NUMÉRO 13
SEPTEMBRE 2021

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

AFPI
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 SENGEL

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 ROMIŢAN
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, Unversité 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 :
Alhassane DIALLO
Lisa FROMEYER
Margaux MAAREK
Auriane LÉOST
Mélanie-Léa SPITZER

AFPI
ASSOCIATION FRANCOPHONE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 13 - Septembre 2021

SOMMAIRE

Éditorial 3

Philippe Signore et Steve McBride - Droit américain des brevets : sa surprenante expansion en dehors du territoire américain 7

Marta Carolina Giménez Pereira - Potentialités des indications géographiques et du patrimoine culturel immatériel : le cas mexicain et brésilien 13

Roner Fabris - L'interprétation des brevets par la justice brésilienne 23

Theodoros Chiou - Gestion de crise en matière de gestion collective des droits d'auteur en Grèce : Une Odyssée moderne 43

Carla Bragado Herrero de Egaña - Lutte contre la contrefaçon des droits d'auteur sur Internet en Espagne : Regards sur la procédure de « rétablissement de la légalité » devant la Commission de propriété intellectuelle 55

Léa Zylberstein - Les licences collectives à effet étendu : Consécration internationale et réception en droit français 67

ÉDITORIAL

Clémence de Marassé-Enouf

Breaking News : du nouveau du côté de la RFPI !

Monsieur Paulin Edou Edou verbalisait dans le premier numéro paru de la Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle le souhait qui animait Yann Basire à sa création : contribuer à la promotion de la pensée francophone de la propriété intellectuelle en ralliant les talents unis par la langue française.

C'est donc par treize numéros composés de multiples articles de fond, rédigés par des professionnels aguerris comme des spécialistes naissants, que la revue a su relever le défi de réunir en son sein 124 auteurs issus des 5 continents.

Plus récemment, la revue a ouvert ses portes à la publication de numéros spéciaux, dédiés aux contributions résultant de colloques organisés par le CEIPI et en association avec l'AFPI, accessibles gratuitement en ligne, mais également en vente sur support papier.

Désormais bien ficelée, il est temps pour la revue d'étendre ses activités.

Nous souhaitons aujourd'hui faire profiter notre lectorat du réseau d'experts peu à peu tissé en embrassant le rôle de presse francophone hebdomadaire d'information internationale en propriété intellectuelle.

Pour cela, nous avons décidé de créer un service de « Breaking News », alimenté chaque semaine d'articles que l'on souhaite courts et percutants pour vous faire connaître les dernières nouvelles qui font frémir le monde de la propriété intellectuelle.

En chef d'orchestre, Maëlle Sengel, accompagnée de nos correspondants, auteurs au plus près des actualités nationales qui, de par leurs expérience et expertise, seront le plus à même de nous transmettre les points essentiels des avancées et nouveautés législatives, jurisprudentielles ou doctrinales.

Conformément à notre tradition, ces derniers sont distingués selon leur région d'appartenance, à savoir l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud.

Auteurs, il est toujours temps de rejoindre nos rangs, n'hésitez pas à mettre à contribution votre talent !

Lecteurs, stay tuned, nous arrivons prochainement sur vos fils d'actualité !

Amérique du Nord

Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

Avocat

Emmanuel GILLET

Docteur en droit, Avocat

Droit américain des brevets : sa surprenante expansion en dehors du territoire américain

US Patent Law: its surprising expansion outside of the borders

Philippe Signore et Steve McBride

Patent Attorneys
Cabinet OBLON, Washington D.C.

La fabrication, l'utilisation et la vente aux États-Unis d'un produit couvert par un brevet américain, sans l'autorisation du breveté, constitue une contrefaçon de ce brevet. Toutefois, certains développements législatifs et des décisions de justice rendues ces dernières années ont montré que la portée d'un brevet américain pouvait être étendue à des activités se produisant en dehors du territoire américain.

The unauthorized making use or sale within the United States of a product covered by a U.S. patent infringes the patent. However, in many cases damages and liability for infringing U.S. patents can extend beyond purely domestic uses to cover activities taking place far outside the United States. U.S. patents may cover activities that have little or nothing to do with the United States. Many companies are unaware of this surprisingly broad geographic reach. This article reviews such activities.

Introduction

Le *United States Code* ou Code des États-Unis est la codification du droit américain fédéral. Celui-ci dispose d'un Titre 35, lequel est entièrement dédié au droit des brevets et fait l'objet de nombreuses subdivisions en chapitres et sections. L'article 3 *U.S. Code* §271 encadre la contrefaçon de brevet.

I. La contrefaçon directe

La sous-section (a) du Titre 35 §271 du *United States Code* (ci-après USC) vise la contrefaçon directe. Le paragraphe §271(a), traditionnellement, imposait la responsabilité pour la fabrication, l'utilisation et la vente d'articles contrefaisants aux États-Unis. En 1996, la section §271(a) fut amendée pour y ajouter la responsabilité pour l'importation et l'offre en vente d'articles contrefaisants aux États-Unis. Après son entrée en vigueur, les sociétés étrangères, sans présence aux États-Unis, pouvaient être coupables de contrefaçon pour importation de produits contrefaisants aux États-Unis, ou pour une offre en vente de ces produits aux États-Unis, même si la vente ne s'était pas réellement matérialisée.

Ainsi, la section §271(a) actuelle dispose : « Sauf disposition contraire du présent Titre, contrefait un brevet quiconque, sans autorisation, fabrique, utilise, offre en vente ou vend l'invention brevetée, aux États-Unis, ou importe l'invention brevetée aux États-Unis pendant la durée de validité du brevet ».

D'une façon générale, les tribunaux américains interprètent largement la portée de la section 271(a). La fabrication, l'utilisation et la vente n'impliquent pas directement la question de l'extraterritorialité, sauf cas très particuliers. Par exemple, dans la fameuse affaire *NTP v. Research in Motion (2005)*[1] impliquant le système BlackBerry, la *Court of Appeal for the Federal Circuit* (CAFC) trancha que les revendications de système étaient contrefaites dès lors que le système était contrôlé depuis les États-Unis et les bénéfices du système y étaient obtenus. Cette décision pouvait surprendre, car certains composants

[1] *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd [418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)], US Court of Appeals, Federal Circuit, 2 August 2005.*

du système revendiqué se trouvaient hors du territoire américain, en l'occurrence au Canada. Pour la Cour, le système dans son ensemble était utilisé sur le territoire américain malgré le fait que les revendications de procédé n'étaient pas contrefaites sur le territoire américain car une des étapes du procédé était accomplie au Canada.

A. L'offre en vente selon la section 271(a)

L'ajout de l'offre en vente à la section §271 comme acte de contrefaçon souleva de nouvelles questions pour les tribunaux lorsqu'il s'agissait de définir la portée territoriale de la loi américaine. En guise d'illustration, les tribunaux débattirent longtemps sur le point de savoir si une « offre en vente » signifiait une offre faite internationalement pour une vente se produisant aux États-Unis (par exemple deux sociétés en Europe discutent sur une proposition de vente d'un produit visant les États-Unis) ou, inversement, une offre faite aux États-Unis de vente hors des États-Unis.

L'opinion de la *Court of Appeal for the Federal Circuit* (CACF) de 2010, dans l'affaire *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Construction USA, Inc.*[2] régla cette question. Cette décision impliquait une « offre en vente » selon l'article §271(a). La Société *Transocean* faisait une offre en vente d'un produit prétendument contrefaisant à une autre société située en Norvège. Le produit devait être livré et utilisé aux États-Unis. La CAFC soutint que cela constituait une offre en vente selon la section §271(a), que l'accent ne devait pas être mis sur le lieu de l'offre, mais plutôt sur le lieu de la future vente. Selon la jurisprudence *Transocean*, toute offre en vente d'un produit qui contrefait un brevet américain et envisage la vente du produit contrefaisant aux États-Unis constitue un acte de contrefaçon directe. Ainsi, des sociétés étrangères, qui négocient hors du territoire américain des ventes potentielles d'articles contrefaisants aux États-Unis peuvent se rendre coupables de contrefaçon directe sous l'article §271(a).

Pour ce qui est de la réalité de la vente elle-même, la décision *Wesley Jessen Corp. v. Bausch& Lomb, Inc.*[3] peut être évoquée. Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu'une offre en vente non autorisée pouvait motiver une action en contrefaçon, même en l'absence de vente effective. En conséquence, un industriel européen qui offrirait en vente ses produits à des américains, par l'intermédiaire d'un agent commercial résidant aux États-Unis, ou sur un site Internet accessible à des clients potentiels américains, ou encore à travers des courriers expédiés à d'éventuels acheteurs américains, pourrait être poursuivi pour contrefaçon, quand bien même la vente n'aurait pas lieu. Un breveté américain peut donc s'opposer à de telles offres émanant d'un concurrent, laquelle stratégie peut se révéler commercialement efficace.

B. L'importation selon les sections 271(a) et (g)

L'importation d'un objet breveté sur le territoire américain est un acte de contrefaçon directe selon le paragraphe (a). L'importation selon §271(a) est considérée comme un acte « domestique », c'est à dire non-extraterritoriale. De plus, elle peut former la contrefaçon directe requise pour une attaque en contrefaçon indirecte, comme l'incitation à la contrefaçon selon §271(b) par des actes commis hors du territoire américain (cf. infra).

En 1988, le Congrès Américain amenda l'article 271 pour y inclure un paragraphe (g). Cette section §271(g) entraîne la responsabilité pour contrefaçon fondée sur l'importation, la vente, ou l'utilisation aux États-Unis d'un produit fabriqué à l'étranger par un procédé breveté aux États-Unis. Selon l'article §271(g), l'importation ou la vente d'un produit qui n'est pas, en soi breveté, mais qui est obtenu à l'étranger par un procédé breveté aux États-Unis, peut constituer une contrefaçon.

[2] *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc.v. Maersk Construction USA, Inc,* [No. 2009-1556], US Court of Appeals, Federal Circuit, 18 August 2010.

[3] *Wesley Jessen Corp. v. Bausch & Lomb, Inc.,* [256 F. Supp. 2d 228 (D. Del. 2003)], US District Court for the District of Delaware, 3 April 2003.

Il résulte de ces dispositions que les produits obtenus par des procédés brevetés se trouvent protégés aux États-Unis, sensiblement de la même manière qu'en France. On observera toutefois que la loi américaine ne prévoit pas que le produit soit « directement » obtenu par le procédé breveté.

L'affaire *Syngenta Crop v. Willowood (2019)*[4] illustre une interprétation relativement large de la section 271(g). La question pour la CAFC était de décider si la section 271(g) exigeait que le produit soit fabriqué selon le procédé revendiqué par une, ou sous le contrôle d'une seule entité comme c'est le cas pour les actes de contrefaçon selon la section 271(a). La CAFC décida que cette exigence d'unité d'entité vis-à-vis de la fabrication du produit ne s'appliquait pas à la section 271(g).

II. La contrefaçon indirecte

Les actes de contrefaçon indirecte sont respectivement définis dans les paragraphes b, c et f de l'article 35 USC §271. Il s'agit de l'incitation à contrefaire, de la contrefaçon par contribution et de l'exportation de composants.

A. L'incitation à la contrefaçon

L'article 35 §271 b) de l'USC dispose : « Quiconque incite activement autrui à contrefaire un brevet encourt la responsabilité d'un contrefacteur ». Selon ce paragraphe, l'incitation ne peut constituer un acte de contrefaçon que dans la mesure où elle conduit effectivement à une contrefaçon directe. L'incitation peut prendre des formes diverses, comme, par exemple, la vente de pièces détachées pour la réparation d'un objet contrefait, dans certaines circonstances, la fourniture de plans ou dessins en vue de l'exécution de l'invention brevetée, les instructions données lors de la vente d'un produit pour utiliser ce produit dans un dispositif ou procédé breveté.

Ainsi, une activité développée hors des États-Unis peut constituer une incitation condamnable si l'entité incitée contrefait directement le brevet aux États-Unis selon le §271(a), par exemple à travers l'importation d'un produit sur le territoire américain. Ce point a été illustré par la décision de la Cour Suprême dans l'affaire *Global-Tech v. SEB (2011)*[5], et réaffirmé par la CAFC dans l'affaire *Merial v. Cipla* de 2012. Dans cette dernière, la Cour déclara explicitement que le §271(b) n'exclut pas la responsabilité de contrefaçon pour des actes extraterritoriaux qui induisent un acte de contrefaçon directe aux États-Unis.

Dans sa décision *Suprema v. ITC* de 2015, la CAFC a confirmé que l'International Trade Commission (ITC) avait le pouvoir de faire cesser l'importation de produits lorsque le vendeur incitait l'importateur à la contrefaçon directe après importation. Dans cette affaire, le coréen Suprema vendait des scanners pour empreintes digitales à la société Mentalix, qui importait ceux-ci aux États-Unis. La contrefaçon de la revendication de procédé n'existait qu'une fois qu'un logiciel était chargé dans le scanner par Mentalix, après l'importation. Donc, au moment de l'importation, il n'y avait pas contrefaçon directe. La CAFC interpréta la loi gouvernant l'ITC (19 USC §1337) comme suffisamment souple pour couvrir cette situation où la contrefaçon directe existait après l'importation. La Cour a donc jugé que Suprema était un contrefacteur indirect selon 271(b) et que l'ordre de stopper l'importation des scanners était justifié.

B. La contrefaçon par contribution

Le paragraphe c) de l'article 35 USC 271 dispose en partie que : « quiconque offre en vente ou vend aux États-Unis ou importe aux États-Unis un élément d'une machine, d'un article manufacturé, d'une combinaison ou d'une composition brevetée, ou une matière ou un appareil à utiliser dans l'application d'un procédé breveté, et constituant une partie de l'invention, encourt la

[4] *Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC,* [No. 18-1614 (Fed. Cir. 2019)], US Court of Appeals, Federal Circuit, 18 December 2019.

[5] *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.,* [563 U.S. 754 (2011)], U.S. Supreme Court, 23 February 2011.

responsabilité d'un contrefacteur indirect (contributory infringer) ».

La section 271(c) contient donc une restriction territoriale explicite « aux États-Unis » et contraste ainsi avec la section 271(b). De ce fait, la contrefaçon par contribution est rarement soulevée dans les affaires impliquant des activités extraterritoriales.

Historiquement, la loi américaine sur les brevets avait été marquée par une forte présomption à l'encontre de l'extraterritorialité[6]. Cependant, avec le temps, le Congrès amenda de manière répétée la loi sur la contrefaçon (35 USC §271) et écarta cette présomption. En 1984, par exemple, il introduisit le paragraphe f) de l'article 35 USC 271, qui comprend deux parties touchant à l'exportation de composants à partir des États-Unis :

i) - La première partie exige que les composants en question constituent l'ensemble ou une partie substantielle de l'invention brevetée. En 2017, *dans Life Tech. v. Promega*[7], la Cour Suprême a confirmé qu'il s'agissait d'une évaluation quantitative : un composant unique n'est pas suffisant s'il est en quantité peu importante dans le produit final, même s'il est qualitativement important. Cette disposition exige en outre que le contrefacteur incite activement à la combinaison des composants en dehors des États-Unis, de telle manière qu'il y aurait contrefaçon si cette combinaison était effectuée aux États-Unis. Les composants peuvent être des articles ou des produits courants du commerce pouvant avoir aussi des usages non contrefaisants.

ii) - La seconde partie exige que les composants soient spécialement adaptés à l'utilisation de l'invention brevetée et que le contrefacteur connaisse et vise la combinaison de ces composants hors des États-Unis. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire que la combinaison ou l'assemblage des composants ait effectivement eu lieu par la suite (la question n'est pas tranchée pour l'acte de contrefaçon visé dans la première partie). Selon cette seconde partie, les composants ne peuvent pas être des articles ou des produits courants du commerce pouvant avoir aussi des usages non contrefaisants.

Ainsi, en application de ces dispositions, une société peut être poursuivie pour contrefaçon si elle exporte, à partir des États-Unis, un ou des composants d'un produit breveté aux États-Unis, et si elle fabrique puis vend le produit final hors des États-Unis. En outre, dans un tel cas, le breveté américain peut s'opposer à cette exportation et/ou obtenir des dommages intérêts pour les ventes effectuées hors des États-Unis. Ces actions peuvent se révéler commercialement efficaces, en particulier pour les sociétés en concurrence sur des marchés situés hors des États-Unis.

La Cour Suprême, dans sa décision *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp*[8], illustre la tendance en faveur d'une certaine extension de la portée des brevets américains. Dans cette affaire, une société fabriquait des composants d'un produit breveté aux États-Unis et, ensuite, expédiait à l'étranger ces composants pour les assembler dans le produit breveté. L'article §271(f) élargit la définition de la contrefaçon pour inclure la fourniture, depuis les États-Unis, des composants d'une invention brevetée. Ainsi, la fourniture de composants à un tiers à l'extérieur des États-Unis, lequel ensuite assemble ces composants hors des États-Unis en un produit couvert par un brevet américain, peut constituer la contrefaçon d'un brevet américain.

Traditionnellement, aucun dommage ne pouvait être dû pour l'exploitation d'un brevet américain lorsque cette exploitation avait lieu à l'étranger. Dans l'affaire *WesternGeco*, le breveté, WesternGeco, tentait d'obtenir des dommages-intérêts de la part

[6] Cette présomption incite les juges américains interprétant les articles du Titre 35 à considérer que, sauf indication claire d'une volonté du Congrès de réglementer la conduite à l'étranger, ces articles ne s'appliquent pas.

[7] *Life Technologies Corp. et al. v. Promega*, [580 US_2017], U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 22 February 2017.

