juil. 2019, aff. 01-AI-2017, p. 24. Traduction libre.

également rapporté la preuve de la réputation de sa marque et de sa reconnaissance parmi le public. Ces documents ont notamment aidé à consolider la position de l'OCM. Il a toutefois été souligné, qu'en matière de marques de couleurs délimitées par une forme, la figure de la distinctivité acquise par l'usage ne serait pas applicable⁹.

Mauve Pantone 2695 C délimité par la forme d'une bouteille



Dossier No. 15130141

Classes 32 : boissons non alcoolisées, et/ou sodas.

Cette marque avait été déposée par EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A. Son libellé est plus ample que les cas antérieurs. L'examineur a conclu que la marque était purement descriptive et, en conséquence, son enregistrement a été refusé. En effet, la couleur serait descriptive en ce qu'elle est imposée par une caractéristique des produits désignés, à savoir, leur parfum. L'OCM confirme la décision en appel au motif de la descriptivité du signe, lequel donne une indication quant à l'origine de la boisson sur la base du lien avec des ingrédients de couleur mauve, comme la mûre, les raisins ou le maïs. Elle précise également que la distinctivité de la forme n'est pas examinée¹⁰.

⁹ OCM, doss. 09090469, Décision n°33206, 2014 ; confirmée en appel par Décision n°1075, 2015 ; et doss. 0909473, Décision n° 33205, 2014 ; confirmée en appel par Décision n° 1076, 2015.

Le choix de la couleur apparaît donc étant primordial, au même titre que sa précision et représentation graphique. Plus la couleur est arbitraire au regard des produits et services désignés, plus elle sera distinctive.

En outre, il est curieux que l'OCM indique que le caractère distinctif acquis par l'usage ne soit pas applicable à ce type de marque. En effet, rien ne semble s'opposer au fait qu'une couleur délimitée par une forme ait acquis un certain caractère distinctif à la suite de son usage sur le marché. Il s'agit pourtant d'une position réitérée dans d'autres décisions¹¹.

B. La distinctivité extrinsèque

Un signe manque de distinctivité extrinsèque en cas de risque de confusion ou d'association avec une marque antérieure¹². Les règles applicables à la comparaison des signes en conflit ont été définies par le TJCA comme portant sur¹³:

- la vision de l'ensemble de chaque signe ;
- la confrontation successive des signes ;
- mettre l'accent sur les similitudes entre les signes ;
- le point de vue du consommateur pertinent (moyen, sélectif, spécialisé).

En matière de marques de couleurs délimitées par la forme, l'OCM a eu l'opportunité de développer ces règles, notamment à propos des marques mixtes et figuratives.

Comme par exemple dans le dossier suivant :

Rouge Pantone 485 C délimité par la forme bidimensionnelle d'un sac de lait



¹⁰ OCM, doss. 15130141, Décision n°72378, 2016 ; confirmé en appel par la Décision n°23782, 2017.

¹¹ OCM, doss. 15221542, Décision n°26807, 2017.

¹² TJCA, 30 avr. 2019, aff. 700-IP-2018, p. 4.

¹³ *Ibid.*, p. 6-7.

Dossier No. 15221542

Classes 32 : lait et produits laitiers.

Cette marque avait fait l'objet d'une opposition sur la base des marques suivantes, enregistrées pour des produits identiques ou connexes :



De plus, l'OCM avait repéré les marques suivantes enregistrées pour des produits identiques ou connexes, et qu'elle a considéré comme similaires :



Sur la base de ces antériorités, l'OCM avait prononcé, en première instance¹⁴, le refus d'enregistrement du signe déposé. En effet, l'examinateur avait considéré qu'en raison de la présence de la couleur rouge dans plusieurs marques antérieures, le signe déposé n'aurait pas la capacité d'indiquer une origine commerciale¹⁵.

Cette décision a cependant été révoquée en appel. En deuxième instance, l'OCM a rappelé les principes généraux applicables à la comparaison de signes. Elle a, par ailleurs,

énoncé les règles suivantes pour comparer une marque de couleur avec une marque mixte ou figurative¹⁶:

- déterminer l'élément prépondérant (verbal ou figuratif) sans décomposer l'ensemble ;
- examiner si l'élément prépondérant est reproduit, imité ou confondu avec le signe déposé ;
- déterminer s'il existe un risque de confusion entre la couleur de la marque déposée et l'élément verbal de la marque antérieure, par exemple, en cas de lien conceptuel. Autrement dit, déterminer le risque de confusion entre la couleur de la marque déposée et l'élément figuratif de la marque antérieure.

Il faudra également prendre en compte le fait que la forme n'ait pas été revendiquée. En conséquence, elle ne pourra être un élément différenciateur.

Concernant les marques citées par l'examinateur en première instance, l'OCM indique en deuxième instance qu'elles ne seraient pas un obstacle pour la marque déposée, car :

- certaines d'entre elles ne revendiquent pas une couleur déterminée ;
- pour la plupart d'entre elles, il s'agit de marques dont l'élément verbal est prépondérant ;
- autrement dit, elles contiennent certains éléments graphiques qui leur donnent un caractère unique et différenciateur vis-à-vis des autres signes enregistrés.

Concernant l'opposant, l'OCM a conclu en deuxième instance que l'élément prépondérant était l'élément verbal et qu'il n'existerait pas de risque de confusion entre celui-ci et la couleur rouge revendiquée dans le signe déposé. Par conséquent, la marque demandée a été enregistrée¹⁷.

Sur la base de cette décision, il serait possible de s'interroger sur le fait de savoir si une marque verbale pourrait être un obstacle à une marque couleur délimitée par une forme, notamment en cas de lien conceptuel entre les

¹⁴ Il faut noter que l'OCM traite les affaires lui concernant en première instance, ainsi que la deuxième instance en cas d'un recours en appel.

¹⁵ OCM, doss. 15221542, Décision n°72557, 2016.

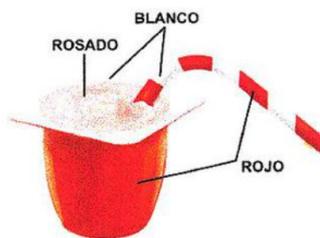
¹⁶ OCM, doss. 15221542, Décision n° 26807, 2017, p. 9-10.

¹⁷ OCM, doss. 15221542. Décision n° 26807, 2017.

deux signes. Il serait donc pertinent d'effectuer également une recherche d'antériorités avec des termes qui pourraient définir la couleur choisie pour le dépôt de la marque visée.

Ainsi, la forme de l'élément graphique d'une marque mixte ou figurative semblerait être une limite très importante quant à la portée de la protection conférée par la marque, puisqu'elle pourrait justifier une absence de risque de confusion ou d'association avec une marque de couleur délimitée par une forme, dont les tonalités de couleurs seraient similaires. En effet, dans le dossier cité, ces deux marques n'étaient pas considérées comme un obstacle, et ce, même si une tonalité similaire de couleur rouge avait été revendiquée :

Marque Figurative



Dossier : 08128884

Classe 29 : lait, lait en poudre, lait gélifié, aromatisé et fouetté. Produits laitiers, à savoir : les desserts lactés, les yaourts, les boissons au yaourt, le fromage blanc, les boissons naturelles ou aromatisées à base de lait ou de produits laitiers, les boissons lactées à base de lait, les boissons lactées contenant des fruits. Produits laitiers fermentés avec un additif d'arôme ou un arôme naturel.

Marque Figurative



Dossier : 08037319

Classe 29 : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, de fruits et de légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.

II. La délimitation par une forme

Comme il l'a déjà été précisé, la forme n'est pas revendiquée pour ce type de marque de couleur. De ce fait, elle ne constitue pas un élément distinctif et différenciateur de la marque.

Pour autant, cette précision est requise pour ne pas tomber dans la prohibition de la Décision 486 concernant les couleurs isolées. En effet, le TJCA a indiqué que :

« Le droit communautaire, [...] prévoit l'enregistrement d'une couleur définie par une forme ou une combinaison de couleurs, c'est-à-dire que lorsqu'elle est contenue dans une silhouette ou un trait, elle peut être enregistrée comme marque, à condition qu'elle ne relève d'aucun autre motif de refus d'enregistrement.

En revanche, [...] la Décision 486 interdit l'enregistrement d'une couleur isolée. À cet égard, la Cour relève que l'interdiction prévue à l'article 135, point h), de la Décision 486 vise tout d'abord les sept couleurs de base de l'arc-en-ciel, interdiction fondée sur le fait que le nombre de couleurs de base et de couleurs pures est certes très limité : la rareté des couleurs de base et des couleurs pures contraste fortement avec la grande abondance des dénominations et des éléments graphiques. De ce fait, si via une marque, une entreprise pouvait s'approprier d'une couleur fondamentale ou pure, elle obtiendrait un avantage concurrentiel

démessuré et, en même temps, les concurrents rencontreraient un obstacle sérieux qui pourrait aller jusqu'à bloquer le libre accès au marché »¹⁸.

L'OCM considère que la forme doit être perçue comme un élément explicatif¹⁹, comme en matière de marques verbales, où certains éléments ne sont pas revendiqués.

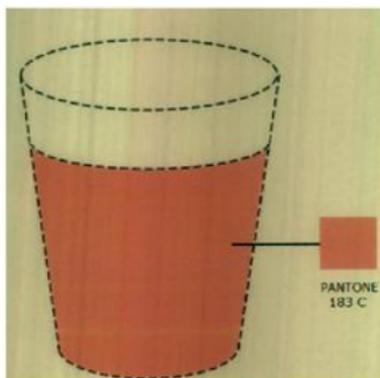
Or, la forme qui délimite la couleur sera prise en compte pour prouver l'usage de la marque sur le marché (A). Il est néanmoins intéressant de constater qu'en cas de conflit avec un tiers, son impact fait l'objet de certains développements (B).

A. L'usage de la marque

Même si la forme n'est pas revendiquée pour ce type de marque de couleur, l'OCM a précisé, à de nombreuses reprises, que cela ne constitue pas une exception à l'usage de la marque telle qu'enregistrée. Ainsi, l'usage de la marque doit correspondre au signe enregistré²⁰. Ceci a été rappelé dans les deux premières décisions de déchéance pour défaut d'usage émises à l'encontre d'une marque de couleur²¹.

En l'espèce, il s'agissait des deux marques de couleurs citées ci-dessus, déposées au nom de la société GASESOSAS POSADA TOBON :

Couleur Rose Pantone 183C délimitée par la forme d'un gobelet



¹⁸ TJCA, 9 juil. 2019, aff. 01-AI-2017, p. 23. Traduction libre.

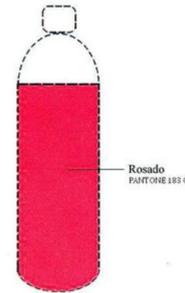
¹⁹ SIC, doss. 1315116, n°3839, 2015.

²⁰ OCM, doss. 09090473, Décision n° 1076, 2015, p. 25 ; et doss. 09090469, Décision n° 1075, 2015, p. 25.

Dossier No. 09090469

Classe 32 : Eaux minérales et sodas et autres boissons non alcoolisées, goût de pomme.

Couleur Rose Pantone 183C délimitée par la forme d'une bouteille



Dossier No. 0909473

Classe 32 : Eaux minérales et sodas et autres boissons non alcoolisées, goût de pomme.

D'abord, s'agissant de la perception de la couleur, l'examineur indique en l'espèce que :

« [...] le fait que le propriétaire utilise la marque avec une tonalité légèrement plus forte ou plus claire, ou qu'elle soit perçue comme telle sur le produit (liquide) n'altère pas le caractère distinctif de la marque, ni implique que la marque ne soit pas utilisée ou qu'elle soit utilisée avec des variations substantielles »²².

Il s'agit d'un point très important car, en effet, une couleur peut varier selon les conditions d'impression et de luminosité. Il existe donc une certaine « tolérance » quant aux variations de tonalité de la couleur dans les preuves déposées.

²¹OCM, doss. SD2018/0042494, Décision n° 33945, 2020 ; et doss. SD2018/0042493, Décision n° 33942, 2020.

²² OCM, doss. SD2018/0042494, Décision n° 33945, 2020, p. 18 ; et doss. SD2018/0042493, Décision n° 33942, 2020, p. 20.

Malgré les preuves d'usage produites par le titulaire pour la défense de ces marques, l'OCM n'a pas été en mesure de constater l'utilisation de la marque délimitée par la forme d'un gobelet, parmi les différentes preuves présentées, comme, par exemple :



Pour l'examinateur, l'usage est prouvé uniquement pour la marque Couleur Rose Pantone 183C délimitée par la forme d'une bouteille. Le titulaire a essayé d'invoquer la notoriété de ces marques à la lumière de la Décision 486,²³ et ce afin d'éviter la déchéance pour défaut d'usage.

L'OCM rappelle que la notoriété d'une marque est un mécanisme valable pour éviter sa déchéance pour défaut d'usage. À cet égard, le TJCA a indiqué que :

« [...] Si la marque de renommée et la marque notoire (réglementée par la Décision 486) sont protégées dans un pays membre même si elles ne sont pas enregistrées ou utilisées dans ce pays, elles

devraient d'autant plus être protégées si elles ont été enregistrées mais ne sont pas utilisées dans ce pays. [...] dans le cas de la marque notoire réglementée par la Décision 486, la protection s'applique à des produits ou services identiques, similaires et connexes, ainsi qu'à des produits ou services différents qui relèvent du secteur concerné »²⁴.

L'OCM estime que la notoriété est prouvée uniquement pour la marque délimitée par la forme d'une bouteille. Cependant, cela n'est pas le cas pour la marque délimitée par la forme d'un gobelet.

Il faut noter que le titulaire avait présenté, parmi les preuves tendant à démontrer la notoriété, des études concernant la reconnaissance de la couleur Rose Pantone 183C, de manière isolée, parmi le public consommateur. Ces éléments n'étaient toutefois pas suffisants pour démontrer la notoriété de la marque délimitée par la forme d'un gobelet²⁵.

Les règles générales sur l'obligation d'usage des marques dans la Communauté Andine, indiquent que :

« Le troisième paragraphe de la norme étudiée avertit que si la marque est utilisée d'une manière différente que celle pour laquelle elle a été enregistrée, elle ne pourra pas être déchue par défaut d'usage ou voir sa protection réduite, si cette différence ne concerne que des détails ou des éléments qui ne modifient pas son caractère distinctif. Par conséquent, si le signe utilisé sur le marché maintient les caractéristiques substantielles de la marque enregistrée et sa capacité à différencier, malgré l'addition ou la soustraction de certains éléments accessoires, les hypothèses factuelles pour

²³ Il faut noter que les notions de « marque notoire » et de « marque de renommée » sont perçues différemment dans la Communauté Andine. Ainsi, la « marque notoire » est réglementée par la Décision 486, elle confère une protection élargie et relative à une marque, enregistrée ou non enregistrée, avec une haute réputation dans la Communauté Andine. La « marque de renommée » est une notion jurisprudentielle de la TJCA, elle confère une protection encore plus élargie et absolue, pour tous les produits et services, à une marque, enregistrée ou non enregistrée, avec un niveau de réputation et

reconnaissance dans la Communauté Andine, si incontestable qu'il peut s'avérer non nécessaire de le prouver car il est devenu un « fait notoire ». (TJCA, 29 juillet 2019, aff. 92-IP-2019 ; TJCA, 8 mai 2020, aff. 244-IP-2019).

²⁴ TJCA, 14 juin 2018, aff. 269-IP-2016, p. 9-10. Traduction libre.

²⁵ Au moment de la préparation de cet article, un recours en appel est en cours à l'encontre des décisions n° 33945, 2020 (doss. SD2018/0042494) et Décision n° 33942, 2020 (doss. SD2018/0042493).

sa déchéance par défaut d'usage ne seraient pas réunies »²⁶.

Ainsi, comme illustré ci-dessus, pour ce type de marques de couleurs, si la protection de la forme n'est pas revendiquée, sa distinctivité ne sera pas examinée. Elle ne constituerait donc pas un élément différenciateur. Cependant, en l'absence d'une délimitation par une forme, la marque tomberait dans la prohibition d'enregistrement de couleurs isolées de la Décision 486²⁷.

La décision de l'OCM [en appel] pourra nous éclairer sur ce point. En effet, si la forme est un élément substantiel de la marque pour éviter une prohibition légale, ne devrait-elle pas être considérée dans l'appréciation des preuves d'usage ?

B. Conflits avec un tiers

En matière d'opposition, l'impact de la forme qui délimite la couleur semblerait être mineur pour l'OCM. En effet, dans le cas étudié de la marque Rouge Pantone 485 C délimitée par la forme bidimensionnelle d'un sac de lait, l'OCM n'a pas pris en compte cet élément pour évaluer le risque de confusion ou d'association avec les marques antérieures.

Une telle solution semblerait être conforme aux règles proposées par l'OCM.. Pour autant, l'office examine les formes et les dessins d'une marque mixte ou figurative opposante comme un élément différenciateur vis-à-vis d'une marque de couleur, qui pourrait éviter un risque de confusion ou d'association.

En matière de contrefaçon, une procédure est actuellement en cours devant l'OCM²⁸ concernant la marque suivante :

Vert Pantone 361 C délimité par la forme d'un cylindre



Dossier No. 13015116

Classes 32 : céréales et préparations à base de céréales, cacao et préparations à base de cacao, boissons à base de cacao, chocolat et préparations à base de chocolat, boissons à base de chocolat, confiseries, biscuits, gâteaux et glaces.

Le titulaire de la marque, la Société des Produits Nestlé, utiliserait cette marque, notamment, pour une préparation à base de cacao connue également sous la marque « MILO » :



La Société des Produits Nestlé avait repéré qu'un tiers, JERONIMO MARTINS COLOMBIA, commercialisait un produit similaire, avec le nom « CHOCO POWER » sous la forme suivante :

²⁶ TJCA, 19 juill. 2013, aff. 20-IP-2013, p. 13.

²⁷ TJCA, 9 juill. 2019, aff. 01-AI-2017.

²⁸ L'OCM a des facultés juridictionnelles, notamment en matière de droit du consommateur, de la propriété industrielle et de la concurrence déloyale et

parasitaire (art. 24-1 et art. 24-3-a, Code Général de la Procédure, Loi 1564 de 2012, République de la Colombie).



La Société des Produits Nestlé a agi devant l'OCM, à l'encontre de la société JERONIMO MARTINS COLOMBIA, pour contrefaçon de sa marque Vert Pantone 361 C délimitée par la forme d'un cylindre.

Elle a ainsi demandé des mesures préventives pour interdire à la défenderesse la commercialisation du produit « CHOCO POWER » avec le packaging vert, dans l'attente d'une décision sur le fond.

L'OCM a donné raison au demandeur en ce qui concerne les mesures préventives et a ordonné à l'autre partie de s'abstenir de toute commercialisation du produit « CHOCO POWER » avec un packaging vert²⁹.

Dans cette affaire, l'OCM a considéré qu'il existerait un risque de confusion entre la marque du demandeur et l'utilisation que la défenderesse faisait de la couleur verte en vue de la commercialisation de son produit « CHOCO POWER ».

L'OCM indique que la couleur utilisée par la défenderesse serait similaire à la couleur de la marque enregistrée du demandeur. Concernant la forme, elle admet que le produit n'utilise pas une forme identique, mais en tout cas similaire, au moins du point de vue bidimensionnel.

En attendant la décision sur le fond dans cet affaire, l'OCM a déposé une demande d'interprétation préjudiciel devant le TJCA concernant la marque de couleur l'étendue de la protection et la configuration de la contrefaçon d'une marque de couleur.

Pour commencer, le TJCA rappelle qu'il faut éviter que l'enregistrement d'une marque de couleur délimitée par une forme puisse être utilisé pour restreindre la concurrence dans le marché. De même, il souligne le fait que, dans la réalité les couleurs sont accompagnées d'autres éléments qui vont avoir un impact sur la perception du consommateur³⁰.

Ensuite, le TJCA indique que la forme doit être prise en compte en matière de contrefaçon, mais également concernant l'examen d'un dépôt de marque de couleur délimitée par une forme. Dans ce sens, le TJCA considère que :

« [...]la forme qui délimite la couleur est un élément essentiel et d'importance vitale, car la marque de couleur délimitée par une forme n'est rien d'autre qu'un signe distinctif dont la couleur occupe une certaine "position", qui est précisément la forme spécifique qui contient ou accueille une certaine couleur spécifique »³¹.

Afin de comparer les signes en conflit, le TCJA précise que :

« La comparaison doit être un processus d'impression "successif" et global. [...] À cette fin, il convient de vérifier si le ton (ou la nuance) de la couleur et la forme (ou la position) qui la contient, correspondant au signe distinctif ou à l'emballage du prétendu contrefacteur, considérés dans leur ensemble, sont "identiques" ou "similaires" à la marque de couleur délimitée par une forme. En cas de doute [...], il faut prendre en compte l'appréciation dans son ensemble des autres éléments distinctifs présents [...] »³².

Cette décision est une première et vient éclaircir l'étendue de la protection de la marque de couleur délimitée par une forme, et l'importance de ladite forme.

En effet, la forme est un élément vital pour ce type de marque, car elle a pour but d'éviter une situation d'abus dans le commerce, notamment s'agissant de l'appropriation

²⁹ OCM, doss. 18308488.

³⁰ TJCA, 13 octobre 2018, aff. 619-IP-2019, p. 33-34.

³¹ *Ibid.*, p. 34. Traduction libre.

³² *Ibid.*, p. 35. Traduction libre.

d'une couleur de base ou pure par un acteur du marché³³.

Il est donc essentiel que l'examineur et le juge prennent en compte cet élément afin d'éviter dénaturer ce type de marque et d'écarter un abus concernant la portée de sa protection.

Dans ce contexte, les prochaines décisions de l'OCM devraient prendre en compte avec plus de poids la forme qui délimite la couleur dans ce type de marque et ce même en cas de conflit avec un tiers.

Cela sera sans doute une opportunité de continuer le développement de la notion et la portée de la protection d'une marque de couleur délimitée par une forme et, notamment, sur les différences avec une marque de couleur isolée possédant un caractère distinctif acquis par l'usage.

Conclusion

Les marchés sont en constante évolution. De ce fait, les marques non traditionnelles, comme la marque de couleur, ont commencé à devenir plus courantes. La Colombie n'échappe pas à ce phénomène.