[8] *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp*, [585 U.S._(2018)], U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 22 June 2018.

de ION en raison d'une perte de profit liée à la vente à l'étranger, par ION, du produit breveté. ION avait négocié des contrats en dehors des États-Unis pour la vente du produit contrefaisant et WesternGeco fit valoir qu'il aurait remporté de tels contrats (avec les produits financiers correspondants) en l'absence de cette action par ION. La Cour Suprême soutint que la perte de profits liée à une vente dans d'autres pays par un tiers était un motif valable pour réclamer des dommages-intérêts. Même si l'acte de contrefaçon se limitait à la fourniture de composants du produit breveté aux États-Unis, sous le paragraphe §271(f), *WesternGeco* put recevoir une indemnisation pour les ventes à l'étranger du produit fini.

Depuis 2018, les tribunaux ont commencé à déterminer comment interpréter la décision *WesternGeco*. Rien, dans cette décision, n'excluait son application à d'autres paragraphes de l'article §271. De même, rien ne limitait son application aux profits perdus. Ainsi, certains tribunaux ont déjà tranché entre 2018 et 2020 qu'un breveté pouvait recevoir des dommages-intérêts correspondant à des ventes d'un produit hors des États-Unis si celles-ci sont le résultat d'un acte de contrefaçon (par exemple la fabrication du produit) sur le territoire américain selon le paragraphe §271(a)[9].

D'autres affaires devront déterminer si la décision *WesternGeco* autorise des redevances raisonnables pour l'utilisation à l'étranger d'une invention brevetée. Une interprétation large de *WesternGeco* pourrait conduire à une augmentation importante des dommages-intérêts pour des activités contrefaisantes à l'étranger. On peut imaginer, par exemple, un industriel européen, sans activité commerciale aux États-Unis, mais en concurrence avec un industriel américain sur le marché asiatique. Si l'industriel européen détient un brevet américain, il pourra poursuivre l'américain pour contrefaçon de brevet et prétendre à des dommages correspondant aux ventes de son concurrent sur le marché asiatique.

Conclusion

Le simple fait de ne pas avoir d'activité sur le territoire américain n'est pas suffisant pour protéger les industriels d'une contrefaçon d'un brevet américain. En particulier, les offres en vente, les importations, les actes incitant à une contrefaçon directe sur le sol américain, et les assemblages de composants venant des États-Unis peuvent, dans certaines circonstances, créer une responsabilité pour la contrefaçon de brevet américain. Dans notre monde interconnecté et globalisé, les acteurs commerciaux doivent donc être prudents sur ces points.

P.S. & S.M.

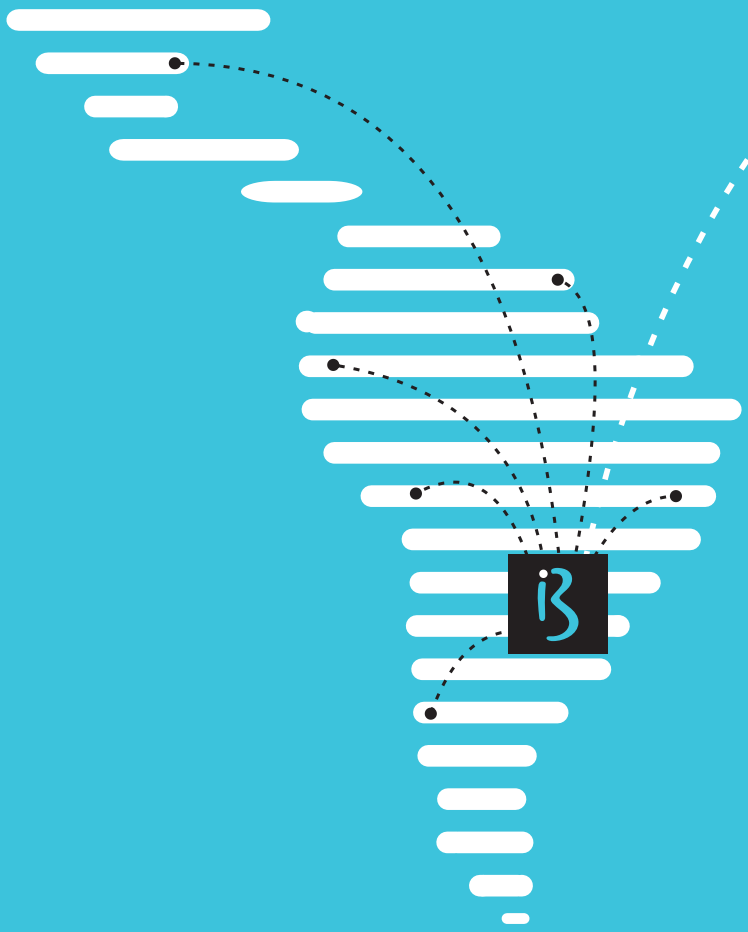
[9] Voir, par exemple, les décisions *Power Integrations Inc. v. Fairchild Semicondutor,* [C.A. No. 08-309-LPS (D. Del. Jul. 22, 2019)], U.S. District Court of Delaware, 10 April 2018, Wilmington, Delaware ; ou *W. H. Wall Family v. CeloNova Biosciences,* [CIVIL NO. 1:18-CV-303-LY (W.D. Tex. Apr. 2, 2020)], U.S. District Court for the Western District of Texas, 2 April 2020 et *ABS Glob. V. Inguran,* U.S. District Court for the Western District of Wisconsin, 12 May 2020.

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

BERKEN IP

info@berkenip.com | www.berkenip.com

Potentialités des indications géographiques et du patrimoine culturel immatériel : le cas mexicain et brésilien

Potentialities of geographical indications and intangible cultural heritage: The Mexican and Brazilian case[1].

Marta Carolina Giménez Pereira[2]

Docteur en droit de l'Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Mexique

Les signes distinctifs, protégés par des droits de propriété intellectuelle, représentent une possibilité concrète de reconnaissance et de développement économique régional. Le titre de patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO est le moyen de parvenir à la représentation et à la préservation culturelle et historique d'un pays. Les deux se conjuguent et se rencontrent pour atteindre leurs objectifs, localement et sur la scène supranationale. Le texte analysera ses succès et ses échecs dans une perspective de droit comparé.

The distinctive signs protected by Intellectual Property rights are a concrete possibility of recognition and economic development of a region. The title of Intangible Cultural Heritage of UNESCO is the way to achieve the representation and cultural and historical preservation of a country. Both are conjugated and meet each other to achieve their goals, locally and on the supranational stage. The text will analyze its successes and failures, in a perspective of comparative law.

Introduction : définir et situer les institutions

L'indication géographique (ci-après dénommée IG) est connue comme un actif incorporel exclusif et collectif[1] qui constitue un droit de la propriété industrielle. Il couvre les sous-figures de l'indication de provenance, et l'appellation d'origine (ci-après AO).

Au Brésil, l'organisme administratif chargé d'accorder l'enregistrement de l'IG, à savoir l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), conceptualise cette institution et déclare qu'elle permet de délimiter une zone géographique en limitant l'usage du nom aux producteurs et fournisseurs des produits ou services protégés dans la région, lesquels sont généralement organisés en entités représentatives[2], telles que les coopératives. Elle est utilisée pour identifier l'origine des produits ou des services lorsque le lieu est connu ou lorsqu'une caractéristique ou qualité du produit ou du service est due à son origine.

En dépit d'une évolution législative internationale moderne et acceptable, les AO manquent d'un traitement systématique de la

[1] M.C. Giménez Pereira, « Les indications géographiques, un lien alternatif pour la protection du patrimoine culturel immatériel au Brésil ». Première parution : Hannequart, Isabelle, « Les lois de la table. Le droit du patrimoine alimentaire » dans « Table des Hommes », Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2020.

[2] Postdoctorat en droit de la Faculdade Meridional IMED, Brésil. Professeur chercheur visiteur auprès du PPGDireito Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brésil.

[1] M. F. Welge Gonçalves, *Propriedade Industrial e a proteção dos nomes geográficos. Indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem*, Curitiba (Brésil), Juruá Editora, 2007, p. 39.

[2] Instituto Nacional da Propriedade Industrial, édition internet : <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/inpi-concede-indicacao-geografica-para-queijo-e-amendoas-de-cacau>, consultée le 7 sept. 2020.

part de la doctrine. Celle-ci effectue une étude globale des antécédents, des statuts juridiques et des perspectives, notamment dans les accords de libre-échange. Si elle constitue un outil fondamental en vertu duquel la reconnaissance des qualités distinctives des produits et services sur le marché est essentielle du point de vue de la concurrence, l'AO accordée révèle ainsi une sorte d'image, une carte de présentation dans le scénario international de l'économie d'un pays. Elle permet également de témoigner de la volonté d'un pays en faveur de l'augmentation de l'exportation de ces produits et services protégés au titre de l'AO, tout en renforçant le commerce international.

À l'échelle européenne, la régulation met en évidence un traitement différencié des exploitations viticoles, les séparant des autres productions agro-alimentaires, lesquelles bénéficient, quant à elles, d'un instrument juridique de portée européenne. En Amérique latine, une avancée timide semble plutôt s'inquiéter d'une culture de plus grande valorisation des IG et évolue au rythme des négociations des accords de libre-échange, qui sont appréhendés aujourd'hui comme un mécanisme de consolidation des pays sur le marché international.

En ce qui concerne les IG, l'on peut constater qu'un intérêt public se démarque, comme prévu à l'article 5, XXIX de la Constitution brésilienne, en conformité avec les dispositions de l'article 2 de la Loi sur la propriété industrielle.

Bien que la désignation constitutionnelle des « auteurs d'inventions industrielles » comme seuls titulaires pour l'utilisation de ce privilège ne soit pas très heureuse, la condition, imposant l'utilisation et la protection doit coïncider avec les besoins sociaux et de développement particuliers du pays, mérite d'être soulignée. Ces derniers ne sont, en effet, pas minimes, s'agissant d'un pays émergeant tel que le Brésil.

Malgré les efforts juridiques déployés en vue de leur protection, la législation demeure précaire. Elle est notamment rejetée par l'octroi du registre par l'INPI. En plus d'avoir une législation malheureuse sur le sujet, d'autres problèmes se détachent, tels que l'absence de mécanismes appropriés pour la mise en œuvre des IG sur le territoire brésilien, de même que leur projection ou expansion à l'étranger et dans le commerce international. Il n'existe pas non plus d'organe institutionnel compétent chargé de sauvegarder et de protéger les intérêts des titulaires au Brésil.

Toutefois, un effort institutionnel considérable a été mené au Brésil avec l'adoption du Règlement d'utilisation du nom géographique, lequel consiste en un document d'utilisation obligatoire pour demander l'enregistrement d'une IG. Il contient les règles approuvées par la communauté des producteurs ou des fournisseurs de services qui utilisera l'IG concernée. Le document décrit la typicité du produit, en soulignant les principales caractéristiques et en sauvegardant leur lien avec l'origine géographique. Il existe actuellement 66 règlements sur l'utilisation des IG qui ont été enregistrés auprès de l'INPI, tant nationaux qu'étrangers. Ces règlements constituent le « Plan d'action » de l'institution susmentionnée pour l'année 2018 ; un plan visant l'efficacité opérationnelle de l'Institut.

I. Le patrimoine culturel immatériel et sa relation avec les signes distinctifs : un lien possible ?

Concernant le patrimoine culturel immatériel alimentaire et son lien avec la figure de l'IG à l'étude, il dépendra en fonction de l'intérêt public que traite intrinsèquement cette dernière figure, englobant à la fois des facteurs sociaux et technologiques. La particularité brésilienne est de les considérer comme des facteurs conditionnant l'octroi de la protection prévue pour les institutions énumérées dans la Loi sur la propriété industrielle, article 2[3]. Ainsi, cette fonction

[3] Loi n° 9.279 du 14 mai 1996 (loi sur la propriété industrielle) : « Article 2. Dans l'intérêt de la société et compte tenu du développement technique et économique du pays, la protection des droits de propriété industrielle est assurée par : I. La délivrance de brevets d'invention et de brevets de

prévaudra toujours sur l'intérêt « égoïste et exclusif inhérent aux droits de propriété intellectuelle » [4].

En premier lieu, dans le cas des IG, le fondement de leur protection et de leur contrôle du point de vue social réside dans la sécurité que les produits et services faisant l'objet d'une IG apportent au consommateur, dans le cadre de ses droits, ainsi que la protection du produit et du producteur contre la concurrence déloyale.

Deuxièmement, on souligne le rôle qu'elle joue en tant que facteur du développement social, technologique et économique des petits producteurs, en respectant pleinement le but de la propriété industrielle de tout pays qui la contemple et la protège.

Sur le plan social international, la doctrine reconnaît l'AO et l'IG en tant qu'instruments au service de l'achèvement du marché commun et d'une politique agricole commune, au bénéfice d'une intégration régionale, laquelle s'inscrit dans une perspective transnationale[5].

Enfin, une conséquence de cet intérêt social se reflète au travers de la préservation du patrimoine culturel d'un pays ou d'une région, intérêt partagé avec le titre conféré par l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) dans sa liste représentative. À ce titre, le fait d'être reconnu comme appartenant au patrimoine culturel immatériel vise à éviter une dépersonnalisation de celle-ci dans chaque pays demandeur.

A. Étude portée sur le domaine culinaire : la reconnaissance de la cuisine brésilienne et mexicaine

Dans le domaine culinaire, seules les cuisines traditionnelles japonaises, françaises[6] et mexicaines, ainsi que le régime méditerranéen (Chypre, Croatie[7], Espagne, Grèce, Italie, Maroc et Portugal), ont été déclarés patrimoine immatériel alimentaire de l'humanité par l'UNESCO[8], révélant en conséquence un ensemble et une série de connaissances, rituels, traditions, pratiques, procédures et symboles d'élaboration traditionnelle spécifique. Sans entrer dans le détail de leur valeur nutritionnelle, sont mis en évidence des facteurs tels que la pêche et l'élevage, la conservation, la transformation, une méthode spécifique de cuisson, de présentation et de consommation des aliments dans un cadre d'échange social et de communication parmi les sujets concernés. Dans la pratique, est aussi évaluée l'intention de promouvoir la consommation d'ingrédients naturels locaux, dont la technique de cultivation est transmise dans la famille de génération en génération.

La cuisine traditionnelle mexicaine étant reconnue pour l'utilisation d'ingrédients anciens et ancestraux, abondante en épices, elle fut déclarée en 2010 au patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO, comme culture communautaire ancestrale et vivante. La « liste représentative » du patrimoine culturel immatériel l'inclut sous le nom de « Cuisine traditionnelle mexicaine : culture communautaire, ancestrale, populaire et actuelle. Le paradigme de Michoacán ». En conséquence, elle a été déposée et déclarée en tant que modèle culturel global comprenant

modèle d'utilité ; II. L'enregistrement de dessins ou modèles industriels ; III. L'enregistrement de marques ; IV. La répression des fausses indications géographiques ; et V. la répression de la concurrence déloyale ».

[4] D. Barbosa Borges, *et al*. *Direito da Inovação*, 2e éd., Río de Janeiro (Brésil), Lumen Iuris, 2011, p. 11.

[5] A. Ribeiro de Almeida, *A Autonomía Jurídica da Denominação de Origem*, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 610 s.

[6] Selon l'UNESCO, la culinaire française s'agit d'un repas festif dont les convives pratiquent, pour cette occasion, l'art du « bien manger » et du « bien boire». UNESCO, édition en internet : <https://ich.unesco.org/es/RL/la-comida-gastronomica-de-los-franceses-00437>, consultée le 7 sept. 2020.

[7] Tel est le cas du pain aux épices fabriqué dans le nord de la Croatie.

[8] Parmi les demandeurs : la technique de conservation et d'assaisonnement coréen appelée « *kimchi* », le café turc aussi bien qu'une vieille méthode de vinification géorgienne appelée « *kvevris* ».

l'agriculture, les pratiques rituelles, les anciennes compétences, les techniques culinaires et les coutumes, de même que des modes de comportements communautaires ancestraux grâce à la participation du peuple à l'ensemble de la chaîne alimentaire traditionnelle à partir de la plantation et de la récolte et jusqu'à la préparation culinaire et la dégustation.

Les éléments de base du système sont : le maïs, les haricots et le « *chile* ». Les méthodes sont uniques en leur genre, comme les champs de maïs connus sous le nom de « *milpa* » (rotation des cultures de maïs et d'autres plantes, avec brûlis de la terre) et la « *chinampa* » (culture d'îlots artificiels dans les zones lacustres). Les étapes à respecter en vue de la préparation des aliments sont très particulières. Il en va ainsi de la « *nixtamalización* » qui est composée du maïs décortiqué avec l'eau de chaux pour augmenter sa valeur nutritive. Enfin, d'autres ingrédients indigènes comme les tomates de différentes variétés, les citrouilles, les avocats, le cacao et la vanille sont ajoutés aux produits alimentaires de base. C'est ainsi que la cuisine mexicaine, très élaborée, est aujourd'hui chargée de symboles : à titre d'exemple, la « *tortilla* » et les « *tamales* », consommés quotidiennement, font également parti des aliments servis durant les fêtes traditionnelles comme « *Dia de Muertos* ».

Géographiquement, dans l'État de Michoacan, comme dans d'autres localités mexicaines, il y a des groupes de cuisiniers et d'autres personnes qui pratiquent les traditions culinaires consacrées à l'amélioration des matières premières et de la cuisine traditionnelle. En particulier, les connaissances et les techniques sont l'expression de l'identité communautaire et permettent de renforcer les liens sociaux, tout en consolidant le sentiment d'identité aux niveaux national, régional et local. Ainsi, parmi les efforts qui ont été déployés au Michoacán pour préserver la cuisine traditionnelle, son importance se dégage du fait qu'elle constitue un moyen de développement durable[9].

Les différents éléments qui composent la cuisine mexicaine, ainsi que les nombreuses étapes qu'elle comprend, en particulier celle pratiquée au Michoacán, démontrent la singularité et la spécificité de la cuisine mexicaine, lesquelles se combinent dès la récolte des matières premières jusqu'à l'élaboration des techniques de préparation culinaire. Sa particularité est notamment due à l'utilisation d'ingrédients ancestraux tout aussi traditionnels pour réaliser la présentation symbolique chargée de rites, et ce, dans le respect de l'environnement, et constitue un ensemble promu par le Conservatoire de Culture Gastronomique Mexicaine. Suite à la reconnaissance en tant que patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO en 2010, fut ainsi constitué le Comité Intergouvernemental de Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel.

Si la cuisine mexicaine est reconnue pour sa diversité et son originalité, elle constitue tout aussi bien un élément de cohésion sociale et de transmission des habitudes, des valeurs et des connaissances accumulées au fil du temps dont la protection est primordiale puisqu'elle fait partie intégrante d'une culture ancrée dans la société. Elle constitue, par ailleurs, l'essence de sa tradition.

B. La protection du patrimoine culturel immatériel en dehors du domaine culinaire

La liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ne se limite pas seulement au domaine culinaire. Dans le cas mexicain, sont également protégés :

- Les fêtes indigènes dédiées aux morts (2008) ;
- Les lieux de mémoire et traditions vivantes du peuple Otomí-Chichimecas de Tolimán : la Peña de Bernal, gardienne d'un territoire sacré (2009) ;

[9] UNESCO, édition internet : <https://ich.unesco.org/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-el-paradigma-de-michoacan-00400>, consultée le 7 sept. 2020.

- La cérémonie rituelle des Voladores (2009)[10] ;
- Les Parachicos, au cours de la fête traditionnelle de janvier à Chiapa de Corzo (2010) ;
- La Pirekua, chant traditionnel des P'urhépecha (2010) ;
- La cuisine traditionnelle mexicaine - culture communautaire, vivante et ancestrale, le paradigme de Michoacán (2010)[11].

Quant à l'intérêt public de l'IG et sa relation avec les droits des consommateurs, il convient de rappeler l'objectif social visé, autrement dit, le lien de ces IG avec de tels droits au Brésil. Ce dernier trouve notamment une base juridique dans les articles 5 XXII et 170 V de la Constitution brésilienne, ainsi que dans le Code de protection du consommateur aux articles 2, 6 et 81 qui protègent les droits diffus, collectifs et individuels homogènes des consommateurs. La mise en place d'un mécanisme juridique de protection et de contrôle des IG permet alors de protéger ces droits[12].

En raison de la fréquence des problèmes rencontrés, certains aliments font l'objet de revendications par les consommateurs en ce qui concerne la qualité, la disponibilité et l'étiquetage des produits, leur origine, y compris le processus d'élaboration. L'ensemble de ces facteurs est déterminant lors de l'achat par les consommateurs, conduisant les producteurs à la prise en compte inéluctable des demandes du public acheteur. Face à une demande croissante et à la valorisation économique de leurs produits, les petits producteurs ont également su adapter leur production aux nouveaux besoins du marché. La compréhension des consommateurs devient alors plus lisible sur l'origine du produit, leur méthode de fabrication et les types de matières premières utilisées dans la composition. Il résulte également de la confiance grandissante des consommateurs vis-à-vis de ce type de produits, comprenant ces mêmes caractéristiqu[13], l'élaboration d'une chaîne de production continue et stable en vue de satisfaire leurs demandes. Ce *modus vivendi* traduit une sorte de coexistence directe entre le producteur et le consommateur, caractérisée par la confiance et la proximité entre ces deux parties : un traitement différencié, une plus grande crédibilité et fiabilité et par conséquent, l'obtention d'un résultat supérieur. Résultat supérieur en termes de production, aux soins et à la commercialisation de masse, et notamment en ce qui concerne les questions de livraison au consommateur, en mains propres, réalisées dans certains cas par le producteur lui-même. Ce rapport étroit et resserré entre le producteur et le consommateur a pu s'observer dans des pays pionniers tels que la France, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis et, d'autres pays émergeants, comme le Brésil et le Mexique.

La fonction exercée par l'IG en tant que facteur de développement social, technologique et économique des petits producteurs et des petites exploitations agricoles a toutefois été mise à l'épreuve en raison des progrès technologiques de l'agro-industrie dans ce domaine, et plus largement de l'industrialisation globale. Dès lors, les petits agriculteurs ont été contraints de prendre des mesures telles que :

- La concentration des ressources sur les marchés de niche ;
- La spécialisation de ce qu'ils produisent ;
- La connexion de la production avec la région d'origine et avec des facteurs naturels et humains
- La quantité d'informations disponibles sur la méthode de fabrication, les composants et l'addition des valeurs

[10] Les "*voladores de Papantla*" ont subi un cas récent de violation de leurs droits parce que l'image a été utilisée par la célèbre *Cervecería Moctezuma* pour leurs marques, sans leur consentement.

[11] Le *mariachi* et la *charrería* sont aussi des points d'intérêt et d'étude.

[12] P. Carvalho da Rocha Porto, *Quando a Propriedade Industrial representa qualidade: Marcas Coletivas, Marcas de Certificação e Denominações de Origem*, Río de Janeiro (Brésil), Lumen Iuris, 2001, p. 178.

[13] *Ibídem,* p. 179.

culturelles dans la fabrication de produits visant l'obtention d'un résultat unique et dont la valeur ajoutée éveille l'intérêt des consommateurs.

La reconnaissance de ces caractéristiques au titre d'IG a ainsi permis à des petites propriétés productrices, auparavant dévalorisées, de se convertir en zones de grande croissance économique, sociale et technologique[14]. En conséquence, les IG sont une source d'opportunité se traduisant par l'amélioration de la qualité de vie des populations de ces régions, au niveau de la santé, du tourisme et des conditions de logement de ses habitants.

Finalement, la dernière des fonctions sociales de l'IG a un lien avec la préservation du patrimoine culturel d'un pays ou d'une région, laquelle permet d'établir une convergence et homonymie des intérêts avec le titre de patrimoine culturel immatériel précédemment mentionné. Le patrimoine culturel national est notamment répertorié comme une garantie prévue aux articles 215 et 216 de la Constitution fédérale brésilienne visant sa protection et valorisation par des lois spécifiques. La responsabilité du gouvernement est d'assurer cette protection et l'accès des populations locales à ce patrimoine. Cette même norme définit le patrimoine culturel comme une « manière de créer, de faire et de vivre dans un lieu spécifique et qu'il appartient à l'État et aux citoyens de le promouvoir et de le préserver ». La déclaration du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO est, quant à elle, un moyen de préserver à la fois le patrimoine et son histoire pour qu'ils restent vivants.

Si les IG représentent un moyen de garantir la préservation du patrimoine culturel, Carvalho da Rocha Porto[15] considère en ce sens que les IG remplissent une fonction sociale lorsqu'elles servent le but pour lequel elles ont été conçues, à savoir : « préserver le patrimoine culturel et historique, la culture, l'identité et la manière de créer, de faire et de vivre des peuples de la région protégés par le signe distinctif »[16].

Quant au patrimoine culturel immatériel, l'intention visée est similaire à la protection au moyen d'une IG : s'incarner dans une mémoire vivante, dans une action constante de soin, de pratique et de préservation. Cependant, les potentialités de ces signes distinctifs en tant que moyens de garantie du patrimoine doivent être analysées.

D'une part, le retard excessif dans le traitement de la procédure d'un tel titre devant l'UNESCO a été dénoncé, puisque l'institution n'admet actuellement que deux demandes par an[17]. D'autre part, la protection conférée ne vise qu'à la reconnaissance d'un titre, sans impliquer ou stimuler un certain bénéfice économique pour le détenteur et sans assurer les garanties qu'il semble conférer. Au contraire, il se limite à des exigences strictes pour sa conservation. L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est la seule institution qui s'est préoccupée du profit et de la promesse de prospérité économique vis-à-vis des détenteurs de signes distinctifs et du patrimoine culturel immatériel, lequel, selon les fonctions de l'UNESCO, se tournerait plutôt et simplement vers la préservation, la non-extinction de l'objet protégé, dont la charge est conférée au Comité intergouvernemental de l'OMPI.

En l'absence d'une doctrine juridique spécialisée en droit de la propriété intellectuelle sur le patrimoine culturel immatériel, l'existence majoritaire de la doctrine sociologique et anthropologique pose également problème. La recherche et la reconnaissance d'une protection alternative

[14] *Ibidem,* p. 181.

[15] P. Carvalho da Rocha Porto, *Quando a Propriedade Industrial representa qualidade: Marcas Coletivas, Marcas de Certificação e Denominações de Origem*, Río de Janeiro (Brésil), Lumen Iuris, 2001, pp. 186-187.

[16] *Ibidem*, p. 186-187.

[17] Le Panama a choisi d'approcher l'OMPI et, par conséquent, l'institution a envoyé des experts spécialisés dans ce domaine pour assurer la médiation et la protection devant l'UNESCO. Voir sur le site de l'UNESCO, « Panamá, Ciudad Creativa Gastronómica de la UNESCO », édition internet : <http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/panama_unesco_creative_culinary_city/>, consultée le 7 sept. 2020.

plus large pourrait, dès lors, être envisagée au travers de directives réglementaires contemplatives et convergentes entre les deux figures, permettant ainsi des points de vue plus encourageants pour la commercialisation des produits et services protégés par le patrimoine culturel immatériel et les IG.

Le cas du « Code Organique de l'Économie Sociale des Connaissances », mieux connu sous le nom de "*Código Ingenios*" de l'Équateur, sert de paradigme. Il s'agit d'un code pionnier démocratiquement construit par différents acteurs de la société couvrant onze principes, dont le dernier est celui qui nomme les peuples et les nationalités avec le droit à leur connaissance. Le savoir traditionnel est également source de richesse pour la communauté scientifique et, par conséquent, ces peuples disposent d'un droit de regard sur leurs connaissances[18].

II. Une dégustation brésilienne : La « CACHAÇA » et l'« ACARAJÉ »

Le décret présidentiel qui a institué la "*Cachaça*" comme IG fait l'objet de nombreuses critiques en raison de l'ambiguïté que présente le texte. Depuis longtemps désigné comme une législation précaire en raison de l'absence de réglementation, venant s'ajouter à un manque de mécanismes efficaces de mise en œuvre de l'IG sur le territoire, un autre point de discorde provient de l'absence d'une quelconque intention visant à son expansion à l'étranger et dans le commerce international.

Ainsi, en vertu de ce Décret 4602 de 2001, les expressions « *Cachaça* », « *Brasil* » et « *Cachaça do Brasil* » ont été définies comme IG afin de lutter contre l'utilisation abusive de telles expressions sur le marché international, conformément aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC et à la législation nationale. Toutefois, elle n'a été réglementée pour son utilisation qu'en octobre 2016.

La critique réside principalement dans le non-respect des dispositions de la loi sur la propriété industrielle nationale, la Loi 9279 de 1996, puisque l'expression ne fait référence à aucune région géographique. De plus, elle n'a pas été accordée par l'organisme administratif habilité à cet effet, à savoir l'INPI, à la demande des producteurs ou fournisseurs de services. Dans ce cas, il semble que la voie choisie soit contraire : on a protégé préalablement l'expression et nommé postérieurement ses potentiels titulaires[19]. Par conséquent, la protection n'a pas été accordée selon les dispositions applicables en matière de propriété intellectuelle et, encore moins, d'une AO. Cette stratégie peu judicieuse ne semble pas propice à leur développement vis-à-vis des consommateurs, puisqu'elle n'a pas conduit à l'augmentation de la demande, ni à renforcer leur confiance au sujet de l'origine de ces produits. Le nom enregistré menace également d'être utilisé pour toute sorte de rhum produit dans n'importe quelle autre région du Brésil. Ainsi, faute de mention d'une zone géographique précise, il risque de devenir générique.

Au nord-est du Brésil, on trouve, parmi les potentiels IG, l'artisanat, comme la serviette en fibre de noix de coco et la dentelle d'Alagoas, leurs aliments et boissons typiques, comme le « *Cupulate* », les liqueurs exotiques et la « *Cocada baiana* », lesquels ajoutent une valeur incalculable au patrimoine brésilien.

Par ailleurs, l'« *Acarajé* », recette typique de l'état brésilien de Bahia, issue d'une fusion entre les cultures africaines et du nord-est du Brésil, a été reconnue dans la « Liste Auxiliaire de Produits » de l'INPI. Ce produit est le résultat des traditions ancestrales liées aux traditions religieuses afro-brésiliennes, parmi lesquelles le candomblé, issu de traditions mythologiques ancestrales liées à l'offrande aux dieux, faisant partie de

[18] SENESCYT, édition internet : <https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/ingenios.pdf>, consultée le 7 sept. 2020.

[19] L. Locatelli, *Indicações geográficas. A proteção jurídica sob a Perspectiva do Desenvolvimento Econômico*, Curitiba (Brésil), Juruá, 2008, p. 251.

l'ethnographie de la région décrite, avec des particularités anthropologiques, sociales, culturelles, sociologiques et de syncrétisme religieux. Actuellement, il est consommé avec une autre nomenclature en Afrique de l'Ouest, avec de légères adaptations. Introduit par les Arabes en Afrique, il est arrivé au Brésil pendant la traite atlantique des esclaves. La façon dont il est présenté a également ses propres caractéristiques, car il est vendu dans un contenant appelé « *tabuleiro da baiana* ». Certains de ses ingrédients sont typiques de la région de Bahia, mais pas tous, de sorte qu'à ce jour, l' « *Acarajé* » ne bénéficie ni de la protection de l'UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel, ni en tant que signe distinctif en vertu des réglementations sur la propriété intellectuelle en vigueur au Brésil[20]. Cependant, le déni de sa condition sous de simples arguments est quelque peu contestable.

La Liste représentative de l'UNESCO reconnaissant le patrimoine culturel immatériel du Brésil contient :

- Le *Círculo de Capoeira* (2014) ;
- Le *Círio de Nazaré* ou la procession de l'image de Notre-Dame de Nazareth dans la ville de Belém, Pará (2013) ;
- Le *Frevo* ou l'art du spectacle de carnaval de Recife, Pernambuco (2012) ;
- Le *Yaokwa* ou le rituel du peuple Enawene nawe pour le maintien de l'ordre social et cosmique de Mato Grosso (2011) ;
- Le musée vivant du Fandango (2011) ;
- Les expressions orales et graphiques du Wajapi de l'État d'Amapá (2008) ;
- La *Samba de Roda* du *Recôncavo* de Bahia (2008).

Chaque année, le Programme national du patrimoine immatériel du Brésil appelle à un concours national de projets en vue de favoriser et de soutenir les initiatives et les pratiques de la société brésilienne. Les projets doivent inclure la participation de la communauté et des groupes intéressés, promouvoir l'intégration sociale et améliorer les conditions de vie des créateurs et des gardiens de ce patrimoine, tout en assurant le respect des droits individuels et collectifs. La sélection est effectuée par le Département du patrimoine immatériel de l'Institut national du patrimoine historique et artistique (IPHAN), basé à Brasilia, et, plus précisément, par un comité de spécialistes du pays. Autrement dit, il s'agit d'un modèle de financement et de promotion des initiatives de la société civile visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel[21]. Dès lors, ce programme semble être un autre moyen d'obtenir une plus grande protection du sujet dans un pays qui mérite de jouir de plus nombreux titres auprès de l'UNESCO comme au Brésil.

Conclusion

La protection par les signes distinctifs abordés dans cette étude affecte la figure du patrimoine culturel immatériel, lequel ne vise qu'à la préservation de la richesse nationale autochtone d'une nation. Il convient alors d'adopter une double vision : d'une part, la promotion de l'économie d'un pays, d'autre part, la protection et la mise en évidence de son patrimoine culturel, historique, et même environnemental.

Le problème résulte du fait du manque de considération des potentialités de la protection conférée par les IG, laquelle, d'un point de vue concurrentiel, offre aux pays émergeants la possibilité d'être reconnue à l'international :

- d'une part, par une offre de produits qualifiés, dont les caractéristiques témoignent de leur richesse et permettent

[20] Ces ingrédients ne sont pas tous exclusivement produits dans la région, contrairement aux exigences légales, et ne tiennent pas compte du facteur de l'environnement durable. En outre, la recette peut varier en fonction des agrégats (*carurú*, *vatapá*, crevettes frites et pâte de poivre *malagueta* frite dans l'huile *dendé*).

[21] UNESCO, édition internet : <https://ich.unesco.org/es/estado/brasil-BR?info=elementos-en-las-listas>, consultée le 7 sept. 2020.

leur identification dans le commerce international ;

- d'autre part, permettant d'interagir de manière interdépendante avec le patrimoine culturel immatériel, dans une sphère et un scénario supranational.

Les IG sont un moyen de parvenir à un meilleur positionnement économique et géographique. La déclaration expresse du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO est le moyen de préserver à la fois le patrimoine et l'histoire d'une région afin qu'ils restent vivants. Néanmoins, la potentialité des signes distinctifs en tant que moyens de préservation du patrimoine doit être analysée quant à son efficacité.