Le système colombien prévoit trois types de marques de couleurs, dont la marque de couleur délimitée par une forme, qui est la plus présente parmi les enregistrements de marques. Bien que sa distinctivité soit axée sur sa couleur, élément principal de l'ensemble, sa forme est un élément substantiel car elle évite que le signe tombe dans une prohibition légale.

L'étendue de l'impact de la forme, qui délimite la couleur dans la protection de la marque, est toujours en discussion. Cependant, il s'avère important pour le déposant de bien choisir cette forme, en ce qu'elle pourrait avoir des conséquences sur l'existence et l'exercice de ses droits.

R. L. S.

³³ TJCA, 9 juill. 2019, aff. 01-AI-2017, p. 23.

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

Premier bilan de la réforme des procédures en matière de marques devant l'INPI

*First overview of the reform of trademark procedures before the INPI
(French Patent and Trademark Office)*

Mathilde Junagade

Avocat, ABELLO IP Firm

Ancien chef du Pôle Européen et International, Direction juridique de l'INPI

Il y a un an, la transposition en Droit français de la Directive (UE) n° 2015-2436 entraînait des changements substantiels dans les procédures contentieuses relatives aux marques. Le volet le plus important de cette réforme portait sur la création d'une procédure en nullité et en déchéance devant l'INPI, ainsi qu'une modification de la procédure d'opposition devant ce même Institut. Un an après l'entrée en vigueur de ces changements, quels enseignements peut-on tirer des premières décisions publiées en la matière ?

One year ago, the transposition into French law of the (EU) Directive (EU) No. 2015-2436 resulted in substantial changes in trademark litigation proceedings. The most important part of this reform was the creation of a nullity and revocation procedure before the INPI, as well as a modification of the opposition procedure before the same French Office. One year after the entry into force of these changes, what lessons can be drawn from the first decisions that have been published on the matter.

Introduction

Le 10 décembre 2019, le décret n°2019-1316¹, finalisant la réforme du droit des Marques en France, était publié au Journal Officiel. Un premier pan de cette réforme, entrée en vigueur le 11 décembre 2020, a modifié la procédure d'opposition devant l'INPI. Rappelons à cet égard que cette procédure, pionnière en Europe, avait été créée par la loi du 4 janvier 1991, à l'occasion de la transposition de la première Directive 89/104/CEE, et qu'elle n'avait subi que peu d'évolution depuis près de 30 ans. Les changements apportés par cette réforme n'en sont donc que plus significatifs.

Cette première phase a été suivie de la création, le 1^{er} avril 2020, d'une procédure administrative en nullité et déchéance, entraînant ainsi un transfert partiel vers l'INPI de la compétence jusqu'alors exclusivement dévolue aux tribunaux judiciaires dans ce domaine.

L'épidémie de Covid-19 est aussitôt venue perturber le déroulement de cette nouvelle procédure. L'état d'urgence sanitaire, déclaré le 12 mars 2020, a entraîné la suspension des procédures administratives et la prorogation des délais impartis aux administrés, et retardé d'autant les délais de décision devant l'INPI. Il n'a pas pour autant découragé les opérateurs économiques : l'INPI, qui a dépassé pour la première fois la barre des 100.000 demandes d'enregistrement de marques, a reçu un nombre d'oppositions équivalent en 2020 à celui de 2019. Environ 150 demandes en nullité et déchéance avaient par ailleurs été déposées au 1^{er} mars 2021, à un mois de la date anniversaire de la création de cette procédure. Peut-être ce succès a-t-il été encouragé par le fonctionnement entièrement dématérialisé de l'INPI, là où les tribunaux judiciaires étaient affectés par une quasi-paralysie durant cette même période.

Si les décisions publiées par l'INPI à cette date sont moins nombreuses² qu'elles n'auraient pu l'être dans un contexte normal

¹ Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services pris à la suite de l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019.

² Notamment, 14 décisions statuant sur des demandes de nullité et 24 sur des demandes de déchéance.

permettant le déroulement du calendrier de procédure dans les délais habituels, elles s'avèrent néanmoins suffisantes pour dresser un premier bilan de la réforme. On analysera tout d'abord les premières décisions rendues en matière de déchéance et de nullité (I), avant de faire un bref retour d'expérience sur la nouvelle procédure d'opposition (II).

I. La nouvelle procédure d'annulation et déchéance

Aspects procéduraux

La procédure se déroule en 3 phases :

1. **La première phase de « pré-instruction »** d'une durée d'un mois, au cours de laquelle l'INPI s'attache à entrer en contact avec le titulaire, avant de lui notifier officiellement la demande visant sa marque. Il n'est pas rare, en effet, lorsque la marque visée par la procédure est ancienne, que le titulaire ait changé d'adresse depuis son dépôt, sans en informer l'INPI. Dans l'hypothèse où le titulaire ne peut être touché, l'INPI procède à une notification de la demande en nullité ou déchéance par voie de publication au BOPI.
2. **La phase d'instruction**, qui peut comprendre trois échanges contradictoires dans des délais brefs : un mois, à l'exception du premier délai imparti au titulaire de la marque contestée pour répondre à la demande en déchéance ou nullité, de deux mois. Cette phase se clôture, le cas échéant, avec une phase orale à la demande des parties ou à l'initiative de l'INPI.
3. **La phase de décision**, d'une durée de 3 mois, à l'issue de laquelle l'INPI rend sa décision.

Il y a peu à dire sur ce déroulement, qui, pour l'heure, ne semble pas avoir donné lieu à des difficultés particulières ; la durée de cette procédure oscille entre 5 et 13 mois selon le nombre d'échanges entre les parties. En pratique, l'analyse des premières décisions révèle d'autres points d'intérêt :

Mandataire professionnel. La représentation par un mandataire professionnel n'est pas obligatoire dans cette procédure. Son caractère technique et la brièveté de ses délais ne peuvent toutefois qu'encourager les parties à recourir à un conseil. De fait, selon les données fournies par l'INPI³, au 15 septembre 2020, 91% des demandeurs avaient fait appel à un mandataire habilité, conseil en propriété industrielle ou avocat, pour former leur demande en déchéance ou nullité.

Répartition des compétences et connexité des demandes. La question du partage de compétence entre l'INPI et les juridictions judiciaires en matière de nullité et de déchéance de marque avait suscité de nombreux débats au cours des travaux préparatoires de la réforme. On rappellera que le législateur a finalement confié à l'INPI la compétence exclusive pour statuer sur les demandes, formées à titre principal :

- en déchéance ;
- en nullité sur la base des motifs absolus et de certains motifs relatifs limitativement énumérés : l'atteinte à une marque jouissant ou non d'une renommée, à une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, une indication géographique, au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, au nom d'une entité publique, ou encore dans l'hypothèse où l'enregistrement a été demandé par l'agent ou le représentant du titulaire en son propre nom, sans l'autorisation de celui-ci.

S'agissant des tribunaux judiciaires, ils demeurent exclusivement compétents pour statuer sur toutes les autres demandes relatives aux marques : en contrefaçon, en nullité ou en revendication de propriété pour dépôt frauduleux, les demandes en nullité et déchéance formées alors que des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours d'exécution, et enfin les demandes en nullité ou déchéance formées à titre principal ou reconventionnel de manière

³ Présentation Ch. Lesauvage pour l'INPI - Conférence Apram du 25 septembre 2020.

connexe à une autre demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire.

Concernant ce dernier cas de figure, l'INPI a eu rapidement l'opportunité de livrer son appréciation de la notion de connexité, laquelle s'avère extensive : saisi d'une demande en déchéance contre une marque FADA COLA⁴, il s'est déclaré incompétent dès lors que cette marque était par ailleurs invoquée à l'appui d'une demande en contrefaçon dans un litige pendant entre les mêmes parties devant le tribunal judiciaire. Il est important de souligner que la demande en déchéance portait sur la totalité des produits et services couverts par la marque, alors que seuls certains d'entre eux étaient invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon. L'INPI n'en a pas moins exclu sa compétence, au nom d'une bonne administration de la justice et de l'unité du litige. Il a également refusé de se considérer partiellement compétent pour se prononcer sur la déchéance au regard des seuls produits de la marque FADA COLA non invoqués devant le Tribunal, faute de disposition prévoyant expressément cette possibilité dans les textes.

Il reste à espérer que le juge se livrera à la même interprétation du lien de connexité et se considérera compétent pour statuer sur la déchéance par voie reconventionnelle, y compris en ce qui concerne les produits et services de la marque non invoqués à l'appui de la demande en contrefaçon. À défaut, le demandeur en déchéance se retrouverait confronté à un déni de justice.

Motivation des décisions. Pour ce qui est de la motivation des décisions, on note qu'elle adopte le style récemment instauré par le Conseil d'État en matière de rédaction des décisions des juridictions administratives, dans son vade-mecum publié le 1^{er} janvier 2019⁵. Celui-ci a en effet acté le passage à un style direct, et l'abandon des « CONSIDERANT », pour une meilleure clarté et accessibilité (la Cour de cassation a d'ailleurs emboîté le pas du juge administratif depuis fin 2019⁶). La structure

des décisions est en outre inspirée de celle des décisions rendues par l'EUIPO avec, dans les décisions statuant sur la nullité, des parties dédiées spécifiquement à la définition du public pertinent, à l'appréciation de la distinctivité de la marque antérieure et à l'appréciation globale du risque de confusion. Ceci constitue également une évolution, les décisions rendues jusqu'alors par l'INPI en matière d'opposition étant traditionnellement structurées en deux parties - Comparaison des produits et services / Comparaison des signes - et ne traitant pas ces facteurs de manière séparée. On peut y voir une manifestation de la convergence des pratiques entre les offices des États membres de l'Union Européenne et l'EUIPO, sur laquelle la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 sur les marques met particulièrement l'accent, notamment en son considérant 16.

Répartition des frais. L'article L. 716-6-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que, sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'INPI met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie ; le montant de ces frais est toutefois strictement limité selon un barème qui n'a été fixé que 8 mois après l'entrée en vigueur de la procédure par un arrêté du 4 décembre 2020⁷. Ce dernier plafonne à 600€ le montant des frais pouvant être mis à la charge de la partie perdante au titre de la procédure écrite, 100€ au titre de la procédure orale, et 500€ au titre des frais de représentation. Par ailleurs, ce même arrêté définit en substance la « partie gagnante » comme le demandeur qui voit ses demandes entièrement accueillies ou le titulaire de la marque contestée qui voit les demandes de la partie adverse entièrement rejetées ou déclarées irrecevables. L'INPI a déjà eu l'occasion de préciser à cet égard que :

- ne saurait être considérée comme partie gagnante celle qui voit sa demande en déchéance déclarée irrecevable⁸ ;

⁴ INPI, 10 juill. 2020, DC20-0008.

⁵ [Vade-mecum du Conseil d'Etat sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative.](#)

⁶ Pour un exemple : Cass. Com., 20 nov. 2020, Pourvoi n°16-28.281.

⁷ Arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque.

⁸ INPI, 10 juill. 2020, DC20-0008.

- le demandeur ne peut davantage être considéré comme « partie gagnante », dès lors qu'il n'est fait droit à sa demande que partiellement⁹ ;
- la partie gagnante peut obtenir la prise en charge de ses frais à hauteur des montants maximaux prévus au barème, lorsque son adversaire n'a pas répondu à sa demande en déchéance. Dans ce cas, en effet, faute de tout échange entre les parties durant la phase d'instruction, le demandeur est considéré comme n'ayant pas engagé d'autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande¹⁰. Ses frais au titre de la procédure écrite et de la représentation ne sont alors que partiellement mis à la charge de la partie perdante.

Motifs d'irrecevabilité. L'Institut a également été amené à préciser qu'une demande en nullité formée contre une demande de marque non encore enregistrée est irrecevable. Bien que l'article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, consacré aux motifs d'irrecevabilité, ne cite pas expressément celui-ci, l'INPI s'est fondé sur l'article L. 714-3 du même code, qui prévoit quant à lui uniquement que « l'enregistrement d'une marque » puisse être déclaré nul par décision de l'INPI¹¹.

A. Décisions statuant sur la déchéance

Il convient de noter que, sur les 24 décisions publiées au 1^{er} mars 2021 en matière de déchéance, 23 concernent des affaires dans lesquelles le titulaire de la marque attaquée en déchéance n'avait ni fourni de preuve d'usage, ni invoqué de juste motif de non-usage. Les principaux enseignements que l'on puisse tirer de ces décisions, pour l'heure, portent donc moins sur l'appréciation de l'usage sérieux lui-même, que sur la détermination de la date d'effet de la déchéance.

Date d'effet de la déchéance. L'article L. 716-3 alinéa 3 du Code de la propriété

intellectuelle pose comme alternative qu'en l'absence de preuves d'usage de la marque attaquée, « La déchéance prend effet à la date de la demande [en déchéance] ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

Il est donc possible de demander que la déchéance prenne effet à une date antérieure à la demande – plus précisément lorsque la marque est enregistrée depuis plus de 5 ans au jour de la demande en déchéance –, mais encore faut-il présenter et étayer une telle requête. À défaut de toute justification en ce sens, la déchéance est prononcée avec effet à la date de la demande¹².

En outre, le demandeur ne saurait solliciter que la déchéance de la marque contestée prenne effet à la date de l'enregistrement de celle-ci. Elle ne peut intervenir qu'au bout de 5 ans après cet enregistrement, dès lors qu'« une période ininterrompue de cinq ans doit s'écouler avant que le titulaire de la marque contestée n'encourt la déchéance »¹³.

L'appréciation des preuves d'usage. L'INPI a publié une unique décision se prononçant sur l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque : en l'espèce, celle de la marque verbale *ODEX*, enregistrée pour divers produits cosmétiques, d'entretien, pharmaceutiques et sanitaires des classes 3 et 5¹⁴.

L'une des principales inconnues en la matière portait sur la question de savoir si l'INPI allait adopter la méthode d'appréciation de l'EUIPO, validée par la CJUE¹⁵, par référence à la notion de « catégorie homogène ». En présence de preuves portant sur seulement certains produits ou services constituant une « sous-catégorie homogène » au sein d'une catégorie plus large de produits ou services couverte par la marque (par exemple, un usage pour des t-shirts lorsque la marque est enregistrée pour des « vêtements » ; ou encore, un usage pour une spécialité pharmaceutique particulière alors que la marque couvre des « produits

⁹ INPI, 22 déc. 2020, NL 20-0009.

¹⁰ Notamment INPI, 5 janvier 2021, DC 20-0018.

¹¹ INPI, 21 août 2018, NL20-0017.

¹² INPI, 11 déc. 2020, DC 20-0057.

¹³ INPI, 22 janv. 2021, DC 20-0064.

¹⁴ INPI, 15 février 2021, DC20-0015.

¹⁵ CJUE, 22 oct. 2020, aff. C-720/18 et C-721/18, *Ferrari SpA, Propr. industr.* 2020, n°12, comm. 68, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Légipresse* 2021, n° 390, note M. Sengel.

pharmaceutiques »), l'EUIPO ne maintient en effet l'enregistrement que pour les produits de la sous-catégorie. La jurisprudence des tribunaux français a fait preuve, quant à elle, jusqu'à ce jour, d'une approche moins méthodique en la matière¹⁶.

Dans la décision précitée, la marque *ODEX* était enregistrée notamment pour des « cosmétiques » et son usage était prouvé précisément pour des « mousses lavantes pour les mains et le corps, gels douches corps et cheveux, crèmes lavantes nacrées pour mains et corps, crèmes lavantes d'atelier pour les mains sans solvants ». L'INPI conclut en l'espèce que l'usage sérieux est suffisamment démontré pour les « cosmétiques », sans toutefois détailler davantage son raisonnement. Il n'est donc pas possible de conclure à la lecture de cette décision si l'INPI a implicitement considéré que les produits dont l'usage était prouvé ne constituaient pas une « sous-catégorie homogène » de cosmétiques, ou s'il n'a tout simplement pas adopté la méthode d'appréciation « de l'Union européenne ».

Usage sous une forme modifiée. Dans cette même décision, l'INPI a considéré, dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE¹⁷, que l'usage de la marque verbale *ODEX* sous la forme modifiée semi-figurative reproduite ci-dessous n'en altère pas le caractère distinctif, et vaut donc usage sérieux :



B. Décisions statuant sur la nullité

Bien qu'au 1^{er} mars 2021, l'INPI n'ait eu l'occasion de statuer que sur une petite partie des motifs absolus et relatifs prévus par les textes, on peut déjà dresser un panorama de ses décisions :

¹⁶ Voir notamment CA Paris, 30 nov. 2012, n° RG 11/22840.

¹⁷ CJUE, 11 oct. 2017, aff. C-501/15 P, *EUIPO c. Cactus*.

¹⁸ INPI, 10 nov. 2020, NL20-0024 : « notion qui se réfère aux valeurs et aux normes sociales auxquelles la société adhère et vise ainsi à réguler les comportements susceptibles de contrevenir à l'ensemble des règles imposées tant par la

Motifs absolus, ordre public. Le hasard a voulu que l'une des premières décisions rendues porte sur le motif - pourtant rarement soulevé en jurisprudence - d'une atteinte à l'ordre public. Après avoir englobé dans une même notion l'ordre public et les bonnes mœurs¹⁸ et défini le public pertinent à prendre en considération, lequel s'entend de l'ensemble du public susceptible d'être confronté à la marque, et non des seuls consommateurs des produits et services couverts par celle-ci, l'INPI a ainsi considéré que l'expression constitutive de la marque contestée, à savoir *GANG BANG A PARIS*, évocatrice d'une pratique sexuelle à caractère pornographique violente et dégradante, était « de nature à choquer toute personne ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance ».

Motifs absolus, caractère trompeur. Dans cette même décision, et bien qu'ayant accueilli le premier motif de nullité soulevé par le demandeur, l'INPI ne s'est pas moins prononcé sur le second motif invoqué, tiré de son caractère trompeur. Il a toutefois rejeté celui-ci, en considérant qu'au sein de l'expression *GANG BANG A PARIS*, les mentions « à Paris » ne seraient pas susceptibles d'être perçues comme l'indication - éventuellement trompeuse - de la provenance géographique des produits et services proposées sous cette marque.

Motifs absolus, nécessité de développer des moyens. Il ressort de l'article R. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle que « les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions ». Ne satisfait pas à cette exigence et voit par conséquent sa demande rejetée, le demandeur qui se contente d'affirmer que « Le signe est de nature à tromper le public » sans autre justification¹⁹.

législation que par la morale sociale en garantissant des principes essentiels au bon fonctionnement de la société tels que la préservation de l'État et de ses institutions ou encore le respect des lois pénales réprimant les comportements discriminants ainsi que les atteintes et offenses portées aux personnes, à leur dignité, honneur et considération ».

¹⁹ INPI, 14 janv. 2021, NL 20-0042.

Motifs relatifs, atteinte à la marque de renommée. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2019, il résulte de l'article L. 714-3 que l'Institut est compétent pour prononcer la nullité d'une marque « qui ne répond pas aux conditions énoncées aux articles (...) L. 711-3 »; ce dernier article prévoyant lui-même, de manière nouvelle, que l'atteinte à une marque de renommée constitue un motif de nullité.

L'INPI a rendu deux décisions sur ce fondement.

Dans la première affaire, il a retenu une atteinte à la renommée de la marque verbale *RICHARD MILLE*, par une marque portant sur le même signe verbal *RICHARD MILLE*. Elle est intéressante à double titre. Tout d'abord, la date de dépôt de la marque querellée était antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2019. La validité d'une marque s'appréciant à la lumière des textes en vigueur à la date de son dépôt, la décision s'attache donc à rechercher quelle(s) disposition(s) du code permettai(en)t, à cette date, de fonder l'annulation d'une marque portant atteinte à une marque de renommée. Or, ni l'article L. 711-3 dans sa version ancienne, ni aucune autre disposition du code, ne prévoyait expressément un tel motif de nullité (l'article L.713-5 ancien prévoyant uniquement que l'auteur d'une atteinte à une marque de renommée engageait sa responsabilité civile). Ce sont donc les articles L. 711-4²⁰ et L. 714-3²¹ dans leur version ancienne, tel qu'interprétés par la Cour de Cassation²², qui sont adoptés comme base légale par l'INPI. Cette gymnastique souligne donc une incohérence dans les textes : sans doute eu-t-il été préférable, pour la clarté et la sécurité juridique, que le législateur énumère à l'article L. 714-3 les motifs de nullité relevant de la compétence de l'INPI, plutôt que de procéder par renvoi sous forme numérique à d'autres dispositions du code...

²⁰ « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».

²¹ Prévoyant qu'est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

Pour ce qui est du fond, l'INPI conclut en l'espèce à l'annulation partielle de la marque contestée. Appréciant l'un après l'autre les trois critères cumulatifs dégagés de longue date par la jurisprudence de l'Union européenne en la matière, il considère que :

- la preuve de la renommée est apportée en l'espèce pour des montres de haute-horlogerie auprès d'une partie significative du public concerné, et ceci au vu des facteurs pertinents définis par la CJUE (part de marché détenue par la marque, intensité, étendue géographique et durée de son usage, importance des investissements réalisés pour la promouvoir)²³ ;
- les signes sont identiques et il existe un lien entre eux pour ce qui est d'une partie des produits et services visés par la marque contestée (laquelle visait de nombreux et très divers produits et services, allant des machines-outils aux véhicules en passant par les services de télécommunications) ;
- l'atteinte à la renommée de la marque est constituée en l'espèce par le profit indu qui en est tiré.

Il est à noter que le public pertinent n'est pas défini dans cette décision. Ceci aurait présenté un intérêt particulier en l'espèce :

- d'une part, les produits de la marque antérieure relevant du secteur spécifique de l'horlogerie de luxe, la détermination de ce public était particulièrement susceptible d'influencer l'appréciation, tant de la renommée de cette marque, que du lien avec la marque contestée en fonction des divers produits et services visés par celle-ci, s'adressant pour certains d'entre eux à un public différent²⁴.
- d'autre part, au regard de la jurisprudence *Intel* de la CJCE, « Le public à prendre en considération afin de

²² Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-16.885.

²³ CJCE, 14 sept. 1999, aff. C-375/97, *General Motors*.

²⁴ Ibid.

déterminer si l'enregistrement de la marque postérieure est susceptible d'être annulé (...) varie en fonction du type d'atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure ». Le profit indûment tiré de la renommée d'une marque s'apprécie à l'aune du consommateur moyen des produits et services de la marque postérieure, tandis que l'atteinte au caractère distinctif ou à la renommée s'apprécie à celle du consommateur moyen des produits et services de la marque contestée²⁵. Or, les publics respectifs des deux marques n'étaient pas nécessairement les mêmes en l'espèce, comme relevé précédemment.

La seconde affaire portait sur les marques suivantes :

Marque antérieure	Marque postérieure
	

Retenant la renommée de la marque antérieure pour des « périodiques », la similitude des signes et un lien avec la marque postérieure désignant divers articles d'habillement, il est conclu à l'atteinte à la renommée constituée en l'espèce par le profit indûment tiré à celle-ci. Le public pertinent de la marque antérieure est cette fois défini comme étant le grand public constitué de consommatrices féminines d'un magazine traitant largement du thème de la mode, soucieuses de leur apparence.

Motifs relatifs, atteinte à une marque antérieure. Les seules autres décisions publiées au 1^{er} mars portent sur l'atteinte à une marque antérieure et ont toutes donné lieu à une décision au moins partiellement positive. Les signes concernés sont inventoriés dans le tableau ci-dessous (les décisions « ELLE » et « RICHARD MILLE » sont fondées sur les deux motifs tirés de

l'atteinte à une marque antérieure et de l'atteinte à une marque de renommée) :

Marque antérieure	Marque postérieure
Adepro	
CICCIOBELLO	chicobello
	GYNOPATCH REGLES DOULOUREUSES
1% EDUCATION FOR	1% EDUCATION FOR
COR-TEN AZP	
RICHARD MILLE	RICHARD MILLE
	
ALTERIS	ALCEIS
EUROVISION	TOURNEE DES GRANDS PRIX DE L'EUROVISION
EUROVISION	LE GRAND SHOW

²⁵ CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, *Intel Corporation Inc.*, pt. 45.

	30 ARTISTES DE L'EUROVISION EN LIVE SUR SCENE
PHAGOCELLS	PHAGOGEN

Aucune décision publiée au 1^{er} mars 2021 ne se prononçait en revanche sur l'atteinte à un autre motif absolu ou relatif. Il sera donc utile de suivre de près la mise à jour de la base de données de jurisprudence de l'INPI dans les prochains mois pour en apprendre plus sur sa pratique.

Il en va de même pour ce qui est de la procédure d'opposition telle que réformée, qui n'a encore donné lieu à la publication d'aucune décision à cette même date. On peut néanmoins déjà livrer quelques réflexions sur cette procédure, tirées de la pratique.

II. La procédure d'opposition « nouvelle génération »

A. Le nouveau calendrier de procédure à l'épreuve de la pratique

L'ancienne procédure d'opposition avait pour principal avantage – mais aussi comme inconvénient – sa rapidité, étant enfermée dans un délai de 6 mois. Les parties devaient donc s'y montrer très réactives et l'INPI composer entre le respect de la contradiction et celui de ce délai impératif.

La procédure a été entièrement revue, et ses délais, allongés. Ainsi, la possibilité est désormais offerte à l'opposant de former, dans un premier temps, une opposition « formelle » dans le délai de 2 mois suivant la publication du dépôt litigieux au BOPI en indiquant uniquement son identité et celle du déposant, ainsi que l'identification du ou des droits antérieurs invoqués, de la demande contestée et de la portée de son opposition. Il peut, par la suite, la compléter dans le mois qui suit l'expiration du délai d'opposition, en fournissant un exposé des moyens. S'ensuit une phase d'« instruction » de 2 à 6 mois, durant laquelle l'étape intermédiaire du « projet de décision » a disparu, remplacée par de plus nombreuses possibilités d'échanges entre les parties (3 volets

d'échanges, contre 2 précédemment), et, enfin, une phase de décision de 3 mois à l'issue de laquelle l'INPI statue sur l'opposition. Les parties peuvent demander la suspension des phases d'instruction et de décision pour un maximum de 3 périodes de 4 mois.

A la lumière de la pratique, on constate que le délai d'un mois, lequel succède au délai d'opposition de 2 mois pour compléter une opposition « formelle », apporte indéniablement une marge de sécurité à l'opposant. Elle lui laisse le temps, le cas échéant, d'étayer une opposition formée dans l'urgence à titre conservatoire, surtout lorsqu'il invoque plusieurs droits antérieurs, nécessitant autant de démonstrations du risque de confusion. En revanche, on peut regretter que ce délai d'un mois ne soit pas éligible à la suspension sur demande conjointe des parties. En effet, lorsque des négociations amiables sont engagées en amont de l'opposition – ce qui arrive fréquemment –, il est très rare qu'elles soient finalisées au jour où ce délai touche à sa fin. Même lorsqu'elles sont en bonne voie, l'opposant se voit alors contraint de soumettre son exposé des moyens devant l'INPI, ce qui est peu propice à la discussion avec son adversaire, et génère parfois des frais inutiles.

S'agissant de la disparition du projet de décision, elle n'apparaît pas particulièrement préjudiciable pour les parties (les revirements de position de l'INPI entre son projet et sa décision étaient, en tout état de cause, rares sous l'empire de l'ancienne loi). Il est, par ailleurs, plus avantageux de multiplier les possibilités de présenter des observations. En particulier, l'opposant peut désormais répliquer directement aux arguments du déposant présentés en réponse à son opposition, sans attendre que l'INPI ne se prononce dessus, alors qu'il ne pouvait le faire auparavant qu'à l'occasion d'une contestation du projet de décision. En outre, s'il n'a pas pu apporter suffisamment de preuves d'usage de sa marque antérieure lorsque l'invitation lui en a été faite (le délai d'un mois dont il bénéficie à cette occasion étant singulièrement court), il peut désormais les compléter à l'occasion de son second « round » d'observations en fournissant des pièces supplémentaires. Ceci est crucial

puisque, en parallèle, les exigences en matière de preuve d'usage dans le cadre de cette procédure se sont considérablement renforcées : l'INPI, qui n'avait auparavant le pouvoir de rejeter des pièces et clôturer la procédure qu'en cas de défaut de pertinence avéré des preuves fournies, s'est vu confier à l'occasion de la réforme un pouvoir d'appréciation entier.

B. Quid des premières décisions rendues par l'INPI ?

Pour des raisons techniques, aucune décision d'opposition prise sous l'empire de la loi nouvelle n'était encore publiée sur la base de jurisprudence de l'INPI au jour où ces lignes sont écrites. Il faudra donc encore patienter pour analyser comment l'INPI exerce ses nouveaux pouvoirs et en particulier :

- comment il apprécie le bien fondé des oppositions fondées sur des droits nouvellement invocables (dont dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine dont la portée n'est pas seulement locale, indication géographique, ou cas de l'opposition formée par le titulaire de la marque contre le dépôt fait sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant) ;
- quelle est sa pratique en présence d'une opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs. D'après les chiffres communiqués par l'INPI au 15 septembre 2020²⁶, sur les 3500 oppositions déjà formées dans le cadre de cette nouvelle procédure, 20% étaient fondées sur plusieurs droits antérieurs, avec une moyenne de 2,5 droits invoqués, pour la plupart des marques, bien que l'ensemble des droits antérieurs invocables l'aient déjà été à cette date.

Contrairement à l'EUIPO (lequel, par économie de procédure, ne se prononce que sur le fondement du droit antérieur qui lui paraît le plus approprié), l'INPI apprécie le risque de confusion au regard de chacun des droits antérieurs invoqués à l'appui de l'opposition.

Parmi les inconnues figurent le facteur de la famille de marques, qui n'entraîne pas en considération sous l'empire de l'ancienne procédure. L'INPI suivra-t-il la voie consacrée par l'EUIPO dans ce domaine et récemment résumée dans les affaires *McDonalds*²⁷ ? Rappelons en effet qu'en la matière, l'Office de l'UE exige que soit rapporté la preuve de l'existence d'au moins 3 membres de la famille, devant toutes être présentes sur le marché et partager des caractéristiques communes de nature à créer l'idée d'un même rattachement familial dans l'esprit du public, tel qu'un élément distinctif commun - à l'instar de « Mc » dans les marques de *McDonald*

Nul doute que les décisions à venir dans les prochains mois apporteront un éclairage en la matière.

M. J.

²⁶ Présentation Ch. Lesauvage pour l'INPI - Conférence Apram du 25 septembre 2020.

²⁷ Voir notamment, TUE, 5 juill. 2016, T-518/13 et 10 oct. 2019, T-428/18.

Le plagiat dans la recherche scientifique : approche comparée France/Allemagne

Plagiarism in scientific research: a comparative approach France/Germany

Marie-Avril Roux Steinkuehler

*Avocat aux Barreaux de Paris et Berlin
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle*

La poursuite et la sanction du plagiat dans la recherche par les universités en France est insuffisante, conduisant les chercheurs à saisir les tribunaux judiciaires sur le fondement du droit d'auteur, ce qui laisse impunie la reprise des idées. En Allemagne, inversement, le monde de la recherche a mis en place une nomenclature des manquements et des procédures efficaces, suivies ensuite par les tribunaux administratifs.

The prosecution and sanction of plagiarism in research by universities in France is insufficient, leading researchers to take legal action on the basis of copyright, which leaves the reproduction of ideas unpunished. In Germany, on the contrary, the research community has put in place a nomenclature of breaches and effective procedures, which are then followed by the administrative courts.

Introduction

Plagiat, du latin « plagiarius », ravisseur.

Si la presse française s'est récemment fait l'écho d'une affaire de plagiat qui touche l'université Panthéon-Sorbonne¹, le sujet reste méconnu du public et intéresse essentiellement les universitaires². La question du plagiat est en revanche un sujet d'enjeu national et politique de longue date en Allemagne, tant les titres de doctorat sont un sésame fondamental dans la vie politique et économique, et pas « seulement » universitaire. Les instruments juridiques sont cependant complexes à manier.

En droit d'auteur, la sanction du plagiat est freinée par l'attachement sacro-saint du droit d'auteur aux principes de la libre circulation des idées, et son corollaire, la seule protection de la forme³. Si les textes allemands du droit

d'auteur paraissent plus permissifs que les textes français, les décisions sont sensiblement similaires, quoi que très rares.

La sanction universitaire fonctionne en revanche activement en Allemagne, et en tout état de cause, beaucoup plus activement qu'en France. Néanmoins, elle reste toujours difficile, tant elle dépend foncièrement de la propension des universités à s'auto-flageller – ou non. Car, après tout, sanctionner un plagiat implique de dénoncer une organisation à laquelle on appartient et qui a failli.

¹ Y. Bouchez, C. Stromboni, « Thèse plagiée : l'université Panthéon-Sorbonne saisit la justice », *Le Monde*, 3 sept. 2020 : https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/03/these-plagiee-l-universite-pantheon-sorbonne-saisit-la-justice_6050815_3224.html

² Plusieurs chercheurs ont beaucoup publié et édité sur leurs propres sites à ce sujet, ainsi <http://leplagiat.net/> édité par H. Maurel-Indart, Professeure à l'université de Tours ; <http://archeologie-copier-coller.com/> blog édité par

Jean-Noël Darde, maître de conférence à l'université Paris 8 ; en Suisse : <https://responsable-unige.ch/index.php>. M. Bergadà, professeur à l'université de Genève a fondé l'Institut de Recherche et d'Action sur la Fraude et le Plagiat Académiques : <https://irafpa.org/a-propos/description/>

³ Sur cette question, lire la très intéressante réflexion de Madame la Professeure L. Marino : « Repenser le droit du plagiat de la recherche », *Semaine Juridique Ed. G.* n°50, 12 déc. 2011, doct. 1396.

Première partie : La prévalence de la sanction judiciaire en France

I. La sanction du plagiat par le droit d'auteur : la voie traditionnelle

Le droit d'auteur en France comme en Allemagne ne connaît pas le plagiat. C'est un terme qui n'existe tout simplement pas dans le Code de la propriété intellectuelle et les autres textes applicables. Ce que connaît le droit d'auteur, comme les autres droits de la propriété intellectuelle - marques, brevets, dessins et modèles etc. - c'est la contrefaçon. Elle est prévue en France par l'article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit », et les suivants⁴. Et la contrefaçon peut être poursuivie aussi bien devant les tribunaux civils que pénaux, car elle est un délit pénal, puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Ainsi, le plagiat entre dans la catégorie de la contrefaçon de propriété intellectuelle, au même titre que l'importation de produits contrefaisants ou la falsification d'un brevet. Mais la contrefaçon du droit d'auteur n'est pas parfaitement adaptée aux cas de plagiat universitaire.

A. Les conditions d'une sanction au titre de la contrefaçon de droit d'auteur

En droit d'auteur français, les idées sont dites « de libre parcours ». Aussi, en matière de recherche en particulier, il n'est pas critiquable en soi de s'inspirer d'un ouvrage

antérieur afin de permettre une évolution de la réflexion. Et dans le même sens, il n'est pas sanctionnable en soi que deux chercheurs étudient le même sujet.

Mais, tout emprunt formel à une œuvre antérieure sans l'autorisation de son auteur est illicite et constitue une contrefaçon, à condition que l'œuvre antérieure soit originale et donc protégée.

1. L'écrit scientifique doit être original

Si cette œuvre antérieure est une œuvre scientifique, car « l'expression de la pensée contenue dans le livre (...) est le fruit de la réflexion et de l'expérience de son auteur qu'il a transcrite sous une forme originale et personnelle »⁵, un tel travail de recherche est considéré comme une œuvre originale au sens des articles L.112-1 et L.112-2 al. 1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel vise expressément les écrits scientifiques. Ce travail de recherche est à ce titre protégé par les dispositions du droit d'auteur⁶, d'autant que « l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle fait défense au juge de refuser aux œuvres de l'esprit la protection recherchée en procédant à une discrimination fondée sur le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, de sorte qu'une œuvre de nature scientifique (...) ne saurait être exclue de son bénéfice du seul fait de cette nature ; que l'article L.112-2, 1° du même code vise d'ailleurs expressément les écrits scientifiques »⁷. En effet, aucun auteur ne peut monopoliser une idée ou une thèse, en revanche « leur formulation et leur concrétisation par l'intermédiaire d'un support matériel, tel que l'écrit, justifient que leur expression bénéficie de la protection de la loi sur le droit d'auteur lorsqu'elle présente, comme en l'espèce, un caractère original et personnel »⁸. Partant, « l'originalité d'une telle œuvre ne doit pas être recherchée dans le fond de ce qui est

⁴ Notamment l'art. L.335-3 du CPI ajoute « est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ».

⁵ CA Paris, 4-A, 15 oct. 1997, n° 18099/93, Michelle Cadoret c/ Roger Zagdoun, JurisData 1997-024388.

⁶ Voir par exemple CA Paris, 4-A, 16 janv. 1985, K II525, Daniel Vigne c/ Jeanne Favret-Saada et éd. Gallimard.

⁷ CA Paris, 5-2, 2 oct. 2015, n° 14/16697.

⁸ CA Paris, 15 oct. 1997, préc.

exprimé, théories ou données brutes, mais (...) dans la forme de l'expression »⁹.

De même, le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé au même titre que l'œuvre¹⁰. On relèvera dans la pratique que les juges soulignent souvent aussi le travail de recherche pour épauler la qualification du travail en œuvre de l'esprit¹¹.

2. L'interdiction d'une reprise non autorisée de l'écrit scientifique

En principe, toute reprise textuelle de phrases sans le consentement de l'auteur constitue une méconnaissance des dispositions de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit la reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre non autorisée¹². Dans une affaire dans laquelle deux chercheuses ayant étudié le même auteur s'opposaient¹³, le tribunal de grande instance de Paris a relevé que : « travaillant sur des sources identiques, il n'est en soi, indépendamment de toute considération, pas condamnable que des mêmes citations d'extraits de l'œuvre ou de correspondances de l'auteur, ainsi que des mêmes données biographiques se retrouvent dans l'œuvre litigieuse comme dans les écrits de la demanderesse.

Cependant, il en va autrement lorsque les mêmes événements biographiques ou les mêmes citations sont sélectionnés parmi toutes ces informations pour être utilisés soit dans une formulation similaire, soit à travers des mots, des expressions, des tournures de phrases communes, soit au soutien d'une analyse similaire articulée suivant le même enchaînement des idées ».

Peu importe que l'analyse soit parfois différente, que des précisions soient ajoutées, dès lors que : « les similitudes énumérées ne résultent pas simplement de ce que le sujet traité est le même de sorte que

nécessairement l'évocation des événements historiques et biographiques trouverait des points de rencontre mais de la reprise... de formulations ... de rapprochement... du choix des citations qu'elle effectue, d'analyses qu'elle dévoile, autant d'éléments qui contribuent à conférer leur originalité à ses propres textes ».

Dans la pratique, passant de « Gulliver » à « La peau de chagrin », la contrefaçon touche rarement un article ou ouvrage dans son entier, ce sont généralement des passages, des plans, des extraits, des bouts de phrases qui sont identiques ou similaires, qui vont être considérés comme contrefaisants. À ce stade, la qualification de contrefaçon n'est jamais systématique, et ce, quand bien même des phrases sont copiées à l'identique. Car il faut que les phrases et expressions recopiées ou copiées soient elles-mêmes et individuellement considérées comme originales pour être protégées.

Dans une affaire qui opposait deux chercheurs à une association des professionnels de caisses de retraite, le tribunal comme la cour d'appel de Paris ont refusé de condamner pour contrefaçon l'association : les mêmes données brutes étaient réutilisées, mais elles étaient connues, leur agencement particulier, le choix du plan et le style de rédaction des développements permettait certes de rendre le travail de recherche antérieur éligible au droit d'auteur « une analyse personnelle objectivant une pensée propre », mais pas de caractériser la contrefaçon : « Les reprises des expressions reprochées qualifiées pour certains de 'forts' ou d'originaux portent sur des mots communs utilisés dans de nombreuses communications sur ce même sujet par des tiers, et la formulation sur ces informations communes, certes proches en raison de leur caractère descriptif et technique, demeure distincte »¹⁴.

⁹ CA Paris, 5-2, 2 oct. 2015 préc.

¹⁰ CPI, art. L. 112-4.

¹¹ Voir par exemple CA Paris, 5-2, 23 oct. 2015, n° 15/01640 : « Madame de B. n'évoque aucune recherche de cet ordre ».

¹² Dans ce sens, CA Paris, 4-A, 15 oct. 1997, préc., sanctionnant « pas moins de 17 emprunts » à des ouvrages de psychiatrie antérieurs.

¹³ TGI Paris, 3-2, 14 mars 2014, n° 12/01284, Mme Françoise Morvan c/ EDITIONS ADEN et Mme Anne-Marie Lilti.

¹⁴ CA Paris, 5-2, 19 juin 2015, n° 14/11475, orthographe et grammaire d'origine.

La cour d'appel condamne les chercheurs à régler 8.000 euros à titre de paiement des frais d'avocats à l'association défenderesse, amer montant, pour des chercheurs s'estimant eux-mêmes injustement spoliés.

Dans le même sens, les juges de première instance comme d'appel ont refusé de reconnaître l'existence d'une contrefaçon d'articles et ouvrages d'un professeur de droit, car les éléments cités relevaient du « domaine public » : directive applicable au cas étudié, « loi... arrêt de la Cour de cassation... travaux préparatoires... constituent des données appartenant au fonds public dont l'appelant ne peut interdire la citation dans les termes précis », termes juridiques même identiques « y compris dans leur combinaison, incontournable pour traiter le sujet abordé »¹⁵.

Si les expressions sont usuelles pour décrire l'objet de la recherche, elles ne seront pas considérées comme originales et ne pourront être considérées contrefaites. L'auteur poursuivi pour plagiat va donc s'attacher à trouver des antériorités aux expressions qu'on lui reproche d'avoir utilisées.

Cette originalité est évaluée phrase par phrase, expression par expression par les magistrats.

La première défense de la partie poursuivie en contrefaçon sera donc de prouver que les phrases ou expressions reprises sont ordinaires, qu'elles constituent un fond commun de savoirs, des connaissances générales dans la matière ou le sujet particulier et que leur réitération est inéluctable. Il s'agit d'amener les juges à conclure : « que traitant de mêmes sujets, [les parties] sont amené[e]s à aborder des thèmes identiques ; qu'en l'occurrence, les similitudes dans les termes sont rendues nécessaires par le thème abordé ; que le caractère illicite des reprises ne sera donc pas retenu ».¹⁶

Cette banalisation du propos antérieur s'accompagne généralement d'un travail de découpage. Le défendeur à la contrefaçon s'attache à morceler, à isoler, les phrases, les mots, les expressions, pour perdre le sens général et démontrer l'absence d'originalité de telle ou telle expression, la banalité de la tournure - et en passant, si possible, la réflexion antérieure. Il faut prouver que « les reprises "serviles" évoquées ne sont que ponctuelles et qu'elles ne portent pas sur la combinaison d'éléments donnant prise au droit d'auteur »¹⁷. On voit même des plaideurs fouiller les recoins du net pour en tirer telle expression plus ancienne identique, même si le contexte est parfaitement différent, mais cette identité leur fera dire que la phrase, l'expression n'est pas originale. Une bataille de Lilliputiens s'engage.

Il se fait ainsi un tri entre les éléments que les juges qualifieront de banals, et ceux qu'ils estimeront originaux et dignes de protection. Une fois l'originalité constatée, commence alors le travail de comparaison : recopiage, imitation servile, inspiration ? La similitude est-elle suffisante ?

Seront censurées les « formulations identiques ou quasi-identiques¹⁸ » la reprise des « procédés d'écriture et des procédés stylistiques »¹⁹. Les magistrats peuvent bien relever un découpage ou une composition similaire, des formulations proches, un raisonnement semblable, qui seront autant d'éléments et d'indices complémentaires. Mais la proximité de ces éléments, si forte soit elle, ne suffit pas à elle seule. Il faut toujours que puissent être constatées des identités d'expressions.

De fait, on observe toujours une dichotomie entre le nombre de passages que les victimes de plagiat invoquent et ceux qui sont finalement considérés comme contrefaisants par les juges. Ainsi, dans l'affaire Durand précitée, la demanderesse invoquait quarante-sept passages contrefaisants, tandis

¹⁵ CA Paris, 5-2, 18 juin 2010, n° 09/00617, Leloup c/ Ouaknine.