L'IG est une garantie de qualité, mais aussi un puissant outil de positionnement dans le domaine du commerce extérieur. Malgré les efforts juridiques déployés pour protéger ce titre, dans le cas du Brésil, la législation n'est toujours pas pleinement satisfaisante, bien que soutenue par l'octroi de l'enregistrement par l'organe administratif, l'INPI, faisant l'objet de fortes critiques doctrinales. En outre, d'autres problèmes se détachent, comme l'absence de mécanismes de mise en œuvre réussis sur son territoire et son exploitation, sa projection et son expansion dans le commerce international, malgré les excellents résultats obtenus par les détenteurs des IG octroyées par les registres nationaux. Un autre problème se pose en l'absence d'organisme institutionnel compétent chargé de veiller aux intérêts des titulaires, lesquels sont liés au strict respect des conditions existantes et des caractéristiques spécifiques en vertu desquelles l'IG a été accordée pour un produit ou un service donné.

Le plus remarquable est sans doute la dernière des fonctions sociales de l'IG telle qu'elle a été décrite et qui concerne la préservation du patrimoine culturel d'un pays ou d'une région, point où elle converge avec le titre de patrimoine culturel immatériel à l'étude. Le patrimoine culturel national est répertorié comme une garantie prévue aux articles 215 et 216 de la Constitution fédérale brésilienne, qui prévoit la protection et valorisation du patrimoine par des lois spécifiques, ainsi qu'une garantie d'accès pour sa population. Ainsi, la norme établit que le patrimoine culturel constitue une manière de créer, de faire et de vivre dans un lieu spécifique. Il appartient donc à la fois à l'État et aux citoyens de le développer et de le préserver à travers des politiques publiques de promotion dont la protection est reconnue par voie constitutionnelle.

Concernant le patrimoine culturel immatériel, il se produit de la même manière et l'intention de sa préservation circule dans le même sens que les signes distinctifs : s'enfermer dans une mémoire vivante, dans une action constante de soin, de pratique et de préservation.

La critique soutient la faible admissibilité et le retard excessif dans le traitement de la procédure d'un tel titre devant l'UNESCO, d'autant plus que le titre conféré ne vise qu'à la reconnaissance, sans impliquer ou stimuler aucun avantage économique pour le titulaire et sans veiller aux garanties qu'il semble conférer, lequel est davantage source de contraintes au regard des conditions strictes pour sa conservation. Du point de vue économique, seule l'OMPI a été institutionnellement soucieuse du profit et de la promesse de prospérité pour les détenteurs de signes distinctifs et du patrimoine culturel immatériel, lequel, à partir des fonctions de l'UNESCO, se tournerait plutôt vers une préservation, une non-extinction.

Un autre problème est à soulever : la précarité de la doctrine spécialisée dans la propriété intellectuelle sur le patrimoine culturel immatériel. Peut-être le chemin consiste-t-il à ne pas s'insérer dans un schéma traditionnel et à chercher une protection alternative avec des orientations normatives convergeant entre les deux figures, contemplatives de points de vue plus encourageants pour la commercialisation de produits et services, protégés par l'un ou l'autre des titres.

Enfin, le travail d'un Programme national du patrimoine immatériel, réalisé correctement, semble être un autre moyen de parvenir à une meilleure protection du patrimoine culturel immatériel, en particulier dans des pays qui méritent d'avoir plus de titres devant

l'UNESCO, comme dans certains pays d'Amérique latine tels que le Mexique et le Brésil, en se basant, pourquoi pas, sur l'exemple des pays européens qui ont déjà gagné plus de terrain à cet égard.

L'objectif du développement d'une nation est un fondement de rang constitutionnel. Par conséquent, la performance publique, dans la promotion des institutions décrites est justifiée, étant un outil utilisé afin de permettre la viabilité de ce but.

M. G.

L'interprétation des brevets par la justice brésilienne

The interpretation of patents by the Brazilian courts

Roner Guerra Fabris

Avocat, Docteur en droit

Selon le système Brésilien, l'interprétation du brevet doit être faite par les tribunaux des États afin de définir l'étendue de la protection et les violations. L'article examine la faute d'interprétation raisonnable des Cours Brésiliennes et propose un système d'interprétation des brevets.

According to the Brazilian system, the interpretation of the patent must be made by the state courts in order to define the scope of protection and the violations. The article examines the lack of reasonable interpretation of Brazilian courts and proposes a system of patent interpretation.

Introduction

Au Brésil, la réglementation de la propriété industrielle trouve sa source dans la Constitution, dans les conventions internationales[1] ainsi que dans le droit interne avec la loi n°9279/96 – Loi de la propriété industrielle (ci-après « LPI ») – qui constitue le texte brésilien de référence.

La LPI, de décembre 1995, reprend le contenu de l'accord ADPIC et concerne les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins industriels, les marques, les indications géographiques, mais également le secret industriel et les actes de concurrence déloyale. Au Brésil, la violation des droits de propriété industrielle et les actes de concurrence déloyale sont incriminés par la LPI.

La loi brésilienne est similaire à la loi française, avec certaines nuances de rédaction et d'interprétation. Les règles relatives aux conditions de brevetabilité, à la structure du brevet, à l'étendue de la protection et d'interprétation sont semblables. En revanche, l'interprétation de la loi par la justice brésilienne est plutôt éloignée de la logique juridique appliquée en Europe, notamment en France, et aux États-Unis.

Il faut noter que le Brésil est un pays fédéral constitué d'une juridiction fédérale et de plusieurs juridictions relevant de la compétence des États fédérés[2]. Les conflits relatifs à la violation des brevets sont présentés, normalement, devant le Tribunal des États fédérés tandis que les demandes sur la validité du brevet sont présentées devant la juridiction fédérale à Rio de Janeiro, ville qui est également le siège de l'INPI, l'office brésilien de la propriété industrielle.

L'interprétation des brevets dans les contentieux est généralement menée par des « experts » nommés, qui interprètent et « jugent » en pratique la demande[3], dans la mesure où ils reconnaissent ou non la violation. Or, ces « experts » nommés par le juge sont, d'une manière générale, des techniciens sans connaissances juridiques ce qui contribue à une insécurité juridique indésirable dans la mesure où il n'existe pas de règles claires et précises quant à l'interprétation de l'objet du brevet. En effet, la conclusion tirée au bout de nos études et recherches est qu'une incertitude juridique découle de l'interprétation de l'objet du brevet par les

[1] La Convention d'union de Paris – CUP – et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – ADPIC – sont des textes majeurs.

[2] Équivalent en France aux régions, si ces dernières disposaient d'une compétence augmentée.

[3] Tribunal de l'État de Sao Paulo, 1ère Cour de Droit Commercial, 0060945-27.2012.8.26.0100, publié le 9 août 2018.

décisions rendues par les Cours de justice nationales.

L'article s'insère dans cette dichotomie, issue d'une part, de l'interprétation nécessaire du texte d'un brevet afin de définir l'objet de la propriété immatérielle, et d'autre part, du besoin de sécurité juridique. La première partie de cette étude traite de la détermination de l'objet du brevet lors de la rédaction de la description et des revendications et la seconde partie s'intéresse à la détermination de l'objet du brevet lors de l'interprétation des revendications.

I. La détermination de l'objet du brevet lors de la rédaction des revendications

Le brevet comporte trois parties distinctes avec des objectifs propres et bien définis. Il est composé de la description, qui peut s'appuyer sur des dessins, d'une ou plusieurs revendications, et d'un résumé. Chaque partie a sa raison d'être, et joue son rôle dans la définition de l'objet du brevet.

La difficulté tenant à la définition exacte de l'objet du brevet ne date pas d'hier. Jusqu'à la loi du 2 janvier 1968, la législation française, alors sous le régime de la loi de 1844, ne faisait pas référence aux revendications. L'objet du brevet, l'invention, était définie dans la description du brevet et non par la voie des revendications. C'est peut-être pour cela qu'il existe encore dans la doctrine brésilienne des juristes sous influence française qui cherchent à donner à la description une fonction qui n'est pas la sienne.

La fonction de la description est de révéler l'invention. Avec ses subtilités, mais sans grandes différences avec la législation française et européenne, la loi brésilienne affirme clairement que : « La description doit décrire l'objet de façon claire et suffisante, afin de rendre possible sa réalisation par un technicien du domaine et d'indiquer, le cas échéant, le meilleur mode de réalisation ». – article 24 de la loi 9279/96.

La fonction de définition de l'objet du brevet a été déléguée aux revendications pour une plus grande sécurité juridique.

Au Brésil, les revendications existent dans la législation depuis la loi de 1882 sur les brevets qui a réformé la première loi de 1830 dont les articles ont été en grande partie maintenus par le décret n°16.264 de 1923. L'article 41 §2 du décret exigeait « […] **à la fin, un résumé qui spécifie, clairement, les points caractéristiques de l'invention, lesquels détermineront l'étendue des droits de l'inventeur** […] ».

On voit alors dans ces exigences non seulement le besoin de « clarté » des points caractéristiques de l'invention, mais aussi la nécessité de déterminer l'étendue des droits de l'inventeur.

La LPI dispose en son article 25 :

« Art. 25. Les revendications doivent se fonder sur la description, faire état des caractéristiques particulières de l'objet de la demande et définir clairement et précisément l'objet de la protection demandée ».

Ainsi, la description montrera au technicien la solution à un problème déterminé de l'état de la technique, et les revendications caractériseront la manière par laquelle la solution sera obtenue, délimitant ainsi le droit exclusif du breveté.

Les droits exclusifs sont classés en deux catégories. La loi brésilienne prévoit d'une part ceux qui concernent l'invention, et d'autre part ceux qui protègent des modèles d'utilité. Le contenu juridique d'un brevet d'invention et celui d'un modèle d'utilité sont variés en raison de la nature de la solution apportée. Les brevets d'invention requièrent la présence d'une activité inventive tandis que les modèles d'utilité[4] ont pour condition la présence d'un acte inventif.

[4] L'arrêt rendu en appel par le Tribunal Régional Fédéral de la 2ème région (Tribunal Régional Fédéral, 2ème région, 6ème Cour, 93.02.04157-3) affirme la protection de la forme : « La protection est concédée seulement à la forme ou à la disposition nouvelle qui apporte une meilleure utilisation à la fonction de l'objet ou d'un dispositif de la machine ». Cependant, l'arrêt rendu en août 2020 par le Tribunal de l'État de Sao Paulo reconnaît une protection (incorrecte) fonctionnelle (sic) (Tribunal de Sao

Ainsi l'on peut donc clairement distinguer les deux éléments qui participent à la définition de l'objet du brevet : la revendication définit et délimite l'objet de l'invention et la description explique l'objectif de l'invention.

Il faut d'abord connaître la substance de l'invention qui se trouve dans la description. C'est elle qui nous amènera à fonder la revendication subséquente. Ainsi, avant d'analyser les revendications, l'interprète doit lire et comprendre la description.

A. La description : pièce explicative de la revendication

Le contenu de la description doit présenter de manière exhaustive l'invention. La description doit être claire et suffisante pour qu'un technicien du domaine puisse reproduire l'invention.

Comme dicté par l'article 25 précité, les revendications doivent être fondées sur la description. De cette façon, les éléments caractéristiques de la revendication du brevet doivent être « lisibles » dans la description.

Pour cela la description doit remplir les conditions de l'article 24 de cette même loi, à savoir des conditions de forme et de fond. La description repose sur un modèle dans lequel un contenu minimum – et obligatoire – doit être respecté. Les brevets d'invention ou de modèle d'utilité auront pour base la même structure de description.

Les directives publiées par l'INPI indiquent la manière dont la rédaction de la description doit être structurée : a) Elle doit commencer par le titre ; b) Elle doit préciser à quel secteur technique l'invention appartient ; c) La description doit décrire l'état de la technique ; d) Définir et décrire de manière claire et précise la solution proposée ; e) Mettre en valeur, très clairement, la nouveauté et mettre en avant l'effet technique obtenu ; f) Faire le descriptif des figures présentées dans les dessins ; g) Spécifier, si nécessaire, les photographies utilisées ; h) Décrire l'invention ; i) Mettre en relief le « meilleur mode de réalisation » ; j) Indiquer, clairement, l'utilisation industrielle lorsque celle-ci n'est pas évidente à partir de la description de l'invention.

La reconnaissance de la fonction juridique de chaque partie de la description est fondamentale pour l'interprétation des revendications. Il est important de se situer dans l'art antérieur afin de comprendre le problème posé. Il est important de comprendre la solution, et de savoir comment les moyens techniques interagissent pour aboutir au résultat. Au moment de l'interprétation de la revendication, ces connaissances fondamentales contenues dans la description sont exposées – ou doivent l'être.

La description doit définir les objectifs que doit atteindre l'invention, et elle doit présenter de manière **claire et précise la solution proposée au problème existant** ainsi que les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique. Apparaissent alors les conditions de fond de la description : la clarté, la suffisance et l'unité de l'invention.

La clarté et la suffisance sont des conditions **indépendantes**. L'absence d'une de ces conditions implique la nullité du brevet. Elles sont indépendantes car la clarté de l'objet d'invention n'implique pas sa description suffisante. En effet, le spécialiste peut avoir accès à la solution proposée, néanmoins, la description peut ne pas lui donner tous les éléments sur les moyens techniques aboutissant à la solution. Ainsi, l'analyse de chaque condition est conseillée.

L'expression de la loi brésilienne de « façon claire et suffisante » joue le même rôle que celle de « façon suffisamment claire et complète » de la loi française.

C'est face à la construction de la solution nouvelle et non évidente que se révèle le mérite de la protection de l'objet du brevet **et c'est dans la dichotomie présentée entre problème et solution que réside la limite des caractéristiques revendiquées**.

Paulo, 2ème Cour de Droit Commercial, 1001347-34.2018.8.26.0224*)*.

i. Quant à l'aspect suffisant de la description

La description détaillée de l'objet du brevet a pour fonction de transmettre à l'homme du métier les connaissances nécessaires de manière à ce qu'une fois la durée de la protection expirée, la société puisse, librement, faire usage de ces connaissances.

La description doit servir de support aux revendications. De cette manière, lorsque les revendications sont « démantelées » l'interprète doit pouvoir trouver un à un les éléments décrits revendiqués, de façon claire et suffisante – complète – dans la description.

La somme des éléments caractéristiques revendiqués forme l'ensemble de l'objet du brevet[5]. Chaque élément représente une caractéristique technique et chacun détermine une partie de l'objet du brevet. Chaque caractéristique est formée par des éléments ou des moyens et chaque moyen doit être décrit dans la description. Les moyens doivent être de nature technique.

La Cour de cassation[6] française a affirmé que l'appréciation de la suffisance de la description doit être faite « au regard des indications du brevet et des connaissances techniques de l'homme du métier ». Ces caractéristiques doivent avoir une structure qui permette de remplir une fonction. Si ces caractéristiques n'ont pas de structure revendiquée, elles sont alors fonctionnelles. Il faut remarquer que les moyens peuvent être un simple « *ressort* » ou alors un dispositif tout entier.

Pouillet, cité par Jean-Jacques Burst et Albert Chavanne[7], indique qu'« il faut entendre par 'moyen': les agents, les organes, les procédés qui mènent à l'obtention soit d'un résultat, soit d'un produit ». Le moyen est donc ce qui permet d'obtenir un objet matériel ou produit ou un effet immatériel ou résultat.

Les moyens peuvent être encore classés en particulier ou en général. Le moyen particulier serait celui qui se présente sous une forme de réalisation bien définie et bien déterminée. Le moyen général est constitué par la fonction du moyen particulier. De ce fait, le moyen particulier prend en compte les éléments physiques qui agissent les uns sur les autres pour obtenir un résultat. Le moyen général est le résultat, peu importent les moyens particuliers utilisés pour le produire.

Paul Mathély soutenait que la revendication est supportée par la description « lorsque des éléments, qui synthétiquement la composent, se trouvent analytiquement expliqués dans la description »[8].

Il poursuit :

« Si le moyen décrit est nouveau, dans sa forme et dans sa fonction, la demande peut revendiquer le moyen général lui-même, de façon à couvrir, non seulement la forme décrite du moyen, mais les formes équivalentes conduisant au même effet technique ».

La compréhension de la structure des composants de l'invention est d'une grande importance pour l'interprétation des revendications, et d'autant plus pour la notion de la protection des équivalents.

Le fait de bien décrire la structure de chacun des éléments revendiqués n'entraîne pas des limitations du brevet. La fonction de la description est autre. Le but est d'appuyer, de donner un support aux nombreux éléments qui forment la solution du problème posé. L'article 25 de la LPI exige la définition de la matière qui est objet de protection et il ne se confond pas avec l'article 41 de la même loi qui est relatif à la portée de la revendication.

C'est à partir de cette forme descriptive, et, seulement de celle-ci, que les revendications seront faites. Sans cette qualité descriptive, la sécurité juridique et l'interprétation de

[5] Tribunal de l'État de Sao Paulo, 2ème Cour de Droit commercial, 0014159-38.2011.8.26.0009, 27 fév. 2019 : « […] la somme des éléments constitutifs, pris dans leur ensemble […] ».

[6] Cass. com., 7 juill. 2009, pourvoi n° 08-18.586, Fermob SA c. Pier Import Europe SA.

[7] A. Chavanne et J-J. Burst, *Droit de la Propriété Industrielle*, Précis Dalloz, 3e éd., Paris, 1990, p. 81.

[8] P. Mathély, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, p. 224.

l'extension même du droit seraient compromises.