¹⁶ CA Paris, 5-1, 27 mars 2018, n° 16/14338, confirmé par Cass. 1re civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-19067 (Affaire Durand). V. comm. J.-B. Scherrer, « La liberté scientifique ne doit pas porter excessivement atteinte au droit d'auteur », *Les MAJ de l'IRPI*, n° 20, juill. 2020

p. 4 ; M. Leduc, « Un plagiat universitaire en jugement », *Raison Présente*, n° 207, p. 93 s.

¹⁷ CA Paris, 5-2, 2 oct. 2015, n° 14/16697.

¹⁸ CA Paris, 5-1, 27 mars 2018, préc.

¹⁹ CA Paris, 4-A, 19 fév. 2003, n° 2000/06206, Librairie Arthème Fayard / Jean Troyat, *Juris-data* 2003-207696.

que le tribunal en relevait sept et la cour d'appel neuf²⁰.

Pour autant, puisque la contrefaçon doit comporter d'une part un élément matériel constitué par l'acte lui-même, par la reprise, et d'autre part, un élément moral, c'est-à-dire la conscience ou la volonté de reprendre une antériorité, ces autres « coïncidences » permettent de conforter, en tant que de besoin, l'élément moral de la contrefaçon. Tout indice sera utile.

Dans un arrêt rendu en 2018 par la cour d'appel de Paris, qui opposait une chercheuse à un professeur de la Sorbonne, la cour relève à six reprises que ce dernier « reprend sans nécessité » telle ou telle formulation²¹. Les juges relèvent que le plagiaire se dénonce lorsqu'il « reprend... sans nécessité, la construction de la phrase », ou « reprend également, sans nécessité, la punctuation utilisée par Mme D. (deux points, points virgules) », ou encore des « termes..., dans l'ordre même adopté par Mme D. »²². Dans une autre affaire, les juges sont frappés par le fait qu'une seconde biographie consacrée à la même personne cite « des phrases sélectionnées par les auteurs de la biographie première ou présente le même choix de coupure, reprend dans la quasi-totalité des cas dans le même ordre des extraits de journaux, cite les personnages dans le même ordre sans que celui-ci soit imposé par le déroulement du récit, reprend le choix et l'énumération des villes... »

En effet, le choix lui-même opéré parmi les sources et l'agencement des documents, la forme discrétionnairement donnée à l'analyse, s'inscrivent dans une démarche relevant de la personnalité de l'auteur²³.

Dans le même sens, la cour d'appel de Bordeaux²⁴ relève l'existence de raisonnements et termes employés similaires, « membres de phrases identiques [qui] s'intègrent dans les mêmes démonstrations et

sont parfois illustrés des mêmes références ». Cette similitude « ne peut résulter exclusivement du caractère courant du vocabulaire employé ou d'un champ lexical incontournable, mais implique une reprise volontaire ». Dès lors, est indifférent le fait que ces ressemblances ne soient pas toujours placées dans des paragraphes correspondants ou que les plans des deux œuvres soient différents.

Certaines décisions ne manquent pas de souligner l'investissement consenti par l'auteur de l'œuvre première (concernant la contrefaçon d'une thèse portant sur le droit d'auteur : « La qualité de la thèse de Z et son originalité supposent des années de travail et de recherches, et une pugnacité certaine pour mener à son terme ce projet ambitieux et obtenir enfin la reconnaissance de la communauté scientifique... R. s'est emparé de cette œuvre qui constitue un accomplissement intellectuel et personnel de Z. au mépris du respect dû à sa personne (...) »²⁵ ; ou encore, toujours à propos d'une thèse : l'auteur de l'œuvre première, lorsqu'il « a effectué de très longues recherches, sélectionné 47 thèmes relatifs à des débats scientifiques, dont il a effectué une analyse personnelle, et les a agencés selon un certain plan les liant les uns aux autres, articulés selon une réflexion centrale : (...) manifeste, de par cette agencement particulier la personnalité de son auteur »²⁶.

3. Le rappel constant par la communauté scientifique du nécessaire respect des œuvres antérieures et de leur auteur

La Charte française de déontologie des métiers de la recherche²⁷ appelle en son préambule à « la promotion de bonnes pratiques (...) l'énoncé de repères déontologiques, la mise en place de procédures claires et connues de tous pour

²⁰ V. note 16.

²¹ CA Paris, 5-1, 27 mars 2018, préc.

²² CA Paris, 5-1, 27 mars 2018, préc.

²³ CA Paris, 4-A, 19 fév. 2003, Librairie Arthème Fayard / Jean Troyat, préc.

CA Paris, 4-A, 19 fév. 2003, Librairie Arthème Fayard / Jean Troyat, préc..

²⁵ CA Douai, 1-2, 3 juill. 2012, n° 11/03647, Alexandre Zollinger c/ Nicolas de Raulin.

²⁶ CA Paris, 5-2, 30 mai 2014, n° 13/14300.

²⁷ La Charte française de déontologie des métiers de la recherche est accessible à ce lien : https://comite-ethique.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/01/2015_Charte_nationale_d%C3%A9ontologie_190613.pdf

prévenir et traiter les écarts éventuels aux règles déontologiques ». Elle indique en son article 2 qu'il faut citer les travaux antérieurs : « Tout travail de recherche s'appuie naturellement sur des études et résultats antérieurs. L'utilisation de ces sources se doit d'apparaître par un référencement explicite lors de toute production, publication et communication scientifiques » et de préciser « leur utilisation nécessite dans certains cas d'avoir obtenu en préalable les autorisations nécessaires ». L'article 3 relatif à la communication énonce également que « les résultats d'un travail de recherche ont vocation à être portés à la connaissance de la communauté scientifique et du public, en reconnaissant les apports intellectuels et expérimentaux antérieurs et les droits de la propriété intellectuelle ».

B. L'interdiction de la reproduction, sauf à respecter le droit de courte citation

Selon l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, sont autorisées « lorsque l'œuvre a été divulguée... sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique, ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Plusieurs conditions cumulatives doivent donc être réunies :

1. L'œuvre antérieure doit avoir été divulguée

En effet, selon l'article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle : « l'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre... il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ». C'est à l'auteur qu'appartient la décision de principe de divulguer son œuvre mais aussi et ce, de

manière exclusive, les modalités de cette divulgation²⁸. « Une œuvre de l'esprit ne peut être exploitée, avant que l'auteur ait pris le parti de la divulguer, et quand il s'y est décidé, l'exploitation ne peut avoir lieu que dans les limites et sous la forme qu'il a lui-même fixées »²⁹. Le droit de divulguer une œuvre, attribut du droit moral de l'auteur, emporte le droit de déterminer le procédé de divulgation et donc, celui de fixer les conditions de celle-ci³⁰. En conséquence, cette nécessaire manifestation de la volonté de l'auteur a conduit la Cour d'appel de Douai à juger que la publication électronique obligatoire d'une thèse de doctorat ne divulgue pas l'œuvre³¹. La cour est même allée jusqu'à estimer qu'« en déposant l'exemplaire de sa thèse [de doctorat] à la Bibliothèque de l'Université (...) et à l'IRPI, YZ a procédé à une formalité préalable indispensable à sa soutenance de thèse mais n'a pas renoncé à son droit propre de divulgation de son œuvre ». Par conséquent selon cette jurisprudence, toute transmission de ladite œuvre par l'intermédiaire d'un support matériel quelconque, même légalement imposée, ne saurait être assimilée à l'exercice par ce dernier de son droit de divulgation³². La décision est sans doute discutable, l'on ne sait si cette analyse aurait résisté devant la Cour de cassation. En revanche, cette dernière a confirmé qu'un mémoire d'habilitation n'était certainement pas divulgué sans un acte manifeste de volonté de son auteur en ce sens. Ni la soutenance publique dont ledit mémoire avait fait l'objet, ni sa communication sous forme de manuscrit dans des dossiers de candidature à l'université, ni les conférences qui en évoquaient le contenu ne peuvent être « retenues comme constitutives de divulgation ». L'œuvre n'ayant pas été divulguée, elle ne peut être reprise en « se prévalant de l'exception d'analyse ou de courte citation », car « ... la reprise même très partielle du mémoire de Mme Durand ou la

²⁸ Cass., 1^{er} civ., 25 mars 2010, n° 09-67.515 ; Cass. 1^{er} civ., 25 fév. 1997, n° 95-13545, *JCP G* 1997 II 22873 ; Cass. 1^{er} civ., 5 juin 1984, n° 83-11639, *Bull. civ.* I n°1984, *Juris-Data* 1984-701170. Voir aussi TGI Seine, ord. pdt, 1^{er} oct. 1964, François Mauriac, *JCP* 1964, II, 13897 ; TGI Paris, 21 sept. 1994, Saint-Exupéry, *RIDA* 1995, n° 163, p. 253, *CPI* 2015, Litec.

²⁹ H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, 3^e édition, Paris, Dalloz 1978, n° 389, p. 479. Dans le même sens :

« ne livrer son œuvre au public que de la manière et dans les conditions qu'il juge convenable » ; CA Paris, 6 mars 1931, *DP* 1931-2-88.

³⁰ CA Paris, 5-1, 8 sept. 2015, n° 14/07255.

³¹ CA Douai, 1^{er} ch., 3 juill. 2012, n°11/03647.

³² En matière de brevets en revanche, le dépôt d'une thèse en bibliothèque constitue divulgation.

citation de ce mémoire et du nom de son auteure en notes de bas de page dans l'ouvrage [incriminé] constituent une violation du droit de divulgation dont bénéficie l'auteur, qui seul peut choisir l'opportunité, le moment et les modalités de la publication de son œuvre »³³. On notera également que la cour d'appel de Paris relève à l'occasion « l'obligation de confidentialité à laquelle sont soumis les membres des commissions de qualification ou de recrutement quant au contenu des dossiers des candidats ». Si l'œuvre première n'a pas été divulguée, le second auteur ne peut s'abriter derrière l'exception de courte citation, qu'aient été ou non respectées les autres conditions visées dans la suite de l'article. Toute citation, même correctement notée, est donc proscrite. Dans la pratique, il est d'usage que les chercheurs se demandent mutuellement l'autorisation de citer des travaux encore inédits, ce qui sera en général autorisé.

2. La citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de la seconde œuvre

La citation d'œuvres scientifiques antérieures est courante dans les ouvrages scientifiques et admise dès lors qu'elle poursuit des fins didactiques, c'est-à-dire qu'elle sert à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale de l'ouvrage lui-même »³⁴. Elle doit venir en renfort d'un propos. Par opposition, doit être considérée comme abusive l'utilisation d'une citation à des fins publicitaires ou dans une œuvre citante en l'absence totale d'analyse.

³³ CA Paris, 5-1, 27 mars 2018, n° 16/14338, confirmé par Cass. civ. 1e, 20 mai 2020, pourvoi n° 18-19067, préc.

³⁴ TGI Paris, 11 fév. 1988, Cahiers du Droit d'auteur, oct. 1988, p. 17 et TGI Marseille, 26 juin 1979, D. 1981. 62, note Cas et Ferrier.

³⁵ Voir en ce sens CA Paris, 5-2, 16 déc. 2016, n° 16/01448 et CA Paris, 5-2, 19 déc. 2014, n° 14/11935.

³⁶ CA Paris, 24 oct. 1984, D 1985, somm. comm. p. 32, obs. Colombet ou encore CA Paris, 5- 2, 23 oct. 2015, n° 15/01640.

3. La citation doit être courte par rapport à l'œuvre citée et l'œuvre citante

La jurisprudence veille au respect de la brièveté de l'emprunt³⁵, appréciée de façon absolue mais aussi par rapport à l'œuvre citée et par rapport à l'œuvre citante et en fonction de la propension de cette dernière à ne pas dénaturer l'œuvre citée.

4. La citation doit être délimitée afin d'éviter tout risque de confusion

De ce fait, constituent des contrefaçons les passages reproduits se confondant avec l'ensemble du texte, rien ne permettant de les identifier comme simples citations en l'absence de tous guillemets. Le lecteur ne doit pas être amené à penser que la citation est le résultat de la réflexion intellectuelle du citeur³⁶.

5. La citation doit être référencée

L'auteur comme la source de la citation, c'est-à-dire l'œuvre citée, doivent être cités au moment où la reprise a lieu afin de respecter la paternité de l'œuvre et le droit moral de l'auteur. Il ne suffit pas qu'à la fin et/ou au début de l'ouvrage, par exemple sous forme de remerciements, il soit fait référence à l'ouvrage et son auteur, s'il n'est nullement mentionné quels extraits de ses ouvrages ont été reproduits dans le corps du texte. Cette tentative d'esquive ne résiste pas à la condamnation³⁷. La reconnaissance de l'emprunt « correspond, en tout cas, à un usage déontologique qui déploie ses effets au-delà de la sphère du droit d'auteur, conduisant parfois la jurisprudence à imposer la mention de la source en cas

³⁷ CA Paris, 5-1, 27 mars 2018, n° 16/14338 préc. ; TGI Paris, 7 mars 1990, *Légipresse* 1990, n° 74, p. 50 ; et plus largement la source, CA Paris, 19 fév. 1987, *RIDA* 1987, n° 134, 201. Voir également : CA Paris, 4-A, 28 avr. 2004, inédit qui condamne pour contrefaçon d'une thèse l'auteur d'un ouvrage en estimant qu'il « ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.122-5 précité relatif à l'exception dite de courte citation, puisque... la mention de la thèse... est mentionnée in fine de son ouvrage... étant en outre précisé que dans le corps même du livre de l'appelante, il n'est jamais fait référence dans les notes de bas de page au nom de l'intimé ».

d'emprunts substantiels portant sur des éléments non protégés, et qui a même pu faire naître l'idée que l'auteur doit à l'honnêteté de citer les devanciers qui lui ont permis de remonter aux sources »³⁸. Si la recherche scientifique nécessite la citation d'œuvres antérieures, car elle se construit sur le travail d'autrui pour le faire toujours et encore évoluer et progresser, « les références aux sources sont indispensables dans un travail de recherche »³⁹.

On rappellera enfin qu'il est de jurisprudence constante que l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, en tant qu'exception au monopole de l'auteur, doit être interprété de manière restrictive⁴⁰.

C. Le contrôle de proportionnalité des droits de l'auteur de l'œuvre antérieure et de l'œuvre dérivée ne fait pas fi de ces principes

À la suite de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rendue notamment dans l'affaire *Ashby Donald c. France*⁴¹, et de l'affaire *Klasen*⁴² rendue en France, un chercheur poursuivi pour contrefaçon a soutenu au visa notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mise en œuvre du droit d'auteur, et particulièrement du droit de divulgation, de l'auteur de l'œuvre première portait une atteinte disproportionnée aux libertés d'expression et de recherche scientifique. Il a fait valoir que la liberté de la recherche scientifique impliquait de pouvoir citer des données et des œuvres, y compris des thèses non publiées, à partir du moment où elles ont été soutenues, et que son intention était

purement scientifique : celle de la discussion des opinions scientifiques, et non le pillage de l'œuvre antérieure.

Mais les juges ont considéré que la liberté scientifique ne justifiait pas qu'il ait été indispensable de reprendre l'œuvre première sans la citer, et sans citer son auteur⁴³. S'agissant en l'espèce d'une œuvre de surcroît non divulguée, la liberté scientifique valait aussi au profit de l'auteur plagiée, qui bénéficiait également de la liberté scientifique de ne pas publier son œuvre pour pouvoir y apporter des améliorations.

D. Quelles sanctions ?

Les dommages et intérêts sont variables. Ils sanctionnent essentiellement l'atteinte au droit moral, tant il est difficile de prouver une atteinte au droit patrimonial. Des mesures de publication peuvent être ordonnées ou de rectification des ouvrages litigieux, mais cette rectification porte sur les ouvrages dans le commerce ou à commercialiser. C'est le retrait de l'ouvrage des bibliothèques ou la modification des ouvrages qui sont dans les bibliothèques universitaires et des instituts qui devrait être prononcée, car c'est là que se trouvent les lecteurs.

E. Le droit d'auteur, un fondement qui ne permet pas de sanctionner toutes les appropriations

La sanction d'une reprise par le droit d'auteur étant liée à la reprise d'une forme originale, le droit d'auteur ne permet d'appréhender :

- ni les reprises non-formelles : la paraphrase ou reformulation ;
- ni les reprises d'éléments non protégés⁴⁴ : citations identiques, reprises exactes ou

³⁸ A. Lucas, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Lexisnexis, 2006, 3e édition, p. 313.

³⁹ L. Marino, « Repenser le droit du plagiat de la recherche », préc.

⁴⁰ CA Paris, 5-2, 26 mars 2010 ou CA Paris, 5-2, 19 déc. 2014 - n° 14/11935 concernant « les conditions requises et strictement interprétées pour bénéficier de l'exception de courte citation.

⁴¹ CEDH, 5e sect., 10 janv. 2013, n° 36769/08.

⁴² Cass. 1^{re} civ., 15 mai 2015, n° 13-27391, Peter Klasen c/ Alix Malka PB.

⁴³ CA Paris, 5-1, 27 mars 2018, n° 16/14338, préc.. Ce raisonnement avait aussi été appliqué dans l'affaire Jeff Koons : « la reprise n'a ainsi pas été dictée par des considérations d'intérêt général mais personnelles, permettant à l'auteur de l'œuvre seconde de se servir des modèles [de la photographie de l'œuvre] en faisant l'économie d'un travail créatif », elle ne saurait donc être tolérée. TGI Paris, 3-4, 9 mars 2017, n° 1501086.

⁴⁴ Par exemple ici encore CA Paris, 5-1, 27 mars 2018, qui refuse de qualifier la contrefaçon sur une phrase : « formulation de Mme D en p. 13 : "L'isolement doit être le plus absolu possible.

résumées, bibliographie, phrases identiques ou presque mais relevant d'un langage ou raisonnement que l'on peut considérer comme commun.

La reprise, l'inspiration si proches sont-elles indispensables ? Pour paraphraser le titre d'un ouvrage de Jacques Monod, cette ressemblance systématique relève-t-elle *du hasard ou de la nécessité* ? Et pourtant, c'est le fait que la même phrase, la même expression soit utilisée pour illustrer la même idée, dans un contexte proche, qui peut donner à penser que la reprise n'est pas le fruit du hasard. Que dire lorsque la reprise se répète, encore et encore... Peu importe, le droit d'auteur exige la reprise de la forme.

Madame la Professeure Laure Marino exprime parfaitement que le droit d'auteur, s'il « permet de sanctionner le plagiat lorsque les conditions de la contrefaçon sont remplies », ne suffit pas toujours pour sanctionner les violations portées à la paternité d'une œuvre. Or, « dans le contexte non commercial et scientifique du plagiat de la recherche, c'est l'atteinte au droit de paternité qui [me] semble primer, c'est cette méconnaissance de paternité qui blesse le chercheur plagié ». Le plagiat conduit ainsi à un « petit meurtre en famille, le crime fratricide », car « le plagiaire fait disparaître son frère »⁴⁵.

Elle conclut à une « appropriation abusive de paternité scientifique (non pas l'appropriation de l'œuvre, mais l'appropriation de la paternité d'une œuvre) » et appelle à une mise à l'honneur du droit de paternité et « l'évolution vers un régime spécial du plagiat de la recherche ».

L'expérience, réelle ou fictive, est conduite dans le but d'effectuer une vérification empirique. Ce qui est à vérifier varie d'un texte à l'autre : y a-t-il une langue naturelle ou adamique ? (...) Quel est le potentiel « naturel », inné de l'esprit humain ? - formulation de M. M en p. 101 : "L'isolement de l'enfant doit permettre la révélation d'un savoir sur un état originel de l'homme, par définition inaccessible à l'enquête historique. Ce qui est à vérifier varie d'un texte à l'autre : existence d'une langue originelle, aptitude naturelle au langage ou à la pensée, innéité des idées morales ou religieuses (...)" Considérant que, hormis la phrase "Ce qui est à vérifier varie d'un

II. La sanction du plagiat par le parasitisme : l'étoile montante ?

C'est un constat similaire auquel parvient Alexandre Zollinger⁴⁶ : « il n'est toutefois pas toujours aisé de caractériser ainsi la composition originale d'une œuvre littéraire, et donc de prouver l'existence d'une contrefaçon en présence de termes distincts, mais de structures narratives proches. Lorsqu'un auteur, s'inspirant d'une œuvre préexistante, reformule des éléments de cette dernière, intervertit quelques idées, modifie l'intrigue et la trame de l'œuvre, l'atteinte sera des plus délicates à démontrer. C'est dans cet espace intermédiaire, où l'inspiration va au-delà de la simple reprise d'une idée (nécessairement libre), mais en deçà de la reprise de la structure ou de l'expression de l'œuvre (protégées par droit d'auteur), que se situent de nombreuses situations de plagiat, et que l'on est amené à s'interroger sur le rôle susceptible d'être tenu par le principe de responsabilité civile délictuelle en complément de l'action en contrefaçon. »

Ainsi se dessine toujours plus nettement, la possibilité de recourir, pour sanctionner le plagiat astucieux, à la notion de parasitisme, tirée de la responsabilité civile, en plus ou à la place de l'action en contrefaçon. Dans un arrêt en date du 12 février 2015 le Tribunal de grande instance de Lille avait considéré « que rien dans le Code de la propriété intellectuelle ne vient interdire à un auteur d'agir sur le terrain du Code civil plutôt que sur les dispositions des articles L111-1 et suivants »⁴⁷. L'action en responsabilité délictuelle, en général, et du parasitisme, en particulier apparaît comme une solution de remplacement à l'action en contrefaçon, ou, selon le cas, « un complément, un moyen

texte à l'autre : " qui est banale, et même si les idées sont voisines, ce qui ne peut être reprochable, les formulations ne sont pas identiques ni même quasi-identiques ».

⁴⁵ L. Marino, « Repenser le droit du plagiat dans la recherche », préc., note 3.

⁴⁶ A. Zollinger, « Le plagiat, entre contrefaçon et parasitisme », *Légipresse*, n° 328, juin 2015.

⁴⁷ TGI, Lille, 1^{re} ch., 12 fév. 2015, M-F. Pétreuil c/ N. d'Estienne d'Orves.

d'agir contre des comportements qui ne sont pas spécifiquement visés par les droits de propriété intellectuelle, mais qui semblent tout de même illicites »⁴⁸.

Il faut alors valoriser le travail plagié, et le chiffrer, car le parasitisme implique un détournement de valeur.

L'étape suivante consiste à déterminer le caractère fautif ou non du comportement allégué, comme y invite en ces termes le Tribunal de grande instance de Lille dans l'arrêt précité : « Le parasitisme se caractérise par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie la valeur économique d'autrui, individualisée, et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissement. » Puis il précise que « l'existence en elle-même de ressemblances ne peut suffire à caractériser la concurrence déloyale invoquée que si (celles-ci sont elles-mêmes) constitutives d'une faute en ce (qu'elles constitueraient) un réel pillage de l'œuvre et de ses caractéristiques invoquées ». D'où la nécessité d'identifier et de qualifier les convergences entre les œuvres.

Si l'on exclut du champ de l'action en parasitisme les similitudes de trame narrative ou d'expression originales (relevant du seul droit d'auteur) ou la simple reprise d'une idée (par essence de libre parcours), que reste-t-il ? D'après Alexandre Zollinger, « l'acte parasitaire du créateur indélicat se déduirait de la reprise d'une somme significative d'éléments non protégés (idées, expressions non originales), éventuellement structurés de manière semblable (mais non identique). (...) l'action en parasitisme pour plagiat vise essentiellement les ressemblances entre œuvres pour elles-mêmes, et il convient donc que les faits matériels invoqués soient distincts de ceux qui pourraient relever d'une action en contrefaçon : à la reprise d'une succession d'idées, thèmes et expressions non originales, l'action en parasitisme, et à la reproduction de l'expression ou de la composition

originale d'une œuvre, l'action en contrefaçon »... « Ainsi cantonnée, l'action en agissements parasites pour plagiat peut tirer argument d'éléments de fond ou de structures communs aux œuvres, sans "parasiter" l'action en contrefaçon »⁴⁹.

En ce cas, les bibliographies identiques, les mêmes analyses de sources communes et non originales, pourront alors être sanctionnées⁵⁰. Dans une décision précitée qui opposait un professeur de droit à l'auteur d'un commentaire d'arrêt qui reprenait des phrases, des raisonnements et des enchaînements d'idées qu'il avait exprimées dans son ouvrage, la citation des mêmes extraits résumés des documents, le même ordonnancement des décisions, des références identiques, les mêmes erreurs de référencement, tous ces éléments réunis n'avaient pu ouvrir la qualification de contrefaçon. En revanche, l'auteur du commentaire d'arrêt s'est vu sanctionnée sur le fondement du parasitisme pour s'être « appropriée de manière fautive les travaux de l'appelant sur le sujet traité et a ainsi indûment profité de la valeur résultant des recherches et de l'investissement intellectuel de Monsieur Leloup qui, dès lors qu'il n'est fait aucune mention de son ouvrage dans cet article, a ainsi été privé de la reconnaissance des mérites de son apport scientifique »⁵¹.

Ce fondement juridique peut être particulièrement précieux pour protéger les travaux médicaux, mathématiques notamment, dans lesquelles les données chiffrées peuvent revêtir une grande importance.

III. la sanction du plagiat par les instances universitaires françaises, un phénomène rare

Définitions, procédures, sanctions, tout paraît prévu. Une Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et

⁴⁸ A. Zollinger, « Le plagiat, entre contrefaçon et parasitisme », préc.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ CA Paris, 5-2, 18 juin 2010, n° 09/00617, Leloup c/ Ouaknine.

⁵¹ CA Paris, 5-2, 18 juin 2010, préc.

de l'innovation de novembre 2017⁵² constitue une excellente source résumant la situation juridique - nous nous autoriserons à dire, textuelle, car la jurisprudence est fort rare - vue des deux ministères de tutelle. Ou « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles »...

Pour autant, la mise en œuvre de ces dispositions reste rare. On ne compte plus les témoignages de décisions ou plutôt de non-décisions, d'inactions de la part des centres de recherches et des universités, de scandales étouffés, de procédures infinies, de conflits d'intérêts dénoncés⁵³. Et dans la pratique, c'est parce que les chercheurs s'estimant plagiés, craignent de ne pas pouvoir être entendus au sein de leur établissement, ou parce qu'ils sont las de n'avoir pas été entendus, qu'ils saisissent les tribunaux judiciaires.

A. L'absence de définition harmonisée du plagiat par les ministères de tutelle et les unités de recherches

Le début de la Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de novembre 2017 est à cet égard, décevant. La définition qui est donnée du plagiat ne va pas au-delà de la contrefaçon du droit d'auteur auquel la Lettre fait expressément référence : il « fait partie des violations du droit d'auteur garanti par ces dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle » comme consistant

« à s'appropriier tout ou partie d'une œuvre et à l'incorporer dans ses propres œuvres ». On comprend de cette définition que le plagiat doit alors s'analyser comme un copier-coller. Rien n'est dit sur les autres maux dont souffre la recherche : reformulation intelligente, appropriations d'idées originales et de recherches antérieures non citées, de raisonnements, de sources, citations partielles et incomplètes, plagiat astucieux etc.

C'est aux règlements intérieurs des différentes unités de recherches qu'est laissé le soin d'établir leurs propres règles et définitions comme le prévoit d'ailleurs la Charte française de déontologie des métiers de la recherche précédemment évoquée : « à travers la promotion de bonnes pratiques en recherche, la sensibilisation et la formation de leurs personnels et de leurs étudiants, l'énoncé de repères déontologiques, la mise en place de procédures claires et connues de tous pour prévenir et traiter les écarts éventuels aux règles déontologiques »⁵⁴. Cette Charte prévoit expressément en son article 2, que « l'utilisation de ces sources se doit d'apparaître par un référencement explicite lors de toute production, publication et communication scientifiques. »

Le résultat est contrasté. On citera par exemple le règlement intérieur de l'université de Lille, qui consacre toute une section au plagiat⁵⁵, comprenant définition, obligations de l'étudiant et rappel de la courte citation, sanctions disciplinaires, civiles et pénales, et interdiction de la diffusion de cours en ligne. La définition du plagiat est large : « Le plagiat

⁵² « Les sanctions et mesures administratives applicables dans les cas de plagiat commis par des enseignants ou des étudiants dans l'enseignement supérieur », Lettre d'information juridique n° 200, , nov. 2017, consultable à l'adresse suivante : https://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2017_200_novembre.html

⁵³ Voir par exemple : <http://francoisemorvan.com/recherche/plagiat/un-exploit/>; <https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/la-grande-aventure-de-la-science-44-entre-fraudes-et-mandarinats> et les sites précités : <http://leplagiat.net/>; <http://archeologie-copier-coller.com/>; <https://responsable-unige.ch/index.php>; <https://irafpa.org/a-propos/description/>

⁵⁴ Charte française de déontologie des métiers de la recherche scientifique, préambule, consulté sur la page suivante : https://comite-ethique.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/01/2015_Charte_nationale_d%C3%A9ontologie_190613.pdf

⁵⁵ Règlement intérieur de l'université de Lille, consulté sur la page suivante : https://www.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/docs_pdf_autre/Universit%C3%A9/Organisation/Reglement_inte%CC%81rieur_Universite%CC%81_de_Lille.pdf

est l'action de copier, d'emprunter, d'imiter, de piller un auteur en s'attribuant indûment des passages de son œuvre. »⁵⁶ La Charte de l'université Sophia-Antipolis réduit pour sa part le plagiat à la seule contrefaçon, passible de poursuites pénales et disciplinaires, sans autre détail⁵⁷.

B. Les poursuites judiciaires et pénales

Il est tout aussi symptomatique que soient d'abord évoquées dans la Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, avant les procédures disciplinaires, les sanctions et poursuites prévues par le droit de la contrefaçon, à savoir les sanctions tirées du Code de la propriété intellectuelle que nous avons déjà évoquées.

Au regard du droit pénal, il est rappelé que l'article 40 du Code de procédure pénale prévoit que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». C'est sur le fondement de cet article d'ailleurs, que l'administrateur provisoire de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, Thomas Clay, a saisi le procureur de la République à la suite de l'annulation de la thèse d'Arash Derambarsh⁵⁸. L'un des seuls cas, sinon le seul, où la saisie du procureur, pourtant obligatoire (« tout fonctionnaire... est tenu d'en donner avis sans délais... »), ait été actionnée en matière de plagiat.

Il est intéressant de noter que cette Lettre de novembre 2017 mentionne expressément que

⁵⁶ *Ibid*, art. 96.

⁵⁷ Charte de l'université de Sophia-Antipolis, art. 6 – « Plagiat - Contrefaçon 6-1 Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre de l'esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite. 6-2 Le délit de contrefaçon (plagiat) peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales. »

« lorsque les victimes du plagiat sont des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, elles peuvent demander à la collectivité publique qui les emploie » le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui permet la prise en charge par la collectivité, des frais d'avocats et les condamnations prononcées⁵⁹. En revanche, les personnes poursuivies ne devraient pas pouvoir en bénéficier, car il paraît légitime de considérer que le plagiat constitue une « faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions », qui exclut alors la protection de la collectivité.

S'applique également la loi du 23 décembre 1901⁶⁰ qui réprime les fraudes dans les examens, les concours publics ou pour l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat par un emprisonnement de trois ans et une amende de 9 000 euros.

C. Les poursuites administratives

La Lettre rappelle que le personnel enseignant auteur d'un plagiat « qu'il ait ou non fait l'objet d'une condamnation pénale (cf. C.E., 19 décembre 1970, n°79732, aux tables du Recueil Lebon), peut faire l'objet de sanctions disciplinaires qui, pour les personnels enseignants de l'enseignement supérieur, sont prévues par le code de l'éducation, en tant que le plagiat porte atteinte à la réputation et à l'image de l'administration ». Sont ainsi cités les différents articles applicables du Code de l'éducation et la procédure est décrite : devant les sections disciplinaires des établissements, puis, en appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et en cassation

⁵⁸ Y. Bouchez et C. Stromboni, « Thèse plagiée : l'Université Panthéon-Sorbonne saisit la justice », *Le Monde*, 3 sept. 2020 : https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/03/these-plagiee-l-universite-pantheon-sorbonne-saisit-la-justice_6050815_3224.htm

⁵⁹ [Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, art. 11.](#)

⁶⁰ Loi du 23 déc. 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

devant le Conseil d'État⁶¹. Chaque établissement de recherche doit en effet établir ses propres règles, conformes au Code de l'éducation.

D. Les sanctions

Ces procédures disciplinaires peuvent être assorties d'une décision de suspension, prise par le président de l'université sur délégation du ministre. La fraude commise à l'occasion d'un examen ou pour l'attribution d'un diplôme, d'une thèse par exemple, doit - officiellement du moins - générer l'annulation de l'épreuve⁶² et le retrait du titre⁶³.

Dans une hypothèse où la thèse d'un chercheur avait été considérée comme plagiaire, la sanction prononcée avait été le retrait par le Conseil National des Universités de l'inscription du chercheur sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences⁶⁴.

Pour l'instant, toutefois, la *Lettre* en question, qui date de novembre 2017, remarque que jamais le Conseil d'État n'a encore eu à juger du retrait d'un diplôme de doctorat reposant sur une thèse entachée de plagiat.

Deux décisions ont sanctionné des affaires de plagiat par la simple baisse de la note, sans procédure disciplinaire particulière portant sur le plagiat lui-même, l'argument étant que « le constat du plagiat constitue un des éléments d'évaluation du travail soumis à l'appréciation souveraine du jury »⁶⁵. Certes,

mais cette solution est une forme de non-sanction du plagiat et témoigne du peu de volonté de s'occuper de ce problème. En effet, on notera que les décisions de jurisprudence citées dans cette Lettre sur des cas de plagiat sont très peu nombreuses. Et pour cause, ils sont très peu à être traités par les universités. Pendant l'année 2019, le CNESER n'enregistre que quatre affaires de plagiat, et 5 à ce jour en 2020⁶⁶. La pratique des institutions, dont l'inertie a été clairement dénoncée⁶⁷ ne semble pas avoir fondamentalement évolué⁶⁸.

Si elle évolue, il faudra se souvenir que l'annulation d'un titre, de doctorat par exemple, peut avoir lieu à tout instant, s'agissant d'un acte obtenu par fraude, il n'y a pas de prescription, l'épée de Damoclès n'est donc jamais décrochée⁶⁹...

Deuxième partie : En Allemagne, des sanctions disciplinaires très nombreuses

I. La quasi-inexistence d'une sanction du plagiat par le droit privé en matière de recherche

A. Des conditions d'une sanction par le droit d'auteur similaires

Les dispositions du droit d'auteur allemand sont assez similaires à celles du droit français. Si le droit d'auteur français, dans la tradition de Desbois, qualifie les idées « de libre

⁶¹ Notamment : article L. 952-8 du code de l'éducation, art. L. 952-9 du même code. Pour la procédure disciplinaire, articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation.

⁶² Code de l'éducation, art. R. 811-10 et R. 811-11.

⁶³ Code de l'éducation, art. R. 811-14.

⁶⁴ Conseil d'État, 4e sous-sect. jugeant seule, 23 fév. 2009, 310277.

⁶⁵ CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA00477 et CAA de Marseille, 2e ch., formation à 3, 16 janv. 2007, n° 03MA01821.

⁶⁶ En 2020 : BO n° 29 du 27 fév. 2020, n° 26 du 25 juin 2020, n° 30 du 23 juill. 2020, n° 13 du 26 mars 2020, n° 34 du 10 sept. 2020 ; en 2019 : BO n°25 du 20 juin 2019, du 25 juill. 2019, n° 41 du 29 oct. 2020 et n°47 du 19 déc. 2019. Informations consultables à l'adresse suivante : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html>.

⁶⁷ Lire par exemple Philippe Jacqué, « Pourquoi le plagiat gangrène-t-il l'université », *Le Monde*, 11 nov. 2010 : <http://archeologie-copier-coller.com/wp-content/uploads/2010/11/contre-enquete-plagiat-11-11-2010.pdf>.

⁶⁸ En 2010, le rapport Alix sur l'intégrité de la recherche en France a été publié. Il s'intéresse particulièrement à la question du plagiat (p. 20) et propose des solutions pour un meilleur contrôle et une meilleure répression de la fraude, notamment la création d'une instance nationale en la matière (p. 40), qui permettrait de pallier l'inertie des universités. Rapport consultable sur la page suivante : <http://archeologie-copier-coller.com/wp-content/uploads/2015/10/I-P-ALIX.-RAPPORT-INTEGRITE.pdf>

⁶⁹ Code des relations entre le public et l'administration, art. L. 241-2.

parcours », le droit allemand parle de « la liberté fondamentale du contenu ».

Le § 2 alinéa 2 de la loi allemande sur le droit d'auteur indique que ne sont des œuvres protégées au sens de la loi « que les créations intellectuelles personnelles »⁷⁰. Elle requiert deux conditions. L'œuvre, dans le sens de la jurisprudence européenne, doit avoir une forme afin de pouvoir être perçue par les autres personnes, étant précisé que la fixation n'est pas indispensable puisqu'une conférence peut aussi bien être protégée par le droit d'auteur⁷¹. Plus que d'un reflet de la personnalité de l'auteur, le droit allemand parle ensuite d'une expression de l'individualité. La référence au travail fourni est un critère important. La doctrine qualifie ainsi l'œuvre de « résultat personnel d'un travail intellectuel »⁷². Les œuvres scientifiques sont expressément visées par le § 2 alinéa 7 et la protection leur est reconnue par la jurisprudence⁷³.

En droit allemand, de manière similaire, le plagiat est traité comme les autres « atteintes au droit d'auteur » (*Urheberrechtverletzung*) : « toute personne qui, dans des cas autres que ceux autorisés par la loi, reproduit, distribue ou reproduit publiquement une œuvre ou une adaptation d'une œuvre sans le consentement du titulaire du droit est punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende »⁷⁴. Pas plus qu'en France, le mot « plagiat », identique dans la langue allemande, n'existe dans la loi sur le droit d'auteur. Ainsi, toute reprise textuelle de phrases sans le consentement de l'auteur constitue une méconnaissance des dispositions des § 11 et 15 de la loi sur le droit d'auteur, notamment, qui confèrent à l'auteur un droit exclusif sur son œuvre, sanctionné par le § 106 précité.

⁷⁰ Allemagne, § 2 Urheberrechtsgesetz, Loi sur le droit d'auteur.

⁷¹ En ce sens ainsi, CJUE, 13 nov. 2019, C-310/17, *Levola*.

⁷² Wandtke, Artur-Axel, *Urheberrecht*, De Gruyter, 7e éd., 2019, p. 60.

⁷³ Par exemple : LG Hamburg, Urteil vom 21 jan. 2011 - 324 O 358/10 ou OLG Hamburg, Urteil vom 22 mai 2003 - 3 U 192/00.

Le droit de courte citation est prévu par le § 51⁷⁵. À la différence du droit français, il n'est pas limité à une « courte » citation. De grands extraits peuvent être repris⁷⁶. La condition essentielle est que l'œuvre première, qui doit évidemment être clairement identifiée tout comme son auteur, fasse l'objet d'une analyse par l'œuvre seconde, qui se doit aussi d'être une œuvre – création – indépendante de la première.

Le § 60c⁷⁷ prévoit également, que jusqu'à 15 % d'une œuvre peuvent être reproduits, distribués et mis à la disposition du public aux fins de la recherche scientifique non commerciale pour un groupe défini de personnes pour leur propre recherche scientifique, et pour des tiers individuels, dans la mesure où cela sert à vérifier la qualité de la recherche scientifique. Jusqu'à 75 % d'une œuvre peut être reproduite pour les besoins de la recherche scientifique de l'auteur. Les illustrations, les contributions individuelles d'une même revue ou d'un même journal scientifique, les autres travaux de moindre envergure et les travaux épuisés peuvent être utilisés dans leur intégralité. Il est difficile d'apporter une preuve négative... En matière de plagiat dans la recherche, les affaires judiciaires devant les tribunaux civils, ou les affaires pénales sont pour ainsi dire inexistantes.

B. Le défaut de recours pratique au droit pénal

Les textes existent, certes, mais ils ne sont pas utilisés. La loi sur le droit d'auteur⁷⁸ prévoit des conséquences pénales lorsque l'exploitation non autorisée est caractérisée comme intentionnelle⁷⁹.

Un autre fondement important peut être la fraude⁸⁰. Pour autant, les critères de la fraude

⁷⁴ § 106 Urheberrechtsgesetz (UrhG), Loi sur le droit d'auteur.

⁷⁵ § 51 Urheberrechtsgesetz (UrhG), Loi sur le droit d'auteur.

⁷⁶ [BVerfG GRUR 2001, 151 – Germania 3.](#)

⁷⁷ § 60c Urheberrechtsgesetz (UrhG), Loi sur le droit d'auteur.

⁷⁸ § 106 UrhG.

⁷⁹ § 153 UrhG.

⁸⁰ § 263 Strafgesetzbuch (StGB).

seront difficilement remplis, car elle implique une volonté d'enrichissement et un préjudice économique, difficile à prouver et à mesurer.

Si une tromperie est commise lors de la demande d'une subvention publique, elle peut alors être sanctionnée, à condition que la subvention soit en partie destinée à soutenir l'économie⁸¹.

On pourrait aussi penser au détournement de fonds, supposant que les intérêts financiers d'un tiers sont protégés, ce qui est très inhabituel dans le domaine scientifique et donc peu pertinent⁸².

Une plainte pour fausse déclaration sous serment peut être envisagée, puisque le chercheur doit assurer avoir réalisé un travail indépendant⁸³. Dans certains règlements universitaires, les conséquences pénales possibles sont rappelées dans les directives relatives à la faute scientifique. La Ludwig-Maximilians-Universität de Munich⁸⁴ envisage ainsi différents scénarios, de l'espionnage de données⁸⁵ à l'exploitation de secrets étrangers⁸⁶, en passant par les atteintes à la vie et à l'intégrité physique⁸⁷, jusqu'aux délits patrimoniaux tels que la fraude, la tromperie ou le vol⁸⁸.

C. L'absence de reconnaissance du parasitisme

Le droit allemand ne reconnaît pas le parasitisme à la française, cette construction doctrinale et jurisprudentielle qui s'appuie sur la responsabilité délictuelle. La

jurisprudence allemande estime au contraire que le recours à la concurrence déloyale pour sanctionner un cas où la reprise de la forme n'est pas caractérisée reviendrait à protéger une idée. Or, on le sait, les idées ne peuvent être monopolisées. En conséquence, la sanction d'une copie ne peut se faire que par la voie de la contrefaçon, et non indirectement « par le biais d'une protection complémentaire accessoire du droit de la concurrence » sur le fondement de la responsabilité civile⁸⁹.

II. La sanction du plagiat par les universités : une affaire nationale

Disons-le tout de suite, la sanction du plagiat par les universités fonctionne aussi bien en Allemagne qu'elle est peu active en France...

A. La mise en place des normes⁹⁰

1. L'initiative de la Fondation allemande pour la recherche

Dans les années 1990, le monde de la recherche allemande est secoué par l'affaire Hermann. À l'origine de ce scandale, deux professeurs de médecine chercheurs en cancérologie très en vue avaient notamment falsifié à grande échelle des données de recherches⁹¹. Dès lors, la Fondation allemande pour la recherche (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG), qui réunit toutes les universités, instituts de recherche comme l'institut Max Planck, associations

⁸¹ § 264 StGB.

⁸² § 266 StGB.

⁸³ § 156 StGB.

⁸⁴ Richtlinien der LMU München zur Selbstkontrolle in der Wissenschaft, 2002.

⁸⁵ § 202a StGB.

⁸⁶ § 204 StGB.

⁸⁷ § 222 et § 223 StGB.

⁸⁸ § 263 ; § 246, § 266, § 264 ou § 242 StGB.

⁸⁹ En ce sens, OLG Köln, arrêt du 12 déc. 2014 - 6 U 28/14, dans le cas de la reprise de l'idée d'un produit antérieur : « une simple reprise de l'idée du design... en soi, ne pourrait pas bénéficier d'une protection spéciale et ne peut donc pas être monopolisée par un concurrent par le biais d'une protection complémentaire accessoire du droit de la concurrence ».

⁹⁰ Je remercie particulièrement le Professeur Volker Rieble, auteur d'un ouvrage sur le plagiat dans la recherche et l'échec du système (*Das Wissenschaftsplagiat, Vom Versagen eines Systems*), et le Dr. Julian Waiblinger, auteur d'une passionnante thèse sur le plagiat dans la recherche, *Plagiat in der Wissenschaft*, Nomos, 2012, pour leurs explications précieuses.