Nous remarquons que les termes « **éléments** », « **moyens** » et « **caractéristiques** » sont utilisés comme synonymes. Les auteurs en donnent des conceptions plus ou moins étroites. Que chaque composant d'une invention soit appelé « élément » ou « moyen » nous semble indifférent. Il est important de retenir que ces caractéristiques ont une forme, une fonction et une application et qu'ils doivent être analysés en conséquence[9] :

- **La forme** est la structure matérielle prise par le moyen ;
- **La fonction** est le rôle joué par la forme matérielle parmi les moyens employés dans l'invention ;
- **L'application** est le résultat premier obtenu par la fonction de la structure parmi l'ensemble des moyens constitutifs de l'invention.

Le contenu de la description doit suffire à établir le rapport de recherche[10]. Le rapport de recherche est une pièce importante relative à la définition de l'objet revendiqué. Selon l'étendue des informations et les renseignements apportés dans les documents du rapport de recherche, les éléments caractéristiques des revendications seront délimités ou réduits[11].

Enfin, le contenu de la description doit être suffisant pour permettre à l'homme du métier de reproduire l'objet du brevet. L'exigence de description suffisante est liée à la justification du système de brevets. A la société incombe l'obligation de ne pas faire et de respecter la propriété intellectuelle. La théorie est soutenue par la notion de justice commutative : l'inventeur révèle la solution inventive de laquelle il peut retirer un profit, et en contrepartie, la société doit respecter son droit exclusif pendant un certain temps.

ii. Quant à la clarté de la description

L'objectif du brevet doit être clairement spécifié dans la description. Ainsi, par l'analyse de l'ensemble de la description, le spécialiste doit être informé de la nouveauté, c'est-à-dire de la différence entre l'état de la technique et la solution proposée. La différence peut résider dans la forme, l'application, ou dans la fonction des moyens, même si ceux-ci sont connus.

De cette façon, l'analyse de la description par des moyens caractéristiques qui composent la revendication doit être mise en relief. Ils doivent être clairement décrits dans leur forme et fonction, en laissant apparaître l'application obtenue.

Ces éléments sont considérés comme clairs lorsque la description indique la nouveauté et comment chacun d'eux participe à l'ensemble faisant l'objet de la revendication.

Il est d'usage de faire une analogie en indiquant que les revendications délimitent l'objet du droit du breveté comme le fait une clôture pour un bien immobilier. Cette clôture sera « au milieu du bois » (obscure, non visible) au cas où il n'y aurait pas de clarté dans la description des éléments caractéristiques.

Il existe une relation étroite entre l'article 24 relatif à la clarté de l'objet dans la description et la clarté de l'objet dans les revendications traitée à l'article 25, tous deux issus de la LPI. La « clarté » exigée dans les deux articles est la même. Définir clairement l'objet de la description permet d'aboutir à une revendication précise.

L'article 24 de la LPI dispose que : « La description doit exposer l'objet de la protection d'une manière suffisamment claire […] » La description devra être claire par rapport à l'objet. A son tour, l'article 25 de la LPI détermine que la matière qui est

[9] La comparaison des moyens et l'importance de les décrits sont soulignées dans l'appel de la 1ère Cour de Droit Commercial du tribunal de l'État de Sao Paulo (Tribunal de l'État de Sao Paulo, 1ère Cour de Droit Commercial, 1000898-36.2013.8.26.0100, publié le 10 oct. 2019).

[10] Brésil, LPI, art 35.

[11] Brésil, LPI, art 32, établit deux limitations : « pour éclaircir ou mieux définir la demande de brevet ».

l'objet de la protection doit être définie « clairement ».

La clarté exigée par ces articles est nécessaire, non seulement pour valider la description, mais aussi les revendications. La condition a pour fonction, surtout, d'assurer une sécurité juridique par rapport à la société, aux tiers.

La description est claire lorsque les moyens techniques nouveaux et pourvus d'activité inventive revendiqués peuvent être définis quant à leur forme ou leur fonction dans la solution du problème exposé. Il faut noter qu'il ne suffit pas qu'ils soient suffisamment décrits, ils doivent pouvoir être définis parmi l'ensemble des moyens décrits. Ainsi, par analogie, il ne suffit pas que la « clôture » existe dans la propriété immobilière, elle doit être « visible ».

En plus du caractère suffisant, la clarté est un élément exigé par la loi. La description doit être « claire et complète » ou « claire et suffisante ». Ces notions ne sont pas synonymes.

La sécurité juridique s'appuie sur la clarté tandis que la description suffisante remplit le but de la justice commutative.

Ainsi, l'appellation civile[12] de la 1ère chambre spécialisée du Tribunal Régional Fédéral de la 2ème Région – 2nd degré de juridiction - remarque que :

« La description doit être précise, claire et minutieuse de façon à rendre possible sa parfaite compréhension et réalisation par un technicien dans le domaine, en mentionnant le meilleur mode de réalisation. La description et les dessins servent de base pour l'interprétation des revendications qui définissent les caractéristiques techniques et les particularités de l'invention, et délimitent l'extension de la protection devant être conférée au futur brevet ».

La description est la source principale pour l'interprétation des revendications. Pour saisir l'invention, il est fondamental de lire et de comprendre le problème et la solution posée. La description est la première et la plus importante source pour ceux qui doivent interpréter la revendication.

Les limites de la portée du brevet, le champ de protection ne sont pas encore établis, car cette fonction est propre à la revendication. Cependant, la description nous est donnée comme un guide d'interprétation de la revendication, de l'objet du brevet.

Nous allons nous référer à la description pour connaître le domaine d'application de l'invention, l'homme du métier, l'état de la technique et les moyens techniques utilisés pour mettre en œuvre la solution du problème.

Pourtant, nous avons pu remarquer que c'est dans la dichotomie présentée entre problème et solution que réside la limite des caractéristiques revendiquées. Notamment la description nous révèle l'ensemble des moyens mis en place pour atteindre la solution du problème. Cela permet de connaître les moyens dans leur structure physique, dans les fonctions qu'ils jouent et l'application qu'ils mettent en œuvre. En outre, nous pouvons comprendre l'interaction des moyens entre eux. Leur claire description va permettre d'assurer la sécurité juridique nécessaire pour établir le domaine de protection du brevet.

Après l'étude de la description, sa structure et sa fonction, nous sommes en mesure d'avancer vers l'analyse de la revendication, pièce qui détermine l'objet du brevet.

B. La revendication : pièce qui caractérise l'objet du brevet

Après la compréhension de l'invention, il faut définir l'objet du brevet. Jusque-là le but était la description totale, suffisamment complète non seulement de l'invention, mais aussi de tous les moyens qui contribuent à la mise en œuvre de la solution.

La revendication [a] un but différent. Elle a pour fonction de définir l'objet du brevet. La fonction est clairement déterminée à l'article 25 de la loi brésilienne :

[12] Tribunal Régional Fédéral, 2ème région, 1ère chambre, appellation civile n°1988.51.01.013682-0, *INPI et Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras v. Inducom Comunicações Ltda.*, 8 avr. 2008.

« Les revendications doivent se fonder sur la description, faire état des caractéristiques particulières de l'objet de la demande et définir clairement et précisément l'objet de la protection demandée ».

L'analyse de ces conditions montre que :

- Les revendications doivent être basées sur la description ;
- Les revendications devront particulariser les caractéristiques de la demande ;
- La matière objet de la protection devra être définie de façon claire et précise.

i. Conditions de forme

Il n'est pas obligatoire d'adopter une forme spécifique pour respecter les conditions de l'article 25 de la LPI brésilienne. Dans la pratique, sauf exception, les examinateurs brésiliens de l'INPI exigent la même forme conventionnelle que celle pratiquée en Europe, où le titre est suivi d'un préambule, puis par la formule « […] caractérisé par […] » et les caractéristiques techniques comprenant l'application industrielle, la nouveauté et l'activité inventive.

L'absence de limite quant à la quantité de revendications a pour conséquence le déploiement d'efforts considérables pour la limiter. Elles doivent être suffisantes pour définir l'objet du brevet en accord avec les catégories visées – produit, procédé. La division des catégories en produit et procédé a simplement un but de classement et non un but limitatif. Dans la catégorie relative aux produits, tous les objets sont inclus et dans la catégorie relative aux procédés, toutes les inventions relatives aux activités sont incluses.

Ainsi, dans la revendication principale (ou indépendante) nous devons retrouver l'invention nue, dans son noyau dur, c'est-à-dire, l'essence de la solution. Cette revendication comporte les moyens essentiels pour la mise en œuvre de l'invention selon l'inventeur. Comme nous l'avons vu auparavant, l'article 32 de la LPI ne permet pas d'élargir le champ de protection de l'invention revendiqué après la publication de la demande. Il est important que la revendication principale ne comporte que des moyens essentiels pour l'invention. L'addition des moyens non essentiels limite le champ de protection de l'invention.

Le cadre revendicatif forme une structure pyramidale où les revendications sont liées de manière logique. Au sommet de la pyramide, se trouve la revendication principale (ou indépendante). En dessous d'elle, il peut y avoir une ou plusieurs revendications dépendantes de cette dernière, chacune souligne une particularité technique des éléments qui composent la revendication principale. Et, au-dessous de chaque revendication dépendante, il peut y avoir d'autres revendications dépendantes qui distinguent encore davantage les éléments techniques.

Remarquons que le Brésil adopte encore les revendications du type Suisse, utilisée en Europe jusqu'à la modification de la CBE en 2000. Elles protègent la nouvelle utilisation d'une substance ou composition connue pour obtenir un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif.

Au Brésil, le texte de loi ne considère pas les méthodes thérapeutiques comme des inventions. L'article 10, VIII de la Loi 9279/96 est rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des inventions ou des modèles d'utilité :

(…)

VIII. les techniques et les méthodes opératoires ou chirurgicales ainsi que les méthodes thérapeutiques ou diagnostiques appliquées au corps humain ou animal »

Le texte est en tout point similaire à l'ancienne disposition de l'article 52 (4) de la CEB 1973, et la formulation d'une structure du type direct de « *produit utilisé pour* » (*use-related claims*) n'est pas admise. La structure de type suisse doit être encore utilisée pour les revendications concernant la deuxième utilisation d'une substance ou composition connue pour la production d'un médicament pour le traitement nouveau de la thérapie Y.

Il faut noter que la loi brésilienne n'est pas en harmonie avec le texte de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle

qui touchent au commerce (ADPIC). Il serait souhaitable que la loi brésilienne soit modifiée pour considérer les méthodes comme des inventions non brevetables, à la différence d'aujourd'hui où elles ne sont pas considérées comme des inventions. L'accord dans son article 27 (3) permet aux membres :

« 3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :

a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux ».

ii. Conditions de fond

Quelle que soit la structure des revendications, leur contenu doit respecter les trois exigences de l'article 25 de LPI.

Les revendications doivent être basées sur la description

Précédemment, nous avons vu que la description doit servir de base aux revendications de sorte que la description doit être rédigée de manière claire et suffisante. Les éléments qui composent la revendication se trouvent dans la description lorsqu'ils s'y trouvent décrits dans leurs structures et fonctions.

Lors de l'interprétation des éléments définis dans la revendication, le lecteur-interprète devra chercher la structure de l'élément considéré et sa fonction dans la description.

Ainsi, il est important de différencier l'article 25 de l'article 41 issus de la LPI[13]. Tandis qu'il y a l'obligation légale de définir l'invention à l'article 25, l'article 41 fixe les règles d'interprétation de l'extension de cette définition. L'article 25 énonce les conditions de la revendication, tandis que l'article 41 pose les règles d'interprétation de ce texte.

En vertu de l'article 25 de la LPI nous devons définir l'invention par les moyens techniques employés et la façon dont ils interagissent. L'interprétation de chaque moyen technique, dans sa forme, fonction et application sera donnée par la description. C'est dans l'extension donnée à chaque moyen que nous allons trouver la « portée » des revendications.

Ainsi, l'extension de protection du brevet ne se trouve pas dans les revendications mais dans la description. Dans les revendications on trouvera la définition de l'invention.

L'article 25 de la LPI est utile à l'expert, l'article 41 est utile au juge. L'article 25 détermine que l'invention soit définie ; l'article 41 permet que les termes employés dans la définition soient interprétés.

L'objet de la revendication sera défini en deux temps : dans la revendication par les moyens techniques de l'invention ; et dans la description par le détail de chaque moyen revendiqué.

De toute évidence, le contenu de la revendication a deux teneurs[14] (en utilisant ici la signification du mot « *teor* » utilisée par l'article 41 de la loi brésilienne) : la première est littérale et la deuxième interprétative.

Nous pouvons alors établir une division dans l'interprétation des revendications. Nous aurons une portée de la revendication qui provient de la règle de l'article 25 de la CPI, puis une portée résultant de l'interprétation des textes de la revendication.

Les revendications doivent particulariser les caractéristiques de la demande

L'unité de l'invention conduit à ce que chaque brevet ait une seule revendication principale par catégorie, chaque catégorie pouvant former des ensembles complexes verticaux ou horizontaux.

Dans la revendication principale nous devons retrouver l'invention. La revendication principale doit grouper l'ensemble de chacun des moyens

[13] Brésil, LPI, art 41 « L'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée en fonction de la teneur des revendications, sur la base de la description et des dessins ».

[14] Le terme « teneur » a été exclu de l'article 69(1) de la convention sur la délivrance de brevets européens (CBE2000).

caractéristiques de l'invention[15]. Les revendications dépendantes servent à revendiquer des moyens supplémentaires ou complémentaires.

D'abord, il faut préciser la notion d'ensemble par rapport à la revendication principale. L'article 25 exige que les moyens caractéristiques essentiels de la demande soient tous présents dans la revendication principale. Il est obligatoire que les moyens constitutifs de la solution proposée par le brevet soient tous revendiqués dans une seule revendication. Dans le cas où une invention est faite par l'assemblage de « A », « B » et « C », il faut que la revendication principale porte sur les trois moyens, dans leurs formes ou fonctions.

Ensuite, concernant la notion d'ensemble par rapport à la matière, il n'est pas important que les moyens soient connus, ou que les moyens soient nouveaux. La notion d'ensemble doit prendre compte les moyens qui contribuent à la solution. Il est vrai qu'il y aura une division dans la structure utilisée en Europe et au Brésil ; ainsi les moyens connus seront placés avant les termes « […] caractérisée par […] » et les moyens nouveaux et dotés d'activité inventive seront placés après les éléments de liaison. De plus, spécifier les caractéristiques de la demande a également pour but de caractériser la fonction des moyens. Il faut que la revendication montre comment les moyens interagissent entre eux.

La matière objet de la protection doit être définie de façon claire et précise

Les éléments constants de la revendication sont décrits dans leur structure physique matérielle. Chaque moyen qui compose l'invention sera spécifié dans la revendication sans aucune explication descriptive, car celle-ci se situe dans une autre partie du brevet, c'est-à-dire dans la description. Les moyens de l'ensemble revendiqué sont considérés dans leur forme, dans leur fonction et dans leur application. Ils sont pris en compte dès lors qu'ils figurent dans la description. Le résultat de l'addition de tous ces moyens revendiqués constitue l'invention décrite[16].

La clarté est indispensable et la concision est fortement recommandée.

Il est possible que l'inventeur ajoute aux moyens des spécifications autres que celles présentées de manière concise, tout en déterminant par exemple que le moyen « A » a une caractéristique secondaire « e » dans la revendication principale. Dans ce cas la caractéristique qui est ajoutée contribue à limiter la portée de la revendication. Cependant, la revendication reste valable.

Finalement, notre étude nous permet d'affirmer que l'étendue de la protection du brevet ne se trouve pas dans les revendications, mais dans la description. Dans les revendications se trouve la définition de l'invention et dans la description il y est précisé la portée de celle-ci. C'est bien ce qui découle de la règle de l'article 25 et de l'article 41 de la loi de la propriété industrielle brésilienne.

II. La détermination de l'objet du brevet lors de l'interprétation des revendications

« *Ex praecedentibus et consequentibus optima fit interpretatio*[17] »

Comme nous l'avons vu précédemment, alors que l'article 25 de la LPI impose la définition de l'objet du brevet, l'article 41 détermine la portée de cet objet.

Il est clair que le législateur ne voulait pas limiter la protection donnée à l'inventeur à la simple définition littérale imposée par l'article 25 de la LPI. La tendance est que la définition littérale imposée dans la rédaction de la revendication de l'invention est interprétée selon la teneur de chaque mot donné dans la description.

[15] Tribunal de l'État de Sao Paulo, 2ème Cour de Droit Commercial, 0014159-38.2011.8.26.0009, 27 févr. 2019.

[16] L'importance des moyens sont soulignés dans l'arrêt du Tribunal de l'État de Sao Paulo (Tribunal de l'État de Sao Paulo, 2ème Cour de Droit commercial, 0020415-13.2012.8.26.0348, publié le 5 avr. 2019.

[17] « La meilleure interprétation est celle qui se fonde sur ce qui précède et sur ce qui suit ».

L'interprétation permise par l'article 41 de la LPI a un cadre bien établi. L'interprétation due à la teneur des revendications a ses limites techniques dans la description et les dessins, et ses limites juridiques à partir du texte constitutionnel brésilien.

Le raisonnement juridique n'est pas apparent dans les décisions des tribunaux brésiliens, sauf à de rares exceptions. L'explication est que, dans la grande majorité des cas, les motifs des décisions des juges brésiliens ne reposent pas sur un raisonnement de logique-juridique, mais plutôt sur des fondements empiriques.