⁹¹ Dr. Julian Waiblinger, *Plagiat in der Wissenschaft*, op. cit. p. 168 s.; voir également Holmer Wormer, « Hermann, docteur es fraudes. Ce cancérologue allemand réputé falsifie depuis quinze ans ses publications. Un "Tchernobyl de la Science" selon la presse Outre-Rhin », *Libération*, 26 oct. 1999, accessible à l'adresse suivante : https://www.liberation.fr/sciences/1999/10/26/herrmann-docteur-es-fraudes-ce-cancerologue-allemand-repute-falsifie-depuis-quinze-ans-ses-publicati_285083.

scientifiques et académies des sciences, lance une commission d'experts intitulée « *Autocontrôle dans la science* » (« *Selbstkontrolle in der Wissenschaft* »). L'objectif de cette commission est d'analyser les origines de la défaillance du système de recherche, d'envisager des mesures préventives et de soumettre des propositions afin d'assurer un autocontrôle dans le milieu de la recherche.

La commission d'experts publie en 1998, puis à nouveau en 2019 pour tenir compte notamment de la mutation numérique, 16 puis 19 recommandations à l'attention des membres de la Fondation, afin que ceux-ci s'obligent à mettre en place des « règles de bonne conduite scientifique », à les communiquer, à les rendre obligatoires et à les faire respecter.

Le premier principe pose déjà l'obligation « de travailler *lege artis*, de maintenir une stricte honnêteté à l'égard de ses propres contributions et de celles des autres »⁹². Un médiateur doit être nommé dans chaque institut de recherche⁹³. Des procédures sont mises en place afin de sanctionner le « manquement scientifique »⁹⁴. Si le plagiat est cité par la règle 19, aucune définition n'en est cependant donnée⁹⁵. Et de manière pragmatique mais efficace, la dernière partie de ce code précise que les différents instituts de recherche doivent mettre en place les règles précitées, à défaut de quoi, ils ne percevront de la part de la Fondation « aucune subvention »⁹⁶. Or, c'est cette Fondation qui distribue les subventions de recherche.

⁹² DFG Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (Directives pour garantir de bonnes pratiques scientifiques), sept. 2019, p. 9. Pour une version anglaise : https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/richtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp_en.pdf.

⁹³ *Ibid.*, p. 12, règle 6.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 23, règles 18 et 19 sur le „wissenschaftlichen Fehlverhalten“.

⁹⁵ Dr. J. Waiblinger, *Plagiat in der Wissenschaft*, op. cit. p. 169.

⁹⁶ DFG Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, loc. cit., p. 27.

⁹⁷ Dr. J. Waiblinger, *Plagiat in der Wissenschaft*, op. cit. p. 170.

Inutile de dire que l'incitation était claire, et toutes ces règles ont été rapidement reprises par les différents centres de recherches.

Dès 1999, le Sénat de la Fondation pour la recherche mettait en place un « médiateur pour la recherche », que toute personne ou institution peut contacter⁹⁷. En 2019, 16 % des requêtes qui lui sont adressées concernent des affaires de plagiat⁹⁸. Mais en plus de ce médiateur, chaque centre de recherche doit également nommer au moins un médiateur qui lui est propre, si bien que le site de la Fondation pour la recherche ne recense pas moins de 764 médiateurs locaux⁹⁹.

En 2001, la Fondation pour la recherche met aussi en place des Règles de procédure pour le traitement des fautes scientifiques, modifiées dernièrement en 2019¹⁰⁰. La partie II.1 paragraphe 2 définit notamment le comportement scientifique fautif comme celui consistant à « faire siennes les recherches scientifiques d'un autre sans raison ».

2. Les réglementations mises en place par la société Max Planck

Parallèlement aux travaux de la Fondation pour la recherche, la Société Max Planck pour le Développement des Sciences (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.), équivalent allemand du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) français, planchait également sur la question et établissait un Règlement intérieur en cas de suspicion de faute scientifique¹⁰¹. La procédure se fait en deux étapes : d'abord l'examen par une

⁹⁸ Rapport annuel du médiateur pour 2019, p. 13, accessible à l'adresse suivante : <https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/2030/jahresberichte-des-ombudsman/>.

⁹⁹ Liste des médiateurs accessible à l'adresse suivante : <https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/liste-der-ombudspersonen/>.

¹⁰⁰ Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten (VerfOwF), accessible à l'adresse suivante : https://www.dfg.de/formulare/80_01/80_01_en.pdf.

¹⁰¹ Dr. J. Waiblinger, *Plagiat in der Wissenschaft*, op. cit. p. 171.

commission des recherches, puis, dans l'hypothèse où un comportement fautif est constaté, la transmission du dossier au président avec proposition de poursuite de la procédure.

Cette réglementation prévoit également un catalogue de « manquements scientifiques ». Sont ainsi visées les « violations d'un droit de la propriété intellectuelle » :

« a) l'exploitation non autorisée sous la présomption de paternité (plagiat) ;

b) l'exploitation de méthodes de recherche et d'idées, notamment en tant qu'évaluateur (vol d'idées) ;

c) la présomption ou l'hypothèse non fondée de paternité ou de copropriété scientifique ;

d) la déformation du contenu ;

ou e) la publication non autorisée et la divulgation non autorisée à des tiers, tant que le travail, les connaissances, l'hypothèse, l'enseignement ou la méthode de recherche n'ont pas encore été publiés ;

5. La revendication de la (co-)paternité d'une autre personne sans son consentement »¹⁰².

Cette procédure était complétée par une série de « Règles visant à garantir les bonnes pratiques scientifiques », qui rappellent l'importance de référencer les noms des auteurs dont un chercheur s'est inspiré¹⁰³.

3. Les définitions et procédures mises en place par les instituts de recherches

Sur les recommandations de la Fondation pour la recherche, la Conférence des recteurs allemands (Hochschulkonferenz - HRK) élabore en 1998 des règles de procédure type pour les établissements d'enseignement supérieur sous la forme d'une « Recommandation sur la manière de traiter

les fautes académiques dans les établissements d'enseignement supérieur ». Cette recommandation correspond en grande partie à la formulation des règlements de procédure de la société Max Planck.

On le voit, toutes les institutions de recherche allemande se mettent à l'élaboration de règles de bonnes pratiques et de procédure en cas de manquement dans la recherche. Très rapidement, suivant la voie des institutions hiérarchiques, les universités vont faire de même. « Le fait de lier l'allocation des fonds de la DFG à la mise en œuvre aura certainement joué un rôle majeur dans l'intensité de cette mise en œuvre »¹⁰⁴. Chaque université et établissement de recherche s'inspire très largement des textes précités élaborés par leurs institutions supérieures hiérarchiques, mais les modalités, des détails, les procédures, les organes de contrôle, les supports juridiques (statuts, recommandations, contrats conclus avec les chercheurs, directives etc) divergent d'une université à l'autre, d'une institution à l'autre.

B. Des scandales qui touchent hommes et femmes politiques

En Allemagne où l'on ne connaît pas le système des grandes écoles, les « Docteurs » - ceux qui sont titulaires d'un titre universitaire de doctorat, dans quelque matière que ce soit, pas seulement les médecins... - forment encore l'élite de la Nation. Le titre de docteur est toujours cité¹⁰⁵, il peut être inscrit volontairement sur la carte d'identité d'une personne¹⁰⁶. Actuellement, environ 28.000 titres de doctorats sont attribués par an.

En 2011, une affaire a défrayé la chronique et a lancé une vague de procédures de retrait

¹⁰² Règlement intérieur en cas de suspicion de faute scientifique de la Société Max Planck, p. 4, accessible à l'adresse suivante : <https://www.mpg.de/199559/verfahrensordnung.pdf>.

¹⁰³ Dr. J. Waiblinger, *Plagiat in der Wissenschaft*, Nomos, 2012, p. 172, Règlement intérieur en cas de suspicion de faute scientifique de la Société Max-Planck, p. 6.

¹⁰⁴ Dr. J. Waiblinger, *Plagiat in der Wissenschaft*, op. cit. p. 173.

¹⁰⁵ Il suffit de faire la procédure pour acheter un billet sur le site internet de la compagnie de l'aviation allemande Lufthansa pour constater le caractère emblématique de ce titre : lorsque l'on remplit le champ « Titel » en allemand, traduit par « civilité » en français, sont proposés après madame-monsieur, les titres « Mme le Dr », « M le Dr »/ « Frau Dr », « Herr Dr » - et ensuite pour l'anecdote, Mme le Prof, M le Prof, Mme le Dr Prof, M le Dr Prof/ Frau Prof, Herr Prof, Frau Dr Prof, Herr Dr Prof.

¹⁰⁶ Personalausweisgesetz §9 Abs. 3.

des titres universitaires et en particulier des doctorats. C'est la fameuse affaire Guttenberg qui a eu un écho international. Karl-Theodor zu Guttenberg, alors ministre fédéral de la défense, se voit reprocher par la presse d'avoir repris une quantité impressionnante de textes antérieurs sans les citer, en les reformulant, en les découpant etc. Cette affaire déclenche un tollé. Un site collaboratif https://gutenplag.wikia.org/de/wiki/GutenPlag_Wiki est ouvert dès le lendemain du lancement de l'affaire dans la presse, où les internautes peuvent participer à la détection du plagiat. En moins de deux semaines, le ministre est conduit à démissionner de toutes ses responsabilités politiques, tandis que l'université de Bayreuth lui retire dans ce même délai extrêmement court son titre de docteur.

Une commission d'enquête interne de l'université dite « Autocontrôle dans la science » - on notera qu'elle reprend le nom de la commission éponyme créée par la Fondation de la recherche et s'inscrit donc exactement dans son cadre - rendra trois mois après un rapport concluant que l'ancien ministre avait gravement et violé de manière flagrante « l'éthique scientifique » et, ce faisant, avait délibérément usé de « tromperies »¹⁰⁷.

L'article 2.1 du Règlement de l'université de Bayreuth, dans sa partie consacrée aux manquements scientifiques, définit le manquement scientifique notamment comme suit : « fausses déclarations... faites délibérément ou par négligence grave, ... la propriété intellectuelle d'autrui ... violée », le §16 envisageant également la « tromperie » lors de l'attribution du doctorat¹⁰⁸.

Outre ses propres recherches, la Commission disposait d'une vue d'ensemble des manquements, composée de références tirées de différents grands journaux allemands, le *Süddeutsche Zeitung*, le *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, d'un article d'un professeur de droit¹⁰⁹ et, ce qui est remarquable, des publications sur le site

de.gutenplag.wikia.com/wiki/GutenPlag_Wiki, qu'elle cite largement.

« Après une évaluation détaillée des accusations portées contre sa thèse, la Commission estime que Monsieur le Baron zu Guttenberg a manifestement violé de manière flagrante les normes de bonne pratique scientifique et a délibérément usé de tromperies ». En d'autres termes, la thèse de doctorat témoigne de manquements scientifiques. La commission relève des faits de « fausses mentions », de violation des règles de citation, la thèse ne distinguant pas ses propres réalisations de celles des autres, sans indication des sources dans les notes de bas de page, sans usage de guillemets, par exemple. La commission relève du « plagiat de contenu » ou paraphrase sans indication de la source, comme du « plagiat textuel », ce que nous appelons le « copier-coller ».

La Commission estime qu'au vu de la quantité et de la qualité des violations des normes scientifiques, Guttenberg a agi intentionnellement. « Les reformulations du texte, le changement de syntaxe, l'utilisation de synonymes et les omissions individuelles sont autant d'indications supplémentaires ; elles indiquent également l'intention du doctorant de dissimuler l'adoption de textes étrangers »¹¹⁰. Le rapport de la Commission contient enfin une liste de 48 passages que Guttenberg a repris mot pour mot. Cette liste est basée sur les recherches effectuées par le GutenPlag Wiki, qui recensait quant à lui 1200 éléments de plagiat répartis sur 371 pages de l'ouvrage.

Par ailleurs, le parquet est saisi à la suite de quelques 200 (!) plaintes sur le fondement de la violation du droit d'auteur, aucune n'émanant d'un auteur plagié. L'instruction pénale conclut quant à elle à l'existence de 23 passages constituant manifestement une violation du droit d'auteur au sens du § 106 (contrefaçon) de la loi sur le droit d'auteur. En

¹⁰⁷ Commission « Autocontrôle dans la science » de l'université de Bayreuth. Rapport à la direction de l'université de Bayreuth dans le cadre de l'instruction de soupçon de manquement scientifique de Monsieur Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg du 5 mai 2011.

¹⁰⁸ Université de Bayreuth, Fondements juridiques, règlement du doctorat.

¹⁰⁹ Dr. A. Fischer-Lescano dans *Kritische Justiz*.

¹¹⁰ Rapport de la Commission « Autocontrôle dans la science » de Bayreuth, préc., p. 21.

revanche les délits de tromperie¹¹¹ et d'abus de confiance¹¹² au sens du droit pénal ne sont pas qualifiés, de même que la commission universitaire ne s'était pas penchée expressément sur l'existence ou non d'une « volonté de tromper »¹¹³.

Il est intéressant de noter ici aussi combien le droit d'auteur est réductif, puisqu'il ne se penche que sur la reprise exacte d'une forme originale. Des 1200 éléments de plagiat relevés par le GuttenPlag Wiki, en passant par les 48 passages que la commission universitaire considèrera comme identiques, ne seront sanctionnées que 23 violations au titre du droit d'auteur.

C. L'étonnante participation sociale

À la suite du site collaboratif GuttenPlag Wiki, a été créé et s'est développé considérablement le site collaboratif <https://vroniplag.wikia.org> qui documente le plagiat dans les publications universitaires. L'étude des plagiats dans la communauté Wiki est désormais très rodée, car elle s'est penchée à ce jour sur 210 cas de plagiat, dont les données se trouvent sur le site, citant les auteurs et les procédures universitaires suivies¹¹⁴. Les universités concernées s'appuient sur les recherches du site dans leurs propres enquêtes.

Un site privé, au nom presque identique, www.VroniPlag.de de Martin Heidingsfelder, qui s'est fait connaître à l'occasion de l'affaire Guttenberg, s'attache à passer au peigne fin les thèses des hommes et femmes politiques et offre des services d'enquête mais aussi de relecture privés, etc. On notera que ces services de relecture sont toujours plus demandés.

¹¹¹ Allemagne, C. pén., § 263.

¹¹² Allemand, C. pén., § 266.

¹¹³ Communiqué de presse université de Bayreuth, n°207/2011, 5 déc. 2011.

¹¹⁴ https://vroniplag.wikia.org/de/wiki/VroniPlag_Wiki:Statistik.

D. La jurisprudence administrative et la qualification du plagiat et des manquements

1. La définition du plagiat

La définition du plagiat communément partagée et retenue par les tribunaux administratifs s'inspire évidemment des règles posées par la Fondation de la recherche et surtout la Société Max Planck. Chaque université et centre de recherche, comme en France, peut définir ses manquements. Les nombreuses décisions qui sont rendues par les instances universitaires, puis confirmée ou non par la juridiction administrative (les tribunaux administratifs, en appel par les cours administratives d'appel et jusqu'à l'équivalent du Conseil d'Etat allemand (Bundesverwaltungsgericht)) font référence à différents types de plagiat. Il ne s'agit pas seulement de réduire le plagiat à la « simple » contrefaçon du droit d'auteur. L'objectif des procédures est aussi de sanctionner le plagiat que l'on pourrait qualifier d'astucieux et plus généralement, les « *manquements scientifiques* ».

On retrouve d'ailleurs ces catégories définies sur le site VroniPlag Wiki¹¹⁵. Les principales catégories sont les suivantes :

- le plagiat complet ou textuel : le texte se retrouve complètement, ou presque inchangé, dans une autre source plus ancienne sans référence à ladite source ;
- la dissimulation, reformulation ou plagiat de contenu, toujours sans référence ou avec une référence incomplète ;
- le sacrifice du pion ou « Bauernopfer »¹¹⁶, en référence aux jeux d'échecs – qui fait penser aussi aux demi-mensonges du personnage d'Albertine dans « La recherche du temps perdu » : l'auteur est cité, certes, l'ouvrage est cité entre

¹¹⁵

https://vroniplag.wikia.org/de/wiki/VroniPlag_Wiki:Grundlagen/Plagiatskategorien

¹¹⁶ Il s'agit d'une expression créée par Benjamin Lahusen à l'occasion de l'étude d'un plagiat, Dr. Lahusen, Benjamin, *Goldene Zeiten. Anmerkungen zu Hans-Peter Schwintowski Juristische Methodenlehre, UTB basics Recht und Wirtschaft*, 2005, p. 398 s.

guillemets, certes, mais c'est pour mieux cacher l'ampleur de la réelle reprise, laquelle ne fait pas l'objet de citation ni n'est notée entre guillemets. On compte aussi dans cette catégorie les références sous la forme d'une ou plusieurs notes de bas de page, par laquelle l'étendue totale de la partie reprise n'est pas ou pas complètement apparente en tant que telle¹¹⁷ ;

- le plagiat de traduction, puisque la traduction laisse toujours une grande marge de manœuvre et de personnalisation ;
- l'auto-plagiat : lorsque l'auteur réutilise ses propres résultats, phrases à plusieurs reprises sous d'autres formes, sans citer ses propres premières sources - ce qui peut constituer une violation de ses obligations de garantie de jouissance paisible envers son éditeur de l'œuvre première et une atteinte aux règles de rémunération de la copie privée ;
- voire aussi les citations incorrectes, partielles, erronées, ou indirectes (citations de citations non vérifiées).

2. Les procédures et sanctions

Les procédures restent essentiellement de nature administrative. Dans la mesure où elles sont relativement efficaces¹¹⁸, il semble que lorsque le plagiat est reconnu, les victimes n'expriment pas ou peu le besoin d'une indemnisation et ne saisissent pas les tribunaux. Ce qui conduit à rejoindre l'analyse de la Professeur Laure Marino : le

¹¹⁷ *Ibid.* : « Une petite partie est marquée comme étant le résultat d'une activité intellectuelle étrangère, de sorte que la paternité de Schwintowski par rapport au reste du texte devient d'autant plus plausible. L'auteur a d'abord imaginé deux variantes de cette référence de mise en gage et de sacrifice :

a) L'un est le sacrifice du pion dans la note de bas de page. Il est situé quelque part dans le texte et indique correctement qu'un mot, une pensée ou une phrase ne vient pas de Schwintowski mais d'un autre. Hoffmann-Riem, par exemple, est correctement mentionné dans trois notes de bas de page du chapitre 4 et dans la bibliographie. Cela donne une fois de plus au lecteur l'impression que tout est légal ici, et surtout il n'aura certainement pas l'idée que les longs passages avant et après la note de bas de page sont également de Hoffmann-Riem.

plagiat est avant tout une atteinte à la paternité. Une fois la paternité reconnue, l'essentiel du dommage est réparé.

S'agissant de sanctions frappant des « manquements scientifiques », elles dépendent aussi de la qualité du travail de recherche fourni par la personne poursuivie. Si l'on considère qu'elle a fait évoluer la pensée scientifique, le plagiat sera moins durement sanctionné.

Le retrait des titres est une sanction qui intervient communément. Quid des enseignants en place ?

Le retrait du titre de docteur en médecine de Mme R. représente une affaire « classique ». Mme R a obtenu son doctorat le 30 mars 2007, ayant accompagné sa thèse de la remise de l'habituelle déclaration sur l'honneur comme il est d'usage systématique en Allemagne¹¹⁹. En 2014, la plateforme internet Vroniplag Wiki l'accuse de plagiat. La commission d'enquête de l'université compétente confirme les accusations de plagiat et « constate que l'ouvrage, en particulier dans la partie introduction et discussion, contenait un grand nombre de plagiats ». En conséquence, le conseil de la faculté décide le 20 octobre 2015, à la demande du doyen de l'université, de déclarer la thèse de doctorat nulle et non avenue. La tromperie s'explique par la déclaration erronée concernant l'indépendance de la thèse. La tromperie est qualifiée de surcroît d'intentionnelle, en raison du grand nombre de passages de texte repris et non sourcés. La décision du doyen prononçant la nullité de la thèse de doctorat suit le 10 novembre 2015.

b) L'autre stratégie situe le sacrifice du pion dans le texte. Au lieu ou en même temps qu'une note de bas de page, le lecteur rencontre quelque part dans le texte le nom de la personne qui a trouvé un terme ou un concept frappant utilisé par Schwintowski, ce qui crée bien sûr l'idée que le reste ne vient pas de ce cerveau. »

¹¹⁸ Tous ne sont pas du même avis, voir par exemple Volker Rieble, *Das Wissenschaftsplagiat, Vom Versagen eines Systems*, Ed. Vittorio Klostermann.

¹¹⁹ Un exemple de déclaration type : « Déclaration sous serment. J'affirme par la présente que j'ai préparé le présent travail de manière indépendante et sans aide non autorisée et que je n'ai pas utilisé d'autres aides que celles spécifiées dans ledit travail. J'ai marqué comme tels tous les passages qui sont repris littéralement ou inspirés d'autres écrits. »

Mme R. poursuit immédiatement en nullité la décision du doyen, affirmant que celle-ci était illégale pour manque de base légale, invoquant notamment la qualité de sa recherche et des résultats obtenus, lesquels sont « exemptes de plagiat », et son travail ne pouvant être « perdu pour la science ».

Les juges de première instance¹²⁰ considèrent que la qualité des résultats trouvés doit être mise en balance avec le contenu du travail. Or l'ampleur et la « qualité » du plagiat, quant à lui, révèlent une grave tromperie. En tout état de cause, les résultats de la recherche, fussent-ils pertinents, ne méritent pas d'être défendus et protégés en raison du plagiat massif et ne peuvent conduire à ce que les intérêts de Mme R. l'emportent sur ceux de l'Université. L'annulation du diplôme de doctorat est confirmée sur le fondement de l'article 19, §1, al. 1, du règlement de doctorat de la faculté de médecine le 23 octobre 2008, selon lequel « le travail de doctorat doit être déclaré nul s'il est établi que le candidat au doctorat est coupable de tromperie dans l'exécution de son travail ». Une thèse ne constitue pas une réalisation scientifique indépendante dans sa totalité si elle est plagiée quantitativement et/ou qualitativement.

Une œuvre est considérée comme quantitativement marquée par le plagiat si le nombre de passages de plagiat est excessif au regard du « volume » total de l'œuvre. Ce critère est rempli en l'espèce, le plagiat se retrouve sur environ la moitié des pages de l'ouvrage, en particulier l'introduction et la section de discussion du document. Au total, un peu moins d'un quart du texte principal du document est constitué de plagiats.

Le deuxième critère, celui de la « qualité » du plagiat, est rempli si le reste de la thèse ne remplit plus les conditions de fond pour une réalisation scientifique. En l'espèce, une réalisation d'une expérience scientifique ne suffit pas à elle seule à être digne d'un doctorat. En outre, manque la condition selon laquelle « les résultats trouvés doivent être reflétés de manière indépendante dans le contexte de l'état de la science, placés en relation avec d'autres résultats de recherche

et classés ». En conséquence, « compte tenu de l'ampleur des lieux de plagiat et du fait qu'ils sont systématiques dans deux parties de la thèse, particulièrement prononcés, une coïncidence peut être exclue et on peut supposer que le demandeur a agi de manière intentionnelle ». La décision sera confirmée en appel¹²¹.

Dans la difficile affaire Koppetsch, une sociologue allemande très en vue, professeure à l'université de Darmstadt, est actuellement visée par une procédure disciplinaire et une commission d'enquête a été mise en place par l'université technique (TU) de Darmstadt en décembre 2019. Les allégations de plagiat concernent deux ouvrages plutôt grand public, « La société de la colère » ("Gesellschaft des Zorns") et « Le retour de la conformité » ("Die Wiederkehr der Konformität"). Même si ces publications ne sont pas directement des publications universitaires ayant conduit à l'attribution d'un titre, la commission estime que l'écriture de ces livres doit respecter le formalisme prévu par les règles de la Fondation pour la recherche. Sont également concernés quatre essais écrits par la sociologue depuis le début de son travail à l'université technique de Darmstadt en 2009.

En raison de normes différentes dans le domaine des sciences humaines et sociales, la commission a décidé d'ignorer les numéros de page manquants dans les citations indirectes, à condition que l'ouvrage correct ait été donné sans le numéro de page. Une approche similaire a été adoptée en ce qui concerne le « recyclage » des textes ou ce que nous avons appelé « l'auto-plagiat », même si cette auteure a réutilisé plusieurs fois ses propres textes.

En revanche, les violations suivantes sont relevées par la commission : reprises textuelles non sourcées ni individualisées, du type copier-coller (A) ; reprises partielles selon la méthode du « sacrifice du pion » (B) ; citations incorrectes (C) ; plagiat de contenu ou reprises d'idées originales non sourcées (D).

Sur les 117 passages problématiques, 111 sont définis comme des plagiats. Parmi eux, 19

¹²⁰ OVG Münster (4. Kammer), 22.03.2018 - 4 K 2543/15.

¹²¹ OVG Münster, 7.6.2019 - 19 A 1455/18.

passages de type A, 70 de type B, 18 de type C et 4 de type D. Cornelia Koppetsch est accusée d'avoir plagié 49 (co-)auteurs. Les irrégularités sont nombreuses, mais il est néanmoins difficile de caractériser une action délibérée. Les examinateurs de la TU Darmstadt n'ont pas fondé leur analyse cette fois-ci sur les recherches du VroniPlag Wiki.

La commission considère qu'elle a violé les dispositions posées par la Fondation sur la recherche et le §7 (3) phrase 2 du règlement du doctorat (« identifier littéralement ou presque littéralement des passages tirés de la littérature antérieure (...) ») ainsi que le §8 n° 6 du règlement du doctorat en ce qu'elle n'a pas tenu compte de la déclaration sur l'honneur concernant la rédaction indépendante de la thèse.

Le président de l'université technique de Darmstadt a ordonné une procédure disciplinaire dont le résultat n'est pas connu à ce jour. Cette affaire est très discutée, d'aucuns regrettant que la chercheuse soit livrée en pâture avant toute décision au fond, et sans considérer l'importance de sa pensée et de ses recherches¹²².

M.-A. R. S.

¹²² Professeur Dr. Andreas Fisahn, „Wahrheit und Fußnote - Wissenschaftliche Ehrlichkeit und der Plagiatspranger“, *NJW* 2020, 743.

L'exigence d'usage sérieux des marques au cœur des nouvelles procédures d'opposition et de déchéance : *Aspects procéduraux et conséquences stratégiques de la réforme du droit des marques en France*

Genuine use requirements at the heart of the new trademark opposition and revocation procedures: procedural aspects and strategic consequences of the reform of the Trademark Law in France

Léonard Pirastru

Conseil en Propriété Industrielle, Bringer IP

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », et l'Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, ont considérablement revu et modernisé le droit des marques en France. Parmi les mesures les plus spectaculaires, on note la refonte de la procédure d'opposition et l'introduction des actions administratives en déchéance et en nullité portées au principal devant l'INPI, très attendues des praticiens. Au cœur de ces procédures, l'exigence d'usage sérieux des marques fait figure de nouvelle « arme fatale » à la fois en attaque et en défense.

The Law No. 2019-486 of May 22, 2019 relating to the growth and transformation of businesses, known as "Loi PACTE", codified by Ordinance No. 2019-1169 of November 13, 2019 relating to trademarks, has considerably revised and modernized the French Trademark Law. In this context, the complete overhaul of the opposition procedure and the brand-new administrative revocation and cancellation actions brought before the INPI count as some of the most spectacular aspects of the reform and have been eagerly awaited by practitioners. At the heart of these procedures, the trademark genuine use requirements may become a new "lethal weapon" for claimants and defendants alike.

Introduction

La Loi « PACTE » constitue la transposition en droit interne de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, faisant office, selon l'énoncé même de la Directive, de « refonte » de la directive historique 2008/95/CE ayant harmonisé les dispositions fondamentales du droit matériel des marques des États membres de l'UE.

A cette fin, la Directive avait pour ambition de rapprocher à la fois le droit matériel, mais également les règles de procédure, parfois hétéroclites, des différents États membres.

Une lecture de son Préambule révèle d'ailleurs très rapidement les motivations du législateur européen, lequel souhaite ancrer

le droit de marque dans la réalité du marché et conditionner plus que jamais le monopole conféré au titulaire du droit à une exploitation réelle et effective de la marque, conforme du reste à sa fonction essentielle.

Rappelant que « les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou les services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché », les rédacteurs ajoutent qu'« une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques » et qu'« il est donc essentiel d'imposer que les marques enregistrées soient effectivement utilisées pour les produits ou les services pour

lesquels elles ont été enregistrées, ou puissent donner lieu à déchéance si elles ne sont pas utilisées à cet effet dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle s'achève la procédure d'enregistrement »¹.

L'intention du législateur européen est claire : nettoyer les registres des marques, fort encombrés, et faciliter l'accès à des procédures en déchéance et en annulation rapides et efficaces².

Se dessine même en creux une philosophie du droit des marques qui, si elle n'est pas fondamentalement nouvelle, consacre une approche de marché résolument plus pragmatique, se rapprochant de celle du droit anglo-saxon.

A ce titre, on mesure immédiatement le rôle accru joué par l'usage, plus que jamais érigé comme condition de mise en œuvre et d'opposabilité du droit de marque.

La Loi « PACTE » et l'Ordonnance n° 2019-1169 restituent assez fidèlement cette approche et témoignent toutes deux d'une volonté du législateur français de respecter le plus possible les ambitions de la Directive européenne.

Sur le fond, l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle n'a pas trop évolué, posant toujours le principe d'une déchéance encourue en cas d'absence d'usage sérieux de la marque, sans justes motifs, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

En revanche, la spectaculaire refonte de la procédure d'opposition et la non moins remarquable introduction des demandes administratives en déchéance portées au principal devant l'INPI consacrent le rôle pivot joué par l'exigence d'usage sérieux de la marque dans le cadre de ces actions, tant comme arme de défense (I) que comme arme d'attaque (II).

I. L'obligation d'usage sérieux comme arme de défense dans le cadre de la procédure d'opposition

L'obligation faite à l'opposant, sur demande du déposant, de produire des preuves d'usage de la marque servant de base à l'opposition, n'est évidemment pas nouvelle. Toutefois, la contrainte exercée sur l'opposant était relativement légère, puisque celui-ci devait, dans la rédaction antérieure du Code de la propriété intellectuelle, simplement rapporter la preuve d'un usage « pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondé l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation »³.

En d'autres termes, il suffisait à l'opposant de prouver un usage de la marque antérieure pour au moins un produit ou service pertinent pour conforter l'opposabilité de son droit pour l'intégralité des produits et services visés par la marque première.

Cette pratique, qui avait le mérite de placer l'opposant dans une position favorable, pouvait paraître quelque peu inique, en particulier lorsque le titre antérieur avait été déposé comme « marque de barrage » ou « marque défensive » pour un nombre important de classes et/ou de produits et services, quand bien même l'usage effectif de la marque antérieure aurait été en réalité limité à quelques activités clés, voire à un unique produit.

Rappelons-nous que jusqu'à cette année, la taxe de dépôt de l'INPI permettait de désigner jusqu'à trois classes de produits et services sans supplément, ce qui a certainement incité les déposants à étendre quelque peu le champ de protection de leur marque au-delà de leur cœur de projet et a contribué, dans une certaine mesure, à saturer les registres⁴.

¹ Directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, 16 déc. 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, Considérant 31.

² *Ibid.*, Considérant 38 : « afin de se doter d'un système efficace de déclaration de déchéance ou de nullité, les États membres devraient prévoir la mise en place d'une procédure administrative de déchéance ou de nullité (...) » et Article 45 « Sans

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

³ CPI, art. R. 712-17 (ancienne rédaction)

⁴ A ce titre, le nouveau système, qui prévoit un paiement des taxes de dépôt par classe, devrait

Si le Code de la propriété intellectuelle se trouvait ici clairement protecteur du titulaire de marque, on pouvait néanmoins lui reprocher une certaine artificialité. En effet, la fonction essentielle de la marque est, comme nous le rappelle la Directive, de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres acteurs du marché et d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Or, il n'existe aucune raison légitime de protéger le titulaire de la marque pour des produits ou services qu'il n'exploite pas, une fois passée la période d'incontestabilité de cinq ans, puisque la fonction essentielle de la marque n'est en pareil cas pas réellement affectée au-delà d'une abstraction juridique.

Bien évidemment, rien n'empêche l'opposant d'arguer de la similitude des produits et services pour lesquels un usage a pu être démontré avec les produits et services similaires désignés par la demande de marque contestée, puisque son droit de marque le lui permet directement. En revanche, il est plus discutable d'accorder à l'opposant une protection directe sur des produits ou services pour lesquels l'usage n'a pas été démontré.

En outre, dans sa pratique antérieure, l'INPI disposait d'une marge de manœuvre pour le moins limitée dans l'appréciation des preuves d'usages produites par l'opposant. Classiquement, l'existence d'une apparence d'usage pour l'un au moins des produits ou services fondant l'opposition était considérée comme suffisante, offrant peu de latitude aux déposants pour contester la matérialité et la portée des preuves fournies.

Sur ce point, la réforme du droit des marques nous semble plus en cohérence avec la finalité du droit de marque. Introduit par l'Ordonnance n° 2019-1169, l'article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit de manière plus pragmatique qu'« aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour

lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis »⁵.

On note un alignement clair de la réglementation française sur la pratique de l'EUIPO en la matière. Il est permis de penser que les examinateurs de l'INPI s'inspireront largement des critères et directives dégagés par la « jurisprudence » de l'Office de l'Union européenne pour apprécier la matérialité de l'usage, notamment pour déterminer la force probante des éléments soumis, et son intensité, afin de pouvoir justifier d'un usage sérieux.

Sachant que cette appréciation est résolument casuistique et dépend d'un grand nombre de facteurs (type de produits/services, degré de spécialisation et prix des produits et services, typologie du marché pertinent, etc.), on peut s'attendre à un contentieux croissant en la matière. Les premières décisions devraient donner des indices précieux sur le soin à apporter par les titulaires de marques aux dossiers d'usage.

Conséquence de ce nouveau pouvoir des examinateurs de l'INPI et d'une interprétation plus stricte des preuves d'usage : tout produit ou service pour lequel un usage n'est pas démontré sera écarté des débats – ou à tout le moins réduit au plus petit dénominateur commun d'une catégorie large de produits ou au produit précis exploité –, réduisant ainsi d'autant la portée de protection des droits antérieurs invoqués au soutien de l'opposition.

Un premier constat s'impose pour le praticien : lorsque le titre antérieur présente une fragilité connue ou supposée sur un produit ou service clé de l'opposition, on prendra plus que jamais soin d'argumenter, non pas uniquement sur l'identité ou la similitude de ce produit ou service avec les libellés couverts par la demande contestée, mais également sur la similitude subsidiaire avec des produits ou services plus solides, c'est-à-dire pour lesquels un usage peut être prouvé. L'idée est de ne pas se retrouver sans

inciter les déposants à concentrer leur investissement sur les classes « clés » de leurs projets et contribuer à désengorger les registres.

⁵ En application directe de l'article 44 de la Directive (UE) n° 2015/2436 : « Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des

services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition (...), que pour cette partie des produits ou des services ».

argument si le moyen principal juridiquement plus fort (mais fragilisé par l'absence d'usage) devait finalement être écarté des débats par l'examineur en cas de défaillance de preuves.

La prudence pourrait, à l'avenir, inciter les titulaires de marques à ne fonder leur opposition que sur des produits ou services dont ils pourront justifier d'un usage. L'étendue des preuves d'usage produites est, en effet, susceptible de révéler en creux des informations précieuses à la défense sur la fragilité réelle du titre et de permettre la préparation d'une stratégie plus proactive du déposant, telle que l'engagement d'une action en déchéance, partielle ou totale, contre le titre invoqué.

II. L'obligation d'usage sérieux comme arme d'attaque dans le cadre des actions administratives en déchéance

Tout professionnel de la propriété intellectuelle ayant mené des recherches d'antériorités aura pesté nombre de fois contre des titres, supposés ou avérés dormants, dont il est clair qu'ils couvrent plus de produits ou services que de raison, mais constituant en l'état des obstacles juridiques vis-à-vis de projets de clients.

Certes, l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoyait de longue date la possibilité de demander la déchéance d'une marque enregistrée depuis plus de cinq ans et non exploitée, partiellement ou totalement, devant les tribunaux. Toutefois, de telles actions, judiciaires par nature, induisaient certaines lourdeurs procédurales, liées notamment à la nécessité d'assigner le titulaire devant le tribunal compétent (à supposer que pareille assignation soit possible, c'est-à-dire que les coordonnées du titulaire aient bien été tenues à jour sur les registres de l'INPI), des coûts parfois considérés comme trop importants ou hors de proportion par rapport au projet du donneur d'ordres, ainsi que des délais de traitement et de résolution de l'action souvent inadaptés aux impératifs commerciaux de lancement – et donc de sécurisation juridique – d'une nouvelle marque. C'est peu dire que les actions

administratives en déchéance étaient attendues avec impatience par les professionnels de la propriété intellectuelle.

Désormais, le nouvel article L. 716-5 I du Code de la propriété intellectuelle prévoit une compétence au principal pour l'INPI pour l'engagement des demandes en déchéance :

« I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle

(...) 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 ».

Toutefois, la compétence reste acquise aux tribunaux dans les cas prévus par le point II du même article :

« Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les tribunaux (...) sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;

2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond ».

L'article R. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle prévoit l'irrecevabilité d'une demande en déchéance lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'INPI ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours,

consacrant ainsi les effets d'autorité de chose jugée des décisions de l'INPI en la matière.

Sans conteste, l'introduction des actions administratives en déchéance constitue une arme nouvelle et bienvenue à la portée des aspirants déposants dans l'établissement de stratégies de libération, et ce, d'autant plus qu'elle simplifie considérablement la tâche du demandeur à l'action, tout en promettant un dénouement plus rapide qu'une action portée devant les tribunaux et en diminuant les coûts liés.

En effet, la préparation de l'action ne nécessite pas d'investissement ou d'effort exorbitant pour le demandeur, dans la mesure où la charge de la preuve repose – assez classiquement pour ce type d'actions – sur le titulaire du titre attaqué. Ce principe est affirmé sans ambiguïté par l'article L. 716-3-1 du Code de la propriété intellectuelle : « la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens ».

Ainsi, les conditions formelles d'engagement de la demande en déchéance sont pour le moins légères, étant limitées à l'identification du demandeur, de la marque attaquée et des produits ou services visés par la demande le cas échéant, à la justification du paiement de la redevance prescrite et à la justification d'un pouvoir de mandataire, dans les cas où cela est nécessaire.

Nul autre élément de preuve ou de justification n'est exigé du demandeur au stade de l'engagement de l'action, puisque l'article R. 716-1 du Code précité précise en son alinéa 4 que l'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance n'est pas requis lorsque la demande est fondée sur l'article L. 714-5 du même Code.

Ce n'est en réalité que si le titulaire de la marque répond à la demande en déchéance et présente des arguments ou produit des preuves d'usage que le demandeur à l'action devra présenter à son tour des arguments ou preuves visant à combattre et à détruire les éléments adverses. A ce titre, on relèvera que la demande en déchéance est soumise au respect du principe du contradictoire et permet plusieurs échanges écrits, voire

oraux, entre les parties, à la manière des procédures judiciaires existantes.

Les demandes administratives en déchéance sont d'autant plus accessibles qu'aucun intérêt à agir n'est exigé, si l'on se réfère à la rédaction de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle :

« Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée ».

On notera ici une différence avec les actions judiciaires en déchéance, pour lesquelles l'intérêt à agir reste requis. La distinction n'est pas sans importance, en ce qu'elle offre la possibilité à tout tiers ou cabinet juridique d'engager la demande devant l'INPI, le cas échéant sans révéler l'identité du donneur d'ordres. Cette faculté pourrait s'avérer très utile lorsque celui-ci souhaite conserver l'anonymat vis-à-vis d'un concurrent, dans le cadre d'une stratégie globale de libération ou de négociations ultérieures, en vue, par exemple, du rachat du titre attaqué.

La demande administrative en déchéance se veut ainsi nettement plus souple et accessible que son pendant judiciaire et paraît répondre de manière adaptée aux objectifs de la Directive de mettre en place une procédure « efficace et rapide ».

Notons que l'absence d'exigence d'intérêt à agir a fait l'objet de craintes liées au risque de demandes intempestives, engagées dans le seul but de mettre la pression de manière injustifiée sur le titulaire de la marque. L'Arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque est destiné à prendre en compte ce risque et éviter ou limiter de telles demandes abusives.

Les principes généraux en la matière sont posés par l'article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la

partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

Il reste donc à déterminer, selon les cas, quelle partie est considérée comme gagnante ou perdante. L'article 2 II. de l'Arrêté du 4 décembre 2020 précité vient apporter quelques éléments de réponse :

« Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :

- a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ;
- b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
- c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Certains cas permettent ainsi de manière évidente de déterminer la partie gagnante (la demande en déchéance est accueillie intégralement, sans que le titulaire de la marque attaquée n'ait produit la moindre preuve ou argument, ou à l'inverse est rejetée intégralement suite à la justification d'un usage sérieux par le titulaire du titre attaqué pour tous les produits ou services concernés). D'autres cas nécessiteront sans doute des précisions, notamment lorsque la déchéance n'est prononcée que pour partie des produits et services concernés, lorsque la demande est retirée sur initiative du demandeur ou lorsque le titulaire renonce formellement à son droit. Il est permis d'imaginer l'application de règles similaires à celles appliquées par l'EUIPO dans le cadre des procédures actuelles.

Les règles de répartition des frais devraient permettre de préserver les intérêts des deux parties, tout en incitant la partie dont la position est la plus fragile à accéder aux demandes adverses. En toute hypothèse, la menace d'une condamnation aux frais de l'action devrait équilibrer positivement le rapport de force entre les parties, d'une part, en réduisant les risques d'engagement intempestif d'actions injustifiées et, d'autre part, en limitant les cas dans lesquels le

titulaire du titre attaqué joue la carte de l'inertie, en s'abstenant de toute réponse.

Dans ces conditions, l'action en déchéance pourrait désormais constituer un levier de négociations – enfin – réellement efficace, pour obtenir un consentement ou racheter un titre par exemple, et permettre une prompte sécurisation juridique de nombreux projets de marques à moindre coût.

Conclusion

Il convient de saluer comme il se doit le recentrage effectué par la Loi « PACTE », qui place la notion d'usage sérieux au cœur du nouveau droit des marques. Cette nouvelle orientation nous apparaît plus conforme à la fonction essentielle de la marque et répond aux objectifs poursuivis par le législateur européen. Nul doute que la refonte de la procédure d'opposition et l'introduction des demandes administratives en déchéance permettront la mise en place de véritables stratégies de libération au profit des aspirants déposants et participeront à un rafraîchissement, bienvenu, des registres, saturés de titres non exploités.

Il est à noter qu'à la mi-septembre 2020, pas moins de 87 actions en déchéance pour défaut d'exploitation avaient d'ores et déjà été engagées devant l'INPI depuis leur mise en place le 1^{er} avril dernier⁶, témoignant du succès public de ces nouvelles procédures, dont les premières décisions sur le fond étaient attendues pour le mois de novembre.

Revers de la médaille : la réforme renforce les exigences pesant sur les titulaires de marques et devrait les inciter à suivre précisément la vie de leurs titres, à vérifier de manière régulière que le signe est bien exploité sous la forme enregistrée pour les produits ou services d'intérêt et à compiler régulièrement des preuves d'usage, soigneusement datées, afin de se préconstituer un dossier d'usage efficace devant permettre de tenir en échec des revendications de tiers.

⁶ Source : INPI

Ainsi, si la réforme du droit des marques offre de nouveaux moyens d'action efficaces, en demande comme en défense, il appartient aux praticiens de sensibiliser les titulaires de marques sur les obligations renforcées qui leur incombent.

L.P.

Le nouveau règlement de procédure des Chambres de recours de l'Office européen des brevets (RPCR 2020)

The new Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office (RPBA 2020)

Laurent Teyssedre

*Ingénieur ESPCI, Diplômé du CEIPI
Mandataire en brevets européens*

Les Chambres de recours de l'Office européen des brevets (ci-après OEB) appliquent depuis le 1^{er} janvier 2020 un nouveau règlement de procédure (RPCR 2020). Nous détaillons dans cet article les principales modifications apportées par ce nouveau règlement, dont certaines ont un impact majeur sur la stratégie à suivre par les parties, et ce, dès la première instance.