Au Brésil, bien que l'article 241[18] de la LPI facilite la création de tribunaux spécialisés, les actions en contrefaçon des brevets sont portées devant les tribunaux des États de la fédération, lesquels ne sont pas spécialisés en propriété intellectuelle. Les juges brésiliens, face à un contentieux aussi pléthorique que varié[19], n'ont pas la formation nécessaire pour rendre des arrêts fondés sur un raisonnement juridique spécialisé. Il faut remarquer les efforts qui sont actuellement déployés dans certains États de la fédération pour la spécialisation des juges en matière de droit commercial.[20]

L'interprétation de la portée des revendications est essentiellement juridique. Dans l'exercice de cette interprétation juridique, il y a d'abord un exercice d'interprétation technique, où doivent être clairement présentés au juge tous les éléments qui forment l'ensemble technique définissant l'objet de l'invention, dans sa structure, dans sa fonction - l'action entre les divers éléments[21].

Dans une analyse législative constitutionnelle brésilienne nous devons pondérer les principes a) de la libre entreprise et ; b) L'exclusivité de l'invention pour le développement économique et social du pays. L'exclusivité a ses limites, aux termes de l'article 25 de la LPI.

Rien de plus que l'invention ne doit être l'objet du monopole. Au contraire, dans l'atténuation des principes constitutionnels, la libre entreprise est le principe majeur et fondamental du texte constitutionnel. L'invention définie dans la revendication est limitée « de tous les côtés » par le principe de la libre entreprise, qui est la base du système économique. L'interprétation qui dépasse la délimitation de l'invention dans la demande de brevet est contraire à la norme constitutionnelle. Il ressort de tout cela que l'interprétation des brevets doit toujours être faite de manière étroite et restrictive.

L'interprétation par les Tribunaux qui dépasse le contenu revendiqué et défini conformément aux articles 25 et 41 de la LPI, viole le principe fondamental de la libre entreprise. En outre, cette interprétation ne remplit pas la fonction sociale et le but de développement économique du pays, car elle donne plus de protection que ce qui est nécessaire à l'inventeur[22].

Dès lors, c'est le texte constitutionnel lui-même qui limite le droit exclusif sur l'invention.

On notera toutefois un certain courant jurisprudentiel qui confère protection à l'idée inventive[23]. Or, juridiquement le brevet ne protège pas l'idée inventive, mais son application industrielle.

---

[18] L'administration judiciaire est habilitée à créer des tribunaux spéciaux chargés de connaître des litiges de propriété industrielle.

[19] Selon le CNJ Conseil National de Justice, il y a à peu près 77 millions de demandes en cours au Brésil en 2019 – www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB_V2_SUMARIO_EXECUTIVO_CNJ_JN2020.pdf visité le 28 août 2020.

[20] Voir à ce propos la récente création des juridictions spécialisées dans les états du Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro.

[21] Tribunal Régional Fédéral, 2ème Région, 1ère chambre, appellation civile 93.02.03679-0, *INPI et Nobelplast Embalagens Ltda. v. Poly-Vac S.A.*, 7 mars 1994.

[22] Voir l'incertitude juridique a été causée par un arrêt mal fondé : Tribunal de l'État de Sao Paulo qui affirme la contrefaçon partiale du brevet (Tribunal de l'État de Sao Paulo, 1ère Cour de Droit Commercial, 1029678-49.2014.8.26.0100, publié le 6 déc. 2019).

[23] Tribunal de Justice de l'État du Rio Grande do Sul, 6ème chambre, appellation civile 00588003582, *Pier Luigi Nava v. Taurus Blindagens Ltda.*, 15 mai 1988.

L'idée n'est pas une *res (*« chose »*)* dans la propriété intellectuelle, que ce soit dans le domaine de la propriété littéraire, artistique ou scientifique, ou de la propriété industrielle. En conséquence, elle ne peut être l'objet d'aucune protection. Dans le domaine du droit des obligations, en vertu des règles contractuelles, il peut y avoir des clauses qui interdisent l'exploitation des idées.

La propriété établie par un brevet ne conduit pas à la protection de l'idée inventive, mais se limite à la protection de la *res immaterialis* qui est ensuite matérialisée et concrètement revendiquée par ses éléments caractéristiques techniques.

L'interprétation doit rester dans le cadre de l'objet du brevet. Des critères négatifs ont été proposés, notamment par le Protocole d'interprétation de l'article 69 de la CBE 2000. D'une part, il est proposé que l'interprétation ne repose pas sur les idées, et d'autre part, que l'interprétation littérale des mots présents dans la revendication ne soit pas retenue pour limiter la portée du brevet. Cependant, ces critères sont trop larges, et demeurent encore beaucoup d'incertitudes juridiques.

Or, la pratique a besoin d'une proposition positive des règles d'interprétation. Il nous faut une méthodologie d'appréciation. L'herméneutique juridique doit être appliquée à un contenu technique par le juge, qui a la tâche d'interpréter la revendication soit à l'occasion d'une demande en nullité du brevet, soit dans les demandes en contrefaçon.

Les Américains accordent une plus grande marge de manœuvre à l'examinateur qu'au juge :

« Les tribunaux ordonnent à l'USPTO de donner à chaque demande de brevet son "interprétation raisonnable la plus large" (broadest reasonable interpretation – BRI) pendant l'examen du brevet. Tout le monde semble avoir accepté cette dichotomie, à savoir qu'une méthode d'interprétation des revendications différente de celle utilisée dans les actions en justice doit être utilisée lors de l'examen » [24].

Cette approche des Américains est dictée par un souci de sécurité juridique. L'examinateur donnant une interprétation plus large que le juge, l'intérêt du public sera protégé, car il ne sera pas possible que la revendication accordée par l'examinateur soit interprétée plus largement par le juge. Ainsi, les examinateurs américains sont poussés à lire les revendications à la lumière de la description, mais jamais à lire les limitations de la description pour fixer l'étendue des caractéristiques revendiquées.

La loi brésilienne ne fait pas de distinction, pour l'application de l'article 41 de la LPI (ou d'autres équivalents) entre l'interprétation dans la procédure de délivrance et celle dans la procédure en contrefaçon. En Europe et au Brésil, l'application d'une telle méthode dans la définition de la matière brevetable n'est pas claire. L'examinateur cherche plutôt à analyser les moyens revendiqués dans la forme et dans la fonction par rapport à l'état de la technique, et les limitations imposées dans la description sont prises en considération pour l'interprétation de l'objet revendiqué.

En outre, il faut remarquer que dans le cas où l'on adopte une interprétation large des termes techniques, en les considérant par le biais des moyens exercés et non dans la forme structurelle présentée dans la demande, les conditions de nouveauté et de l'activité inventive seraient poussées trop loin. La portée de l'état de la technique devient plus limitée dès lors que la nouveauté de l'invention est examinée par ses moyens constitutifs et non pas par la fonction des moyens. Il ressort donc du raisonnement que l'interprétation qui a été consacrée au cours de la procédure ne pourrait être différente de l'interprétation au cours de l'examen de la contrefaçon. Il est important que les

[24] D.-M.Bey, C. A. Cotropia, « The Unreasonableness of the Patent Office's Broadest Reasonable Interpretation Standard », *AIPLA Quarterly Journal*, vol. 37, n. 3, Summer 2009, p. 303, Traduction libre de l'extrait : « *The courts instruct the USPTO to give every applied-for claim its 'broadest reasonable interpretation' (BRI) during patent examination. Everyone seems to have accepted this dichotomy – that a different claim interpretation methodology should be used in examination than that which is used in enforcement actions*.

paramètres de l'interprétation soient au moins les mêmes, ou plus limités par le juge qui examine la contrefaçon, ceci afin d'assurer la sécurité juridique. Ainsi, le brevet délivré n'est pas complètement détaché de son passé. Il convient au moment de l'interprétation de l'étendue de la protection, de regarder la procédure de délivrance spécialement pour l'application de l'équivalence.

L'interprétation de l'étendue de la revendication est une démarche juridique et non technique. On cherche l'herméneutique pour retirer du texte proposé le sens et l'étendue de chaque expression. Seule l'herméneutique juridique donnera la sécurité nécessaire pour interpréter correctement la revendication, et à la fin, l'étendue de la protection conférée aux moyens techniques définis par la revendication.

Et, pour la faire, les experts ont le devoir d'aider le juge à comprendre les termes techniques et l'interaction de ces éléments pour la résolution du problème. Les termes techniques ne trouvent pas leur signification n'importe où, et ils ne sont pas non plus sujets de définitions aléatoires : les termes techniques sont définis dans le contexte de la revendication et dans la description de l'invention.

C'est une lecture technique qui doit être faite. Il faut lire et comprendre l'invention. Pour cela, les juges doivent avoir recours aux experts. De plus, les juges doivent guider les experts selon le chemin de la loi, comme le rappelle David L. Schwartz[25], dans un article publié en 2008 :

« L'interprétation des revendications de brevet exige des juges qu'ils comprennent les nuances d'une technologie particulière en cause. Après avoir maîtrisé la technologie sous-jacente à l'affaire, les juges des tribunaux de district doivent appliquer la doctrine d'interprétation des revendications selon les instructions du Circuit fédéral. Étant donné que l'apprentissage de la technologie est essentiel à l'interprétation des revendications, la lecture d'un ensemble de jurisprudence seule est d'une valeur limitée. Les juges des tribunaux de district doivent plutôt apprendre l'interprétation des revendications par la pratique »[26].

Nous revenons alors au choix de l'homme du métier, si important dans l'analyse technique qui doit être faite par le juge. Les techniciens doivent permettre au juge de comprendre la technique, le problème et la solution apportée par l'invention. La règle pour choisir les techniciens experts est la même que celle servant à définir l'homme du métier, figure abstraite que nous prenons pour auxiliaire de l'examen des conditions de brevetabilité.

Dès lors, il est proposé une méthodologie d'examen de l'étendue des revendications en deux volets. Dans un premier temps, nous devons rechercher les limites des revendications (**A**), puis l'application du résultat (**B**).

A. Les limites des revendications

Les limites des revendications se trouvent dans le texte du brevet ou en dehors [de celui-ci]. Dans le brevet, nous trouvons les limites dans les revendications et dans la description, le résumé étant plutôt utilisé pour son classement. Ce sont des paramètres internes. Puis, interviennent des paramètres externes, au titre du brevet lui-même, comme, par exemple, l'art antérieur et les déclarations dans la procédure de délivrance.

Il faut accorder la plus grande importance aux limites définies par les paramètres internes du brevet, soit dans la revendication, soit dans la description. Il est vrai que c'est

[25] "Practice Makes Perfect? An Empirical Study of Claim Construction Reversal Rates in Patent Cases", Chicago-Kent College Law of Law. Disponible sur le site internet: http://ssrn.com/abstract=1012949 visité le 26 septembre 2020.

[26] *Ibidem*, traduction libre de l'extrait : "Patent claim construction requires judges to understand the nuances of a particular technology at issue. After mastering the underlying technology in the case, district court judges must apply the claim construction doctrine as instructed by the Federal Circuit. Because learning the technology is essential to construing the claims, reading a body of case law alone is of limited value. Rather, district court judges must learn claim construction through hands-on practice."

dans la revendication que l'objet du brevet trouvera ses limites les plus importantes. Mais, si les limites sont là, l'étendue des caractéristiques de chaque moyen revendiqué se trouve bien dans la description.

i. Paramètres internes du brevet

1°. Les paramètres propres de la revendication

La recherche des limites débute par la compréhension de la structure du cadre des revendications. Il faut alors identifier la revendication principale.

Il se peut que, dans le cadre d'une invention complexe horizontale, l'invention soit divisée en deux revendications principales, mais complémentaires. Dans ce cas, l'interprétation d'une revendication principale doit prendre en considération l'autre revendication complémentaire.

Dans l'interprétation de l'étendue de la revendication, il faut aussi veiller à ce que chaque revendication ait sa propre teneur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas deux revendications avec la même étendue de protection.

Une fois faite l'individualisation des revendications principales, il faut analyser leurs moyens et leurs liaisons. Deux démarches importantes sont alors nécessaires : l'identification des moyens et des structures.

L'identification des moyens

Tous les moyens revendiqués doivent être identifiés. Peu importe si les moyens sont dans le préambule, avant ou après le terme « […] caractérisé par […] » qui fait partie de la structure de la revendication. La protection est bien accordée à l'ensemble des moyens revendiqués.

Puis, il faut déterminer comment chaque moyen individualisé est revendiqué. Deux types de rédaction sont possibles : ou bien le moyen est revendiqué par sa forme, ou bien il est revendiqué par sa fonction.

L'identification du moyen peut être rendue difficile par les termes qui sont utilisés pour le revendiquer. Il se peut que l'inventeur ait donné à certains termes des significations qui ne figurent pas normalement dans la bibliographie spécialisée. Cela rend nécessaire une interprétation du langage technique.

Dans l'analyse des sources interprétatives, c'est surtout la doctrine américaine qui a construit une méthodologie propre et qui semble appropriée. La source première est la revendication elle-même, puis la description. Les sources externes ne peuvent servir qu'à titre accessoire Dans ce sens, la doctrine américaine soutient que l'inventeur est lui-même le lexicographe de son brevet :

« Lorsqu'un inventeur énonce la signification des termes utilisés dans les revendications, les tribunaux appliquent ces significations pour interpréter les revendications. Aux États-Unis, on dit généralement que l'inventeur agit comme un lexicographe ».[27]

Pourtant, normalement la signification du mot utilisé n'est pas dans la revendication, mais dans la description. C'est ce qu'a remarqué une Cour américaine[28] :

« Lorsqu'il redéfinit le sens des termes de la revendication en s'éloignant de leur sens ordinaire, le breveté doit clairement exprimer cette intention dans la description écrite ; la déclaration doit être suffisamment claire pour qu'une personne ayant une compétence ordinaire dans l'art sache que l'inventeur avait l'intention de redéfinir les termes de la revendication avec une clarté raisonnable ».

Il faut encore remarquer que l'on présume que chaque mot utilisé dans la revendication doit avoir une signification. Nous pouvons faire une analogie avec l'herméneutique d'un

[27] E. Manzo, « Patent Claim Interpretation – Global Edition 2009/2010 », *West*, 2010, ISBN978-0-314-99361-8, p.793, traduction libre de l'extrait : "*When an inventor sets forth the meaning of terms used in the claims, courts apply those meanings in interpreting the claims. This is usually referred to the U.S. as the inventor acting as a 'lexicographer'*".

[28] E. Manzo, « Patent Claim Interpretation – Global Edition 2009/2010 », préc. *Merk & Co., Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, 395 F.3d 1364, 73 U.S.P.Q.2d 1641 (Fed. Cir. 2005). p.793.

article de loi. En conséquence, les mêmes mots doivent avoir, en principe, la même signification :

Les moyens étant définis par leurs formes et/ou par leurs fonctions dans la revendication, il faut appréhender les liens entre les moyens.

Identification des structures de liens

L'invention est faite normalement par l'utilisation de plusieurs moyens, qui fonctionnent ensemble pour aboutir à un résultat technique.

La manière dont les moyens interagissent se révèle importante pour l'interprétation de l'étendue de la revendication. La revendication n'est pas la liste des ingrédients, mais plutôt la recette. C'est ainsi que l'exposé de la mise en œuvre des moyens revendiqués est important. Chaque moyen joue un rôle dans la synergie de l'ensemble.

« Le choix des expressions de liaison entre les éléments caractéristiques de l'invention et les éléments connus de l'état de la technique, ou entre un terme général et ses synonymes, est un facteur important dans la fixation de la protection. Ce sont ces expressions de liaison qui montrent au lecteur d'un brevet que la revendication est 'ouverte' ou 'fermée' à des éléments additionnels. Elles déterminent si une revendication est limitée à des structures citées (terminologie fermée) ou bien si elle est ouverte à des structures contenant au moins les éléments cités (terminologie ouverte ou hybride) » [29].

Les relations entre les moyens sont faites par des structures de liaison. Ces structures peuvent laisser ouverte la possibilité d'ajouter d'autres moyens à ceux qui ont été revendiqués, ou au contraire, interdire tout moyen additionnel et dans ce cas nous avons des structures fermées.

Dans les structures ouvertes, l'interprète ne prendra pas en considération, pour définir l'étendue de la protection, des éventuels moyens ajoutés pour la réalisation de l'objet du brevet. Les structures qui laissent ajouter des moyens non revendiqués sont généralement repérées par certains termes.

Les termes qui indiquent qu'une revendication accepte d'autres moyens que ceux expressément revendiqués sont, par exemple : « comportant », « ayant », ou « contenant », tous étant considérés comme des synonymes.

Dans les revendications d'un procédé l'utilisation du terme de liaison « […] comprenant […] », ou, « […] caractérisé en ce qui comprenne les étapes […] », nous pourrions ajouter des étapes avant ou après la procédure.

L'expression « comprenant notamment » n'allait pas au-delà des caractéristiques essentielles de l'objet indiqué et devait être interprétée comme étant synonyme de l'expression « consistant essentiellement en ». Toutefois, l'expression « consistant en » n'étant pas ambiguë, il convenait de la préférer à l'expression « comprenant ».

Les articles indéfinis comme « un, une, des », qui en portugais sont « *um, uns, umas, uns* » indiquent que la chose ou l'être n'est pas déterminé. Dans la référence aux moyens, il serait alors logique de conclure que ces articles identifient des revendications ouvertes.

Il y a d'autres termes qui nous indiquent le contraire. La revendication est [alors] fermée et ne permet pas que des éléments extérieurs soient ajoutés aux éléments revendiqués. Les éléments revendiqués sont auto-suffisants, et excluent la possibilité d'interaction avec d'autres moyens.

Les moyens non revendiqués ne sont pas admis, sauf en l'absence de tout lien avec les moyens revendiqués. Le fait d'ajouter d'autres moyens qui n'ont pas d'interaction avec les moyens revendiqués ne réduit pas l'étendue de la protection.