The Boards of Appeal of the European Patent Office have been applying a new set of Rules of Procedure (RPBA 2020) since 1 January 2020. In this article, we detail the main changes brought about by this new regulation, some of which have a major impact on the strategy to be followed by the parties, and this as from the first instance.

Introduction

Les Chambres de recours de l'OEB sont chargées d'examiner les recours formés contre les décisions prises par les organes de première instance de l'OEB¹. Les décisions de la section de dépôt, de la division juridique et quelques décisions des divisions d'examen qui ne sont pas de nature technique sont dévolues à la Chambre de recours juridique, tandis que les 28 Chambres de recours techniques traitent des recours formés contre les décisions prises par les divisions d'examen (recours *ex parte*) et d'opposition (recours *inter partes*). Réparties par domaines techniques, les Chambres de recours techniques ont rendu près de 1900 décisions en 2019, dont près des deux-tiers dans le cadre de recours *inter partes*².

Les Chambres de recours sont chargées d'assurer le respect du droit dans l'application de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE). Elles décident en dernière instance et leurs décisions ne

peuvent être révisées que par la Grande Chambre de recours dans le cadre de requêtes en révision fondées sur des vices graves, tels qu'une violation du droit d'être entendu³

Les Chambres de recours disposent depuis 1980 d'un règlement de procédure (RPCR), prévu par l'article 23(4) CBE, et qui s'impose à toutes les Chambres, « pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et les objectifs de la CBE »⁴. Des articles majeurs portant sur le fondement de la procédure et les modifications des moyens par les parties ont été ajoutés en 2003⁵, mais, depuis 2007⁶, le RPCR n'avait pas été modifié.

Conçues pour accroître l'efficacité des Chambres, améliorer la prévisibilité pour les parties et favoriser l'harmonisation des pratiques entre les Chambres, les modifications apportées dans le nouveau règlement auront pour certaines un impact majeur sur la conduite des recours et les stratégies à adopter par les parties, dès la première instance.

¹ CBE, art. 21(1).

² Rapport annuel des Chambres de recours, 2019

³ CBE, art. 112bis CBE

⁴ RPCR 1980, art. 18, RPCR 2020, art. 23

⁵ JO OEB 2003, 62

⁶ RPCR 2007, JO OEB 2007, 536

Nous traitons dans cet article des modifications effectuées par rapport au RPCR 2007 qui devraient avoir le plus d'impact pour les parties, en termes de gestion des dossiers (I) et de modifications des moyens (II). La plupart des dispositions du RPCR 2020 étant applicables depuis son entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 2020, à tous les recours en instance, quelques décisions de Chambres viennent déjà éclairer leur interprétation.

I. Modifications concernant la gestion des dossiers

Article 10 : Accélération de la procédure

En application des articles 10(3) à 10(5), une Chambre peut accélérer une procédure, d'office, sur demande motivée des parties, ou bien à la demande d'une juridiction ou autre autorité compétente d'un Etat contractant. Ces dispositions remplacent le « Communiqué du Vice-Président en charge de la DG3 du 17 mars 2008 ». Le fait qu'une action en contrefaçon soit engagée ou même envisagée, ou que l'octroi de licence soit en discussion, constitue un motif valable. Les exemples d'accélération sont rares. On peut citer l'affaire T18/09, dans laquelle la procédure de recours n'a duré au total que 9 mois, suite à une demande d'accélération formulée par une juridiction britannique.

Article 15 : Procédures orales

L'article 15(1) prévoit que la Chambre envoie aux parties, normalement au moins 4 mois avant la procédure orale, une notification indiquant les points importants pour la décision à prendre et formulant éventuellement une opinion provisoire. Dans la précédente version du règlement, une telle notification n'était que facultative, mais en pratique était fréquemment envoyée.

L'article 15(2) indique que seuls des **motifs sérieux**, dont des exemples sont donnés, peuvent conduire à changer la date prévue pour la procédure orale. La pratique en la matière devrait peu évoluer, puisque cet article reprend en grande partie – et remplace – le « Communiqué du Vice-Président en charge de la DG3 du 16 juillet 2007 ». On

notera toutefois que les déplacements professionnels ayant fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale ont été ajoutés à la liste des motifs sérieux.

À la fin de chaque année, les Chambres publieront une liste prévisionnelle des affaires pour lesquelles une procédure orale devrait se tenir au cours de l'année qui suit⁷.

Article 15bis : Procédures orales par visioconférence

Un nouvel article 15bis, régissant la tenue de procédures orales par **visioconférence**, doit être prochainement inséré dans le règlement. Du fait de la pandémie de COVID-19, de nombreuses procédures orales se sont tenues au cours de l'année 2020 par visioconférence, avec l'accord des parties. Le nouvel article 15bis entend à la fois élargir et donner un cadre juridique à cette pratique.

Selon ces nouvelles dispositions, une Chambre pourra décider de recourir à la visioconférence, soit d'office, soit à la demande d'une partie. L'accord de toutes les parties n'est donc pas nécessaire. Dans le cas d'une procédure orale en présence, une partie, ou tout mandataire ou personne accompagnante, pourra à sa demande être autorisée à participer par visioconférence – procédure orale hybride. Enfin, un ou plusieurs membres de la Chambre, y compris le Président, peuvent participer par visioconférence.

Si le nouvel article doit entrer en vigueur le 1^{er} avril 2021, il est déjà prévu que les Chambres puissent l'appliquer dès le 1^{er} janvier.

Article 11 : Renvoi

L'article 111(1) CBE permet aux Chambres d'exercer les compétences de la première instance ou de renvoyer l'affaire devant ladite instance pour suite à donner.

Un renvoi était traditionnellement ordonné lorsque l'organe de première instance n'avait traité que certains points : à titre d'exemples lorsque la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté sans traiter l'exigence d'activité inventive, ou lorsque la division d'opposition avait

⁷ RPCR 2020, art. 1(2)

révoqué le brevet pour insuffisance de description, sans discuter de la brevetabilité de l'invention. Le dépôt d'un nouveau document particulièrement pertinent ou d'une nouvelle requête entraînait parfois un renvoi, afin que les parties puissent bénéficier d'un double degré de juridiction⁸.

Le nouvel article 11 vise à réduire le nombre de renvois et donc de va-et-vient entre les instances du premier degré et les Chambres de recours, en précisant que des « **raisons particulières** » justifiant un renvoi doivent exister. La présence d'un vice substantiel de procédure – par exemple une violation du droit d'être entendu – constitue une raison particulière. En revanche, une Chambre ne devrait normalement pas renvoyer l'affaire si toutes les questions peuvent être tranchées sans effort excessif de la part de la Chambre.

Les Chambres ont d'ores-et-déjà appliqué cet article dans plusieurs centaines de décisions. Il en ressort que les Chambres continuent généralement d'ordonner un renvoi lorsqu'elles annulent une décision de première instance qui n'a traité que certains motifs. Quelques Chambres se sont toutefois prononcées en sens contraire, par exemple dans des affaires où l'opposant était inactif ou avait retiré son opposition⁹. Certaines Chambres font, en outre, remarquer que discuter de motifs qui n'ont pas été traités par la première instance serait contraire à l'objet premier de la procédure de recours, qui est selon l'article 12(2) de réviser la décision attaquée¹⁰.

Certaines Chambres ont renvoyé des affaires devant les divisions d'examen, car elles avaient des doutes quant au fait que la recherche était complète¹¹. Les renvois en première instance occasionnés par de nouveaux moyens, tels que de nouveaux documents ou de nouvelles requêtes, devraient toutefois être plus rares que par le passé¹², et ce, d'autant plus, comme nous le verrons dans la suite du présent article, que de tels nouveaux moyens seront plus

rarement admis dans la procédure. Dans l'affaire T607/17, c'est une nouvelle interprétation de la revendication qui a constitué une raison particulière justifiant un renvoi. Dans la décision T350/17, la Chambre a considéré que le concept de « raisons particulières » de l'article 11 ne devait pas être interprété restrictivement, d'une manière qui restreindrait indûment le pouvoir discrétionnaire de renvoi en première instance, consacré par l'article 111(1) CBE.

Articles 15(7) et (8) : Décisions abrégées

Sur certaines questions, les motifs de la décision peuvent désormais être formulés sous forme abrégée lorsque la Chambre souscrit totalement aux conclusions et aux motifs de la décision de première instance quant aux questions considérées¹³.

Les Chambres ont pour l'instant fait très peu usage de cette faculté¹⁴. Dans la décision T1227/15, la Chambre a renvoyé aux points de la décision de première instance portant sur l'extension induite (article 100c) CBE et le défaut de nouveauté par rapport à un document D1, après avoir vérifié que les soumissions de la Requérante-opposante sur ces points étaient identiques en recours et devant la division d'opposition.

Les motifs peuvent également être abrégés lorsque la décision a été prise à l'issue d'une procédure orale, avec l'accord explicite des parties¹⁵, à moins que la Chambre n'ait été informée d'un intérêt légitime, d'un tiers ou d'une juridiction, à ce que la décision écrite contienne le raisonnement complet de la Chambre. Cette disposition a aussi été très peu utilisée jusqu'à présent¹⁶. Dans la décision T561/18, la Chambre a renvoyé, s'agissant des questions de suffisance de description et d'extension de l'objet, à son opinion provisoire exprimée dans la notification envoyée en préparation de la procédure orale, ne traitant en détail dans la décision que les arguments supplémentaires avancés lors de la procédure orale.

⁸ Selon la jurisprudence il n'existe toutefois pas dans la CBE de droit absolu pour les parties à bénéficier d'un double degré de juridiction.

⁹ T2202/19, T113/18

¹⁰ T1966/16

¹¹ T568/17, T943/16, T97/14

¹² T1089/17

¹³ RPCR 2020, art. 15(8)

¹⁴ T1687/17, T1418/17, T2227/15, T2555/16, T469/18

¹⁵ RPCR 2020, art. 15(7)

¹⁶ T561/18, T1050/19, T1497/17, T1936/16

Délais

La réponse de l'intimée au mémoire de recours soumis par la requérante doit être produite dans un délai de 4 mois à compter de la signification dudit mémoire¹⁷, délai pouvant être prorogé à titre exceptionnel jusqu'à 6 mois sur requête écrite et motivée¹⁸.

La décision est prononcée à l'issue de la procédure orale. L'article 15(9) impose aux Chambres de signifier les motifs de la décision dans un délai « convenable », normalement dans les 3 mois de la procédure orale.

Autres dispositions concernant la gestion des dossiers

Certaines dispositions portent plus sur l'organisation interne des Chambres de recours, et devraient avoir moins d'impact sur les parties.

Le nouveau Règlement assouplit la composition des Chambres pour chaque affaire. Ainsi, le Président d'une Chambre n'a plus à assurer la présidence pour chaque procédure et peut désigner un membre de la Chambre comme président pour le recours en question¹⁹. Le rapporteur est désigné dès réception du recours et évalue s'il convient de traiter le recours en priorité ou conjointement avec d'autres recours. Les autres membres de la Chambre peuvent être désignés ultérieurement²⁰. Des recours liés entre eux (cas notamment d'affaires très proches, telles que des oppositions contre des brevets d'une même famille) pourront être traités ensemble, éventuellement dans une procédure commune²¹.

II. Dispositions sur la recevabilité des modifications des moyens par les parties

Il s'agit des dispositions, prévues aux articles 12 et 13, qui auront le plus d'impact sur les parties, en limitant leurs possibilités d'amender leurs moyens au commencement de la procédure de recours et tout au long de celle-ci.

Alors que l'article 114(2) CBE donne aux instances de l'OEB un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non des faits ou des preuves non produits en temps utile, la notion de « moyens » est ici plus large puisqu'elle inclut selon l'article 12(3) les « **requêtes, faits, objections, arguments et preuves qui sont invoqués** » par les parties.

L'objectif visé par ces dispositions est d'augmenter l'efficacité des procédures en restreignant le champ des discussions.

Au fil de l'avancement de la procédure de recours, les possibilités de modifications des moyens vont en se réduisant, selon trois « **niveaux de convergence** » des débats : d'abord au stade initial du recours (premier niveau), puis après les premiers échanges écrits (deuxième niveau) et enfin après la signification de la convocation à la procédure orale (troisième niveau).

Article 12 : 1^{er} niveau de convergence

Selon l'article 12(2), la procédure de recours a pour objet premier une **révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée**.

Le principal changement apporté par le RPCR 2020 porte sur la possibilité pour les parties de soumettre de nouveaux moyens au stade initial du recours. Dans l'ancien règlement²², la procédure de recours se fondait sur les premiers échanges écrits des parties, à savoir le mémoire de recours et, pour les recours *inter partes*, la réponse au mémoire de recours. A titre d'exception, l'article 12(4) RPCR 2007 donnait aux Chambres un pouvoir discrétionnaire leur permettant de ne pas admettre des faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou qui n'avaient pas été admis en première instance. On a pu noter au cours des années une tendance à appliquer ce pouvoir discrétionnaire de manière de plus en plus stricte : tandis que les parties avaient tendance, jusque dans les années 2000, à modifier profondément leurs moyens au stade du recours en déposant de nouveaux documents ou de nouvelles requêtes, les Chambres ont commencé au début des années 2010 à appliquer l'article 12(4) RPCR

¹⁷ RPCR 2020, art. 12(1)

¹⁸ RPCR 2020, art. 12(7)

¹⁹ RPCR 2020, art. 1(3)

²⁰ RPCR 2020, art. 5(1)

²¹ RPCR 2020, art. 10(2)

²² RPCR 2007, art. 12(1).

2007 pour sanctionner un manque de diligence en première instance, notamment le fait pour une partie d'attendre le stade du recours pour se défendre réellement contre les objections soulevées, obligeant parfois les Chambres à renvoyer les affaires en première instance pour discuter de nouvelles requêtes. Depuis quelques années toutefois, les Chambres n'hésitent pas à exercer leur pouvoir d'appréciation selon l'article 12(4) RPCR 2007 de manière plus stricte, lorsqu'elles estiment que les moyens soumis pour la première fois en recours auraient dû l'être dès la première instance. En règle générale, les Chambres admettaient toutefois de nouveaux moyens lorsqu'ils constituaient une réponse légitime aux motifs de la décision.

Le nouveau règlement renverse en quelque sorte la situation : en recours les moyens invoqués doivent maintenant porter sur les **requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée**²³. Les moyens qui ne figuraient pas dans la décision seront considérés comme des modifications, à moins que la partie concernée ne démontre qu'ils ont été valablement soulevés et maintenus durant la première instance. Ce serait le cas, par exemple, d'objections basées sur des motifs d'opposition qui n'ont pas été discutés dans la décision, car la division d'opposition a révoqué le brevet sur la base d'autres motifs, ou de requêtes subsidiaires non examinées, car la division d'opposition a fait droit à une requête de rang supérieur.

Les nouveaux moyens devront être identifiés et justifiés – pourquoi sont-ils soumis, et pourquoi seulement en recours ? –, et seront admis à la discrétion de la Chambre, qui prendra notamment en compte la complexité des modifications, leur pertinence pour traiter les points discutés en première instance et le principe d'économie de la procédure²⁴. Les raisons pour lesquelles les moyens ne sont soumis qu'en recours auront certainement un impact sur leur recevabilité.

En outre, les requêtes, faits, objections et preuves dont la Chambre estime qu'ils auraient dû être soumis en première instance

ou qui n'ont pas été maintenus, ou encore qui n'ont pas été admis par la première instance, ne seront normalement pas admis²⁵.

Enfin, des moyens peuvent ne pas être admis, même lorsqu'il ne s'agit pas de nouveaux moyens, dès lors qu'ils ne sont pas suffisamment motivés dans le mémoire ou la réponse au mémoire²⁶. Un simple renvoi aux écritures de première instance n'est pas suffisant, il est nécessaire d'expliquer de manière claire et concise les raisons pour lesquelles il convient d'annuler ou de confirmer la décision de première instance sur le point particulier que le moyen entend traiter.

En pratique, ces nouvelles règles obligent les parties à soulever le maximum d'objections et à déposer toutes les requêtes possibles dès la première instance. Un opposant pourra plus difficilement argumenter que le rejet de son opposition l'a amené à compléter sa recherche d'antériorité pour trouver des documents plus pertinents. De même, un titulaire aura peu de chances de faire admettre de nouvelles requêtes apportées en réponse à des arguments déjà exposés dans le mémoire d'opposition. En examen, un demandeur devra déposer un grand nombre de requêtes subsidiaires. On peut donc s'attendre à une complexification des procédures de première instance.

Ces articles 12(4) à (6) ne sont applicables qu'aux recours pour lesquels le mémoire a été déposé à compter du 1^{er} janvier 2020. Ils n'ont donc pas encore été appliqués par la « jurisprudence ».

On peut imaginer *a priori* que les Chambres admettront de nouveaux moyens lorsqu'ils seront justifiés par un changement intervenu lors de la procédure orale de première instance ou peu avant. Par exemple, le dépôt d'un document tardif, déposé peu avant la procédure orale, ou un changement d'interprétation durant la procédure orale devrait justifier, au stade du recours, le dépôt de nouvelles requêtes appropriées pour répondre à ces changements, dès lors qu'on ne pouvait exiger du titulaire qu'il dépose ces requêtes au cours de la procédure orale.

²³ RPCR 2020, art. 12(2)

²⁴ RPCR 2020, art. 12(4)

²⁵ RPCR 2020, art. 12(6)

²⁶ RPCR 2020, art. 12(5)

Article 13(1) : 2^{ème} niveau de convergence

Le deuxième niveau de convergence s’applique aux moyens modifiés après le dépôt du mémoire de recours et, le cas échéant, de la réponse au mémoire. La partie doit justifier ces modifications, en expliquant la raison pour laquelle elles sont soumises à ce stade de la procédure. La Chambre décidera de leur admission en prenant notamment en compte différents facteurs : l’état de la procédure, la pertinence de la modification pour *résoudre* – et non plus seulement *traiter*, comme à l’article 12(4) – les questions soulevées, et la question de savoir si la modification nuit au principe d’économie de la procédure, c’est-à-dire à la nécessité de conclure une procédure rapidement afin d’établir la sécurité juridique. Des modifications apportées au texte d’un brevet ou d’une demande de brevet devront en outre surmonter de prime abord les objections soulevées sans donner lieu à de nouvelles objections.

Afin de respecter le droit d’être entendu inscrit à l’article 113(1) CBE, il conviendra d’admettre des modifications apportées en réponse à des moyens tardivement déposés, mais néanmoins admis ou à des questions soulevées d’office par la Chambre. Il a été jugé que ce deuxième niveau de convergence était applicable à tous les recours en instance, y compris à l’encontre de modifications apportées avant l’entrée en vigueur du RPCR 2020²⁷, cet article ne faisant que codifier et cristalliser la pratique établie de longue date par les Chambres en la matière.

Article 13(2) : 3^{ème} niveau de convergence

Le troisième niveau de convergence s’applique aux moyens modifiés après la signification de la citation à la procédure orale, c’est-à-dire, notamment, en réponse à la notification de la Chambre envoyée en préparation de la procédure orale ou, encore, lors de la procédure orale elle-même. Ces moyens ne seront en principe pas pris en compte, sauf **circonstances exceptionnelles** que la partie concernée aura justifiées de manière convaincante.

Le critère d’appréciation est donc très strict, bien plus que celui pratiqué au titre du précédent règlement²⁸, lequel prévoyait que les modifications ne seraient pas admises lorsqu’elles soulèvent des questions que la Chambre ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans report de la procédure orale. Cette règle ne s’applique que lorsque la citation à la procédure orale a été signifiée après le 1^{er} janvier 2020. Elle s’applique même si la procédure orale est ultérieurement annulée à la demande du requérant²⁹.

Comme circonstances exceptionnelles, il est possible de citer de nouvelles objections soulevées par la Chambre dans sa notification envoyée en préparation de la procédure orale³⁰, lorsque les nouvelles requêtes constituent une réponse légitime et opportune à ces objections. Le fait que la Chambre se rallie finalement aux arguments de l’Opposante dans une nouvelle notification n’est en revanche pas une circonstance exceptionnelle, dans la mesure où les arguments en question étaient connus de longue date, une partie devant en outre toujours s’attendre à ce qu’une Chambre change d’avis³¹. De même, le fait de soulever, lors de la procédure orale, de nouvelles objections de clarté et d’extension de l’objet à l’encontre d’une modification apportée pour surmonter des objections de manque de clarté et de support est un développement ordinaire de la discussion ne dépassant pas le cadre de l’objection initiale. Partant, cela ne constitue pas une circonstance exceptionnelle³². Si une nouvelle objection de la Chambre soulevée dans sa notification justifie le dépôt de revendications modifiées, le demandeur ne doit pas s’attendre à pouvoir, de nouveau, apporter des modifications lors de la procédure orale si les premières modifications soulèvent de nouvelles objections. Le troisième niveau de convergence s’applique également à des objections traitées par la division

²⁷ T634/16, T2227/15, T32/16, T23/17, T1480/16

²⁸ RPCR 2007, art. 13(3)

²⁹ T2279/16

³⁰ T1255/18, T1338/16, T2461/16, T545/18

³¹ T752/16

³² T2214/15

d'opposition dans sa décision mais non reprises dans le mémoire de recours³³.

Dans l'affaire T545/18, le demandeur a soulevé pour la première fois qu'un vice substantiel de procédure avait été commis par la division d'examen, et la Chambre a pris en compte cette modification extrêmement tardive, jugeant que les circonstances exceptionnelles résident dans l'importance majeure du droit d'être entendu dans la CBE.

Il a, en outre, été jugé que les Chambres étaient libres de cumuler ou non les deuxième et troisième niveaux de convergence³⁴. Ainsi, même si des circonstances exceptionnelles peuvent, en application des critères de l'article 13(2), justifier la recevabilité de modifications tardives, ces dernières peuvent néanmoins ne pas être admises en vertu de l'article 13(1) pour défaut de pertinence ou car elles ne surmontent pas de prime abord les objections soulevées, ou en soulèvent de nouvelles.

L. T.

³³ T241/18

³⁴ T989/15, T954/17, T709/16