[29] A. C. Almeida Muller, N. Pereira JR, A. M. de Souza Antunes, « Escopo das Reivindicações e sua Interpretação », *Revista da ABPI*, nº 53 – Jul/Ago 2001, p. 27. traduction libre de l'extrait : "*When redefining the meaning of claim terms away from their ordinary meaning, the patentee must clearly express that intent in the written description; statement must be clear enough to put a person of ordinary skill in the art on notice that the inventor intended to redefine the claim terms with reasonable clarity*".

Dans les structures du type « *Jepson* », le terme qui identifie une structure fermée est « […] le développement consiste en […] ». L'utilisation du terme « consistant en » nous conduit à une revendication fermée, et comme telle, elle n'admet pas que d'autres éléments interagissent pour la définition de l'invention.

La structure de la revendication d'application nouvelle de moyens connus est fermée, car l'étendue doit se limiter au contexte de l'application nouvelle proposée.

Les inventions de sélection nous conduisent aussi à des structures fermées. Dans les structures du type Markush, le terme de liaison entre les éléments de la revendication caractérise des revendications fermées. Le terme limite exclusivement au groupe sélectionné la caractéristique définie dans la formule « […] sélectionné du groupe consistant en […] ».

L'interprétation de la revendication doit prendre en considération la présence des termes comme : « […] au minimum […] » ; « […] un […] » (numéral) ; « […] au maximum […] » ; « […] entre X et Y […] » ; « […] jusqu'au […] » ; « […] ou […] ». Ces termes délimitent des quantités au-delà desquelles il n'y a pas de droit exclusif. L'interprétation doit être faite en appliquant la rigueur dictée par l'article 25 de la LPI, car l'interprète n'est pas autorisé à élargir le champ de protection couvert par la revendication, ni à violer la sécurité juridique des tiers.

En outre, les conjonctions doivent être observées. Les mots qui servent à marquer un rapport de subordination sont en général : « que, quand, lorsque, bien que, alors que, pour que, afin que, parce que, comme, si, etc. ». Les conjonctions de coordination sont « et, ni, ou, mais, donc, car, or ». Ces conjonctions peuvent lier les moyens, et normalement elles fixent des limites aux moyens cités.

Par le type de revendication nous pouvons déterminer la structure fermée. Les revendications du type « suisse » sont des revendications fermées, car elles n'admettent pas que d'autres moyens soient en rapport avec les moyens mis en place pour réaliser l'invention. C'est bien le ou les principes actifs pour faire le médicament dans le cadre du traitement de la maladie « X ».

Sont aussi considérées comme fermées les structures « *means-plus-function* ». Dans ces cas, la structure limite le moyen revendiqué par la fonction qu'il exerce, et dès lors d'autres fonctions n'auront pas la protection. Il faut remarquer que dans la structure fonctionnelle, la protection est accordée à la fonction telle qu'elle est exercée par le moyen revendiqué et non à la forme du moyen.

ii. Les paramètres de la description

Les limites de l'étendue de la revendication sont [aussi] données par la description. C'est le raisonnement des juridictions américaines : « *Après avoir examiné la formulation de la revendication elle-même, un tribunal doit également examiner la description* »[30].

C'est à partir de la description que nous allons former les deux « portraits ». D'abord le « portrait » de la littéralité des moyens revendiqués, référencé par l'article 25 de la LPI. Puis, nous allons interpréter ces moyens et nous aurons alors le « portrait » avec les couleurs qui résultent de l'application de l'article 41 de la LPI.

Une fois que les moyens revendiqués ont été individualisés, il faut les retrouver dans la description. La revendication, par son caractère concis, ne donne pas une description complète des moyens revendiqués, ni les rapports entre les moyens. En conséquence, grâce au caractère complet de la description, tous les moyens doivent être détaillés dans leur forme, fonction et application.

[30] L. Akers et all, Markman Subcommittee, « The Interpretation of patent claims », AIPLA – American International Property Law Association, *Quarterly Journal*, volume 32, number 1, winter 2004, p. 30, traduction libre de l'extrait : "*After considering the claim language itself, a court should also consider the specification*".

La première étape sera de retrouver et d'individualiser les moyens de l'invention décrite. A ce moment, peu importe si les moyens sont revendiqués ou non, il importe de retrouver les moyens mis en place dans leur forme, fonction et application. Normalement, l'explication des moyens se trouve dans la description détaillée de l'invention. Les dessins pourront être utilisés pour aider à identifier chaque moyen décrit.

Après avoir identifié les moyens dans leur forme, fonction et application, il faudra les comparer avec les moyens revendiqués identifiés auparavant. Cette comparaison permet de déterminer si les revendications sont fondées sur la description, car les moyens revendiqués doivent être contenus dans celle-ci.

Le but recherché est de retrouver les moyens revendiqués dans une forme plus détaillée, car dans la revendication ils sont présentés sous une forme concise. En réalité, l'objectif premier est que la description soit suffisante en elle-même pour donner la signification exacte des termes utilisés dans les revendications. C'est clairement ce qui ressort de l'article 24 de la LPI qui exige que l'objet soit clair et suffisamment décrit. Comme l'objet du brevet comporte un ensemble de moyens, chacun doit être bien détaillé dans la description.

Si le moyen a été revendiqué par sa forme, la description doit donner les détails de la forme. Elle doit permettre de connaître la fonction que la forme exerce, ainsi que son application.

C'est la comparaison entre chaque moyen individualisé dans la revendication et le moyen décrit qui permet de saisir l'interaction entre les moyens. Dès lors, il sera possible de repérer les structures ouvertes ou fermées de la revendication.

Au terme de cette démarche, l'étendue littérale de la revendication devient claire. Il sera facile de voir les moyens tels qu'ils ont été revendiqués, et tels qu'ils ont été décrits.

Mais l'étendue de la revendication n'est complètement déterminée qu'après l'interprétation des moyens et des structures revendiquées, en se référant à la description.

La description ne sert pas à restreindre ou à élargir la revendication, mais à interpréter les termes de la revendication et à délimiter le champ de la protection. Cependant, elle a le pouvoir de restreindre ou d'élargir les moyens revendiqués. La différence est subtile : si elle « ne sert pas », elle a le « pouvoir de ».

Il est dans ce contexte important de rappeler l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans l'affaire Hewlett-Packard GmbH. et autres contre Waters Co. et autres[31].

La Cour souligne que :

« Pour juger l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, elle n'a pas ajouté à la revendication 1, modifiée en cours d'examen devant l'OEB, mais n'a fait que l'interpréter à l'aide de la description ».

D'une certaine manière, la description sert de dictionnaire. Les termes utilisés dans la revendication sont appliqués à la structure, à la forme, et aux limitations contenues dans la description. La signification qui en est donnée dans la description est celle qui est retenue, même si dans la littérature technique il y a des sens plus larges ou plus limités ou encore des acceptions différentes. Seule la définition utilisée par le rédacteur dans la description doit être prise en considération. C'est ainsi que la description peut limiter les moyens revendiqués dans la seule forme, ou élargir les moyens pour permettre que d'autres formes soient envisagées.

La limitation dans la description ne dépend pas de l'art antérieur, et la seule manifestation de l'inventeur dans ce sens dans la description est suffisante. Cependant, même si la description ne limite pas la protection de la forme, pour qu'un moyen puisse permettre une protection de ses fonctions, l'art antérieur doit être pris en considération.

[31] *PIBD* 945, III, p 520.

B. Paramètres externes du brevet

Nombreuses peuvent être les sources externes à prendre en considération pour aider à l'interprétation. Quelques-unes méritent une attention particulière, à savoir la procédure de délivrance, l'art antérieur [et] la bibliographie technique.

La procédure administrative auprès de l'INPI fournit des informations importantes pour l'interprétation de l'étendue de l'objet revendiqué. Dans ce dossier, il y a deux sources substantielles :

- La première découle des antériorités trouvées lors de la recherche de nouveauté et d'activité inventive réalisée par l'INPI ou par l'organisme de recherche international dans les cas de demandes PCTs.
- La deuxième provient des déclarations de l'inventeur durant la procédure de délivrance. Il y a plusieurs moments où l'inventeur est invité à se prononcer. D'abord volontairement après le rapport de recherche de l'état de la technique. Ensuite, en réponse aux interrogations de l'examinateur, ou pour réfuter les manifestations contraires à la délivrance du brevet offert par des tiers. En tout cas, le titulaire tiendra en général à limiter l'étendue de la revendication initiale, en ajoutant des éléments techniques à l'objet revendiqué, pour échapper au rejet de la demande.

Dans la majorité des cas, nous trouverons la manifestation de l'inventeur discutant les antériorités de l'état de la technique, qui sont l'interprétation de l'inventeur lui-même sur le sujet.

Les deux sources doivent servir au juge pour fixer les limites nécessaires à la portée de chaque élément revendiqué.

Le « *file history* »[32] donnera alors au juge l'état de l'art antérieur, ce qui est un repère très important pour que l'étendue de la protection des revendications du brevet ne dépasse pas les limites de l'objet de ce dernier.

Il en ressort que les décisions prises en Europe ne sont pas uniformes. Il y a des juridictions qui n'ont pas l'habitude de rechercher l'interprétation des termes ambigus ou des moyens peu clairs lors de la procédure de délivrance. Bien au contraire, ils cherchent à limiter l'accès à la procédure de délivrance.

L'art antérieur a un rapport avec l'article 25 de la LPI dans la mesure où il sert à compléter la signification des termes utilisés dans le brevet, soit dans la description, soit dans les revendications. La doctrine américaine distingue les antériorités provenant des tiers et celles de l'inventeur. Dans la recherche de la signification pour des mots qui ne sont pas clairs, le juge est incité à retenir la même signification que celle qui est utilisée par l'inventeur dans des brevets antérieurs, ou alors, la signification utilisée dans des brevets de tiers

Sur le fondement de l'article 41 de la LPI, l'art antérieur peut permettre de délimiter le champ de protection car les moyens revendiqués peuvent être présents dans l'état de la technique.

Et, enfin, elle est particulièrement importante dans l'analyse de la protection des caractéristiques revendiquées par la voie de l'équivalence. Selon l'art antérieur, l'équivalence ne peut pas être appliquée, et l'interprétation de l'étendue d'une caractéristique particulière ne peut s'étendre qu'à la forme précise revendiquée.

Les termes techniques qui ne sont pas définis dans la description seront définis selon la littérature technique. Et en cas de désaccord, la signification pourra être déterminée en considérant l'utilisation du terme dans des brevets antérieurs du même inventeur, ou en dernière instance, dans des brevets constituant l'art antérieur.

[32] Les informations prises dans la procédure de délivrance ont été retenues pour le jugement de l'étendue de la protection dans l'appel du Tribunal de l'État de Sao Paulo (Tribunal de l'État de Sao Paulo, 1ère Cour de Droit Commercial, 1000898-36.2013.8.26.0100, publié le 10 oct. 2019).

Les dictionnaires et les livres techniques constituent d'autres paramètres externes [à] partir desquels nous pouvons déterminer la signification des termes utilisés dans la description et les revendications. En cas de divergence entre la littérature et la description, la description l'emporte sur les références extérieures. La signification donnée aux mots par référence aux paramètres internes a toujours une importance supérieure à celle donnée en fonction de paramètres externes. Il est admis que les termes techniques, les mots utilisés pour l'élaboration des revendications soient aussi présents dans la description. Il est donc normal de rechercher la signification de chaque terme dans la description pour ensuite procéder à la revendication et examiner leur signification en vue de les interpréter.

Il faut rappeler que l'étendue de la protection du brevet doit être fixée en fonction du sens des termes pris en considération au moment de la demande du brevet, à la date du dépôt. Ainsi, l'interprétation des éléments externes à la description ou même l'histoire de la procédure doivent être pris en compte au moment du dépôt de la demande.

Il ne serait pas licite, en raison de l'interprétation restrictive découlant des libertés constitutionnelles, que les termes bénéficient d'une signification plus large que celle donnée par l'inventeur dans la description, même si les paramètres externes sont plus favorables ou plus larges. Si l'interprétation donnée était plus large que celle de la description, l'interprète violerait le contenu des articles 25 et 41 de la LPI.

Dès lors, la règle est que les éléments externes servent à limiter l'étendue de l'interprétation des caractéristiques revendiquées, mais ils ne peuvent élargir le champ de protection au-delà des paramètres internes.

Conclusion

En conclusion, l'étendue de la revendication sera donnée par l'ensemble des moyens revendiqués pris chacun dans leur forme et fonction, et non limités par les équivalents techniques. Pour des revendications complexes structurelles (revendication de produit) nous avons trois cas de figure :

- Un seul moyen revendiqué dans sa forme, mais l'application est nouvelle, alors les équivalents techniques trouvent à s'appliquer ;
- Plusieurs moyens en combinaison sont revendiqués dans leurs structures, mais l'application est nouvelle, alors les équivalents techniques sont applicables aussi ;
- Plusieurs moyens sont revendiqués en combinaison, mais l'application n'est pas nouvelle, alors les équivalents n'ont pas d'application.

Faute d'une méthodologie propre du droit brésilien pour la détermination de l'objet du brevet, notre travail s'est orienté vers les décisions rendues par les tribunaux français et par les chambres de recours de l'office européen de brevet. En outre, les raisonnements contenus dans les décisions américaines ont grandement contribué à la construction d'un raisonnement juridique brésilien, qui d'ailleurs, peut être aussi utilisé en Europe.

Nous espérons que les analyses faites dans ce travail pourront aider les juges, les experts, et toutes les personnes intéressées par les questions de la détermination de l'objet et de l'interprétation de l'étendue des revendications. Il est fondamental d'assurer la sécurité juridique, et ce indépendamment de la personne devant apprécier l'objet d'un brevet. L'adoption d'une démarche commune pour délimiter l'étendue du droit aura pour effet d'éviter des conflits et d'assurer l'exclusivité de l'invention à son inventeur. Elle permettra également d'assurer la justice et le développement du pays, dans le respect des dispositions constitutionnelles relatives à la propriété industrielle.

R. G. F.

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

Gestion de crise en matière de gestion collective des droits d'auteur en Grèce : Une Odyssée moderne

Crisis Management in Collective Copyright Management in Greece: A Modern Odyssey

Theodoros Chiou

Docteur en droit, Chercheur Post-Doc,
Université Nationale et Kapodistrienne d'Athènes, Faculté de Droit,
Avocat, Fondateur et Editeur de IPrights.GR

La présente étude offre un panorama de la « crise » grecque en matière de gestion collective des droits d'auteur des dernières années. Elle comprend une présentation concise des initiatives législatives principales, qui ont menée à l'introduction des mécanismes étatiques inédits, tels que le Commissaire provisoire et le Service spécial de gestion exceptionnelle des droits.

This paper offers an overview of the recent Greek « crisis » in the field of copyright collective management. It comprises a concise presentation of the main legislative initiatives that led to the introduction of novel state-driven mechanisms, such as the Temporary State Commissioner and the Special Service of Exceptional Rights Management.

Introduction

La gestion collective est une institution du droit de la propriété littéraire et artistique, ancienne et bien établie. Elle a pour fonction d'assurer l'exploitation et la protection des droits de plusieurs titulaires à titre collectif. Elle offre ainsi la possibilité aux titulaires des droits d'auteur de faire gérer leurs droits patrimoniaux, par l'intermédiaire d'une organisation ou d'un organisme de gestion collective, le plus souvent spécialisé dans la protection d'une catégorie d'œuvres désignée (œuvres musicales, littéraires, etc.). D'origine française[1], la gestion collective est pratiquée presque partout dans le monde dans divers domaines, et, par excellence, dans le domaine musical[2].

Bien qu'elle fasse partie intégrante du droit d'auteur, la gestion collective présente des spécificités très marquées : son régime est impacté par plusieurs domaines, tels que le droit des sociétés ou le droit de la concurrence ; de même, la pratique considérablement longue et élaborée autour de cette institution est à l'origine des « mystères »[3] qui s'attachent à son régime.

Si l'existence des « mystérieuses particularités » en matière de gestion collective est une affirmation plus ou moins générique, il n'en reste pas moins que cette affirmation trouve en Grèce son illustration parfaite.

La présente « lettre de Grèce » a pour objectif de présenter les originalités de l'historique de la gestion collective en Grèce et les multiples réformes du régime lui étant applicable, ayant vu le jour au cours de ces cinq dernières

[1] A. Lucas, « Historique des sociétés d'auteur », [consulté le 4 juin 2021], disponible à l'adresse suivante :https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/presse/presse-acte-des-forums/les-enjeux-de-la-gestion-collective/1457-historique-des-societes-d-auteur.

[2] Il existe 146 organismes de gestion collective dans le domaine musical qui sont membres de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC).

[3] Cf. Lucas, préc.

années. Elle n'aspire pas à constituer une analyse profonde et exhaustive des différentes étapes factuelles et législatives, mais vise à présenter l'état actuel du droit de la gestion collective, en offrant un panorama du contenu des interventions législatives[4], placées dans leur contexte factuel. Cette analyse portera d'abord sur l'originalité des faits principaux qui composent l'histoire de la gestion collective en Grèce **(I)**, avant de présenter l'originalité du régime applicable, résultat des interventions législatives et réglementaires récentes **(II)**.

I. L'originalité des faits

La gestion collective en Grèce fut marquée par l'activité d'un organisme assez ancien et établi : la société hellénique pour la protection du droit d'auteur (ci-après « AEPI »)[5]. L'histoire de cet organisme a déterminé les particularités du système de la gestion collective en Grèce, depuis l'origine de l'institution **(A)** et jusqu'aux évolutions récentes **(B)**.

A. L'originalité originaire

L'histoire de la gestion collective en Grèce démarre avec la création de l'AEPI, en 1930. Elle fut le premier organisme grec de gestion collective et elle était spécialisée en matière d'œuvres musicales. Pendant des décennies, l'AEPI possédait une position dominante[6] sur le marché de la gestion collective des droits musicaux. Bien sûr, ceci n'est pas une originalité grecque. Ce qui toutefois semble original, est le fait que l'AEPI fut dès l'origine une société anonyme, de nature commerciale et à but lucratif, qui n'était ni détenue ni contrôlée par ses membres, les titulaires de droits sur les œuvres musicales. En tant qu'organisme de gestion collective, son action était soumise à l'autorisation et placée sous la surveillance du ministère de la Culture et, plus particulière ment, de l'Office grec du droit d'auteur (ci-après « OPI »)[7].

B. L'originalité de l'épilogue

Le « début de la fin » pour l'AEPI se situe dans l'initiation d'un audit de gestion, lequel a révélé des dysfonctionnements. Cet audit a été dirigé par l'OPI et commandé par le ministère de la Culture, il a duré presque deux ans et ses conclusions, publiées le 6 février 2017, ont fait état de scandales fonctionnels et financiers. En effet, l'audit a révélé que l'AEPI souffrait d'une perte de fonds propres de 19 millions d'euros et d'un bilan négatif lié à son fonctionnement, atteignant 11,3 millions d'euros entre 2011 et 2014. Également, 42,5 millions d'euros de redevances n'avaient pas été redistribués aux titulaires-adhérents[8]. Dès lors, la capacité de l'AEPI à poursuivre son rôle a été fortement remise en cause.

À l'initiative du ministre de la culture et du sport, les conclusions de l'audit ont été soumises au procureur compétent. Par la suite, une instruction préliminaire a été initiée en mars 2017 à l'encontre des propriétaires et gestionnaires de l'AEPI, lesquels étaient accusés de crimes, tels que la constitution, gestion et participation à une organisation criminelle, la fraude fiscale et le détournement continu.

---

[4] Les dispositions législatives seront répertoriées dans leur version originale, et font l'objet d'une traduction libre et non officielle de l'auteur.

[5] [ΑΕΠΙ] Le nom commercial exact de l'organisation était AEPI - Société Grecque pour la Protection du droit d'auteur SA [ΑΕΠΙ-Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.], même si son domaine d'exploitation n'était que la musique.

[6] Entre 1971 et 1999, l'AEPI partageait le marché de la gestion collective des œuvres musicales avec l'Association grecque des compositeurs et paroliers (EMSE) et, entre 2003 et 2017, année de sa clôture, avec Autodiahirisi ou « Autodia », qui est, elle, toujours opérationnelle à ce jour.

[7] Le sigle « OPI » découle de la translittération du sigle ΟΠΙ, soit Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, qui signifie « organisme de droit d'auteur » en français.

[8] Th. Chiou, « Conclusion de l'audit gestionnaire d'AEPI : Historique, contenu et oppositions » (en grec), 14 févr. 2017, disponible sur : https://www.iprights.gr/epikairotita/164-porisma-diaxeiristikoy-elegxoy-aepi-istoriko-periexomeno-antidraseis-dikigoros-pneymatikon-dikaiomaton-xioy-theodoros-chiou. L'écho du scandale a eu une portée internationale. V. p.ex. https://www.musicbusinessworldwide.com/greeces-music-rights-sector-in-turmoil-as-head-of-copyright-office-steps-down/.

Les révélations des difficultés financières de l'AEPI ont eu pour conséquence la mise sous tutelle étatique de l'organisme en avril 2017, et la substitution de son administration et de sa gestion par un Commissaire provisoire, par voie de décision ministérielle[9]. La motivation de la décision était fondée sur les conclusions de l'audit, qui indiquaient que l'AEPI était incapable d'exécuter ses obligations de gestion et, surtout, d'assurer la perception des redevances et leur redistribution aux titulaires adhérents.

La publication des conclusions de l'audit a déclenché la décision de révocation définitive de sa licence d'exercice, prise par le ministre de la culture en mai 2018[10]. Cette sanction ultime était motivée par la violation par l'organisme de ses obligations, établissant son absence de viabilité et son incapacité à assurer une gestion effective des droits des titulaires. De même, la faillite de l'AEPI fut officiellement déclarée par la décision du Tribunal de grande instance d'Athènes n°454/2019. Cette décision a fixé au 28 février 2018 la date de cessation des paiements de l'AEPI envers ses créanciers, y compris ses titulaires-adhérents. Ainsi, l'AEPI a cessé de fonctionner après presque 90 ans d'existence. En parallèle, la procédure pénale contre les propriétaires et gestionnaires de l'AEPI pour les accusations précitées est toujours en cours.

L'originalité de l'histoire de l'AEPI a considérablement affecté la réforme législative de la gestion collective pendant les dernières années « de crise ».

II. L'originalité des interventions législatives

La gestion collective fut réglementée pour la première fois en Grèce par la loi n°2121/1993 (Chapitre IX, art. 54-58), entrée en vigueur le 4 mars 1993 et qui constitue jusqu'à présent la principale source juridique du droit d'auteur grec. Une réforme extensive du cadre juridique de la gestion collective a ensuite été initiée à l'occasion de la transposition de la Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins[11] (ci-après : la Directive 2014/26).

La transposition de la Directive 2014/26 a en partie coïncidé avec la fin troublée de l'AEPI. De ce fait, tant la procédure de transposition **(A)** que son contenu et sa portée ont été affectés **(B)**, les réformes introduites devant s'adapter à des besoins inédits.

A. La transposition troublée de la Directive 2014/26

La procédure législative de transposition de la Directive 2014/26 ne fut pas sans encombre. Initialement, un projet de loi intitulé « Loi pour la gestion collective du Droit d'auteur et des Droits voisins et pour l'octroi de licences multi-territoriales en vue de l'utilisation d'œuvres musicales en ligne et pour autres affaires culturelles[12] » fit l'objet d'une consultation publique[13] du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2016[14] et reçu plus de 200 avis. Le 4 juillet 2016, une version modifiée du projet fut déposée devant le Parlement grec, en vue d'être votée.

[9] Déc. du 27 avril 2017, publiée au B.O. (Réf. YODD 202/28.04.2017). Sur la réforme législative spécifique à cette fin, v. *infra*.

[10] Déc. No 224747/4952 du 15 mai 2018, publiée au B.O. (Réf. B/1767/17.5.2018).

[11] Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multi-territoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

[12] Le texte du projet de loi est toujours disponible sur le site internet du Ministère de la Justice Grec : http://www.opengov.gr/cultureathl/wp-content/uploads/downloads/2015/12/nomosxedio_YPPO_syllogiki_diaxeirisi_dikaiomaton.pdf

[13] En Grèce, la consultation publique implique que toute personne intéressée puisse soumettre directement des commentaires pendant la période de consultation via le site opengov.gr.

[14] Th. Chiou, « Nouveau projet de loi pour la gestion collective mis en consultation publique », 25 déc. 2015, disponible sur : https://www.iprights.gr/epikairotita/98-neo-nomosxedio-syllogiki-diaxeirisi-dimosia-diavoyleysi-dikigoros-theodoros-xioy.

Cependant, ce projet fut retiré quelques jours plus tard, pour des raisons jusqu'alors inconnues. En septembre 2016, une autre (3e) version non-officielle du projet de loi a été disséminée dans la presse[15]. Le 13 octobre 2016, une nouvelle version du projet de loi a été officiellement présentée par le ministre compétent. Enfin, le 7 juillet 2017, une nouvelle et dernière version modifiée du projet de loi fut déposée devant le Parlement. Le projet fut finalement adopté à la majorité par le Parlement le 13 juillet 2017 (soit plus d'un an après la date limite de transposition de la Directive 2014/26) et constitue désormais la loi n°4481/2017[16]. Entrée en vigueur le 20 juillet 2017, cette loi a aboli les dispositions du chapitre IX de la loi n°2121/1993 (ancien régime de gestion collective) et constitue désormais la première source législative du droit grec de la gestion collective. La complexité et le retard du processus de transposition de la Directive et de la réforme du cadre juridique de la gestion collective étaient dus, notamment, à l'impact des originalités afférentes à la nature juridique de l'AEPI et à son action[17].

B. L'adoption des dispositions originales, adaptées aux besoins inédits

Comme mentionné précédemment, l'AEPI était une entité commerciale à but lucratif, ce qui excluait en principe sa qualification d'organisme de gestion collective, en vertu de la Directive 2014/26 **(1)**. De même, sa solvabilité et sa viabilité financière et opérationnelle étaient mises en cause, et ce d'autant plus après la publication des conclusions de l'audit de gestion. Cette situation de crise appelait l'adoption de nouvelles mesures **(2)**, afin d'assurer le fonctionnement effectif de la gestion collective, en cas de révocation de la licence d'exercice ou en cas de faillite de cette entité qui était alors en situation de position dominante.

1. Le régime propre aux EGIs à position dominante

Il est connu que la Directive 2014/26 a introduit une distinction entre les « organismes de gestion collective » et les « entités de gestion indépendantes » (art. 3 a et b). La première catégorie, celle des « organismes de gestion collective », correspond à tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer les droits d'auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, en cas d'exploitation autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel. Ce qui caractérise l'organisme est qu'il est détenu ou contrôlé par ses membres et/ou, encore, qu'il est à but non lucratif.

La seconde catégorie, les « entités de gestion indépendante » (ci-après : EGIs), correspond à tout organisme, dont le seul but ou le but principal consiste à gérer les droits d'auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers. Cet organisme n'est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des titulaires de droits et son action est réalisée à but lucratif.

La transposition littérale de la Directive aurait eu pour conséquence de qualifier l'AEPI d'EGI, en tant qu'entité commerciale non détenue ou contrôlée par ses membres.

---

15 V. D. Kanellopoulos, « Droit d'auteur sous modifications et oppositions », 13 sept. 2016, disponible sur : https://www.efsyn.gr/afieromata/fakelos-aepi/82229_pneymatiki-idioktisia-me-allages-alla-kai-antidraseis. Le texte du projet fut disponible par le biais des médias en ligne, comme par exemple : https://money-tourism.gr/apokalypsi-afto-ine-to-nomoschedio-gia-ta-pnevmatika-ke-syngenika-dikeomata/.

16 Loi n° 4481/2017, publiée au B.O. A 100/20.07.2017. Pour une présentation, v. D. Kallinikou, P. Koriatopoulou, « News from Greece », *RIDA* n°254, octobre 2017, p. 107.

17 V. en ce sens, T.-E. Sinodinou, « The adventures and misadventures of the implementation of the Directive on collective management of copyright in Greece and Cyprus (Part I) », *Kluwer IP Law*, 27 mars2018: http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/03/27/adventures-misadventures-implementation-directive-collective-management-copyright-greece-cyprus-part/

Par conséquence, l'AEPI aurait bénéficié de la souplesse du régime des EGIs[18], malgré le fait qu'elle possédait une position dominante sur le marché grec. L'AEPI n'aurait pas été soumise *a priori* à l'application d'une série des dispositions instaurant des mesures de surveillance et de contrôle propres aux organismes de gestion collective, tels que, notamment, la constitution d'une Assemblée générale des membres, d'un comité de surveillance, ou encore les dispositions protectrices pour ses membres, afférentes à la gestion et à la perception des revenus.

La résolution de ce problème fut recherchée à travers l'adoption d'une disposition spécifique, qui permet l'application aux EGIs en situation de position dominante d'un régime similaire à celui qui s'applique aux organismes de gestion collective. Une telle disposition fut introduite dans chacun des différents projets de loi ayant vu le jour (v. *supra*), quand bien même leur rédaction variait.

Finalement, la disposition a été votée et constitue désormais l'article 50 de la loi n°4481/2017, intitulé « Gestion collective réalisée par des entités de gestion indépendantes en situation de position dominante », avec le contenu suivant :

« Des entités de gestion indépendantes qui soit préexistent, soit vont être constituées après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui exercent la gestion collective de droits d'auteur ou des droits voisins et sont en situation de position dominante sur le marché grec et dans la catégorie [des titulaires ou d'œuvres] qu'ils représentent, doivent prévoir dans leur statut l'instauration d'une assemblée générale des membres et de comité de surveillance […]. Aux entités qui préexistent à l'entrée en vigueur de la présente loi s'appliquent également les dispositions de la présente loi qui concernent les organismes de gestion collective, ainsi les dispositions de l'art. 7 [présomptions de représentation] et 28 [publication des informations], les dispositions propres à la gestion collective obligatoire, ainsi que les dispositions de la loi n°2121/1993, y compris de la disposition de l'art. 69 §2 [contribution 1% sur les revenus bruts au profit d'OPI] […] ».

Cette disposition introduit une distinction avec le régime applicable aux EGIs, selon leur importance sur le marché grec. Ainsi, les EGIs qui possèdent une position dominante (ci-après : EGIs de l'art. 50)- au moins celles qui étaient opératoires au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°4481/2017, à savoir, l'AEPI–obéissent à un régime spécial, aligné sur celui des organismes de gestion collective dans tous ses aspects avantageux (présomptions de représentation, compétence pour l'exercice de gestion collective obligatoire) comme contraignants (instauration d'une assemblée générale des membres, d'un comité de surveillance et autres[19]).

Ainsi, après l'introduction de la loi n°4481/2017, l'AEPI fut la première (et la seule, jusqu'à présent) EGI de l'article 50[20] à se déployer sur le marché grec. Par application du régime propre aux EGIs, un comité de surveillance, composé des membres-titulaires, a été établi au sein de l'AEPI pour la première fois dans son histoire, en août 2017[21].

2. Le régime « de crise »

La simple assimilation du régime applicable à l'AEPI à celui applicable aux sociétés de gestion collective ne s'est pas avérée

[18] Voir art. 2 § 4 de la Directive 2014/26.

[19] On pourrait énumérer ici, parmi d'autres, l'obligation d'une licence administrative, issue par le ministre de la Culture et du Sport, qui doit être obtenue préalablement au déclenchement de l'activité de l'organisme (art. 4 loi n°4481/2017), la soumission d'un rapport annuel dit « de transparence » (art. 29 loi n°4481/2017), l'établissement d'un taux maximal du montant de commission à la charge des membres, pour la gestion des leurs droits (art. 18 loi n°4481/2017) et l'admission obligatoire des titulaires de droits en tant que membres (art. 13 loi n°4481/2017).

[20] Th. Chiou, « Etablissement du comité de surveillance de l'AEPI » (en grec), 6 septembre 2017, IPRights.GR, disponible sur : https://www.iprights.gr/epikairotita/191-orismos-epoptikou-symboylioy-stin-aepi-dikigoros-pneymatikon-dikaivmatvn-theodoros-chiou

[21] Déc. du ministre de la Culture du 4 août 2017 (Réf. B.O. YODDD 398/17.08.2017).

suffisante à apaiser les problèmes financiers et opérationnels qui affectaient tant l'exercice régulier des fonctions de gestion collective de l'AEPI, que sa viabilité. C'est pourquoi l'introduction de l'institution du commissaire provisoire étatique **(a)**, l'instauration du « Service spécial de gestion exceptionnelle des droits » **(b)** ainsi que l'adoption d'autres mesures afférentes à l'endettement et à l'insolvabilité des organismes de gestion collective **(c)** ont successivement vu le jour, en amont comme en aval de l'entrée en vigueur de la loi n°4481/2017. Bien évidemment, il s'agissait, *a priori*, de mesures d'application générale, qui visaient toutefois clairement à atténuer les répercussions provoquées par la crise de l'AEPI.

a) La mise sous tutelle d'un « commissaire provisoire » étatique

La question de la réglementation des organismes de gestion collective présentant des difficultés financières ou opérationnelles s'était posée avant la divulgation des conclusions de l'audit à l'encontre de l'AEPI. En réalité, il est possible que ce type de problèmes fût envisagé avant la réalisation de l'audit par le ministère en février 2015[22]. C'est pourquoi le premier projet de loi de transposition de la Directive 2014/26 comprenait déjà une disposition pour la « désignation de Commissaire [étatique] » au sein d'un organisme de gestion collective en difficulté, avec pour mission soit l'assainissement de l'organisme, soit la liquidation de ses fonds. Toutefois, les conclusions scandaleuses de l'audit de l'AEPI appelaient une réaction immédiate.

Comme l'adoption du projet de loi de la transposition de la Directive 2014/26 tardait, l'adoption d'une disposition *ad hoc*, afférente à l'institution du Commissaire fut jugée pertinente. C'est pourquoi le 23 mars 2017, soit un mois et demi après la publication des conclusions de l'audit de l'AEPI et quatre mois avant le vote de la loi n°4481/2017, un nouvel article (54§10) a été introduit au sein du chapitre IX de la loi n°2121/1993[23]. La disposition en question, entrée en vigueur le 30 mars 2017 régissait la désignation par décision ministérielle d'un « Commissaire provisoire » étatique, en tant que mesure administrative préventive, au sein d'organismes de gestion collective en incapacité d'exécuter leurs obligations de gestion. Le texte initial de l'art. 54§10 de la loi n°2121/1993 a été légèrement modifié par la loi n°4481/2017 (art. 54§15 (a) de la loi avec effet rétroactif depuis 30 mars 2017), et ultérieurement par l'art. 127 de la loi n°4514/2018[24].

Les points principaux du mécanisme, tel qu'il est actuellement en vigueur, sont les suivants :

i. **Modalités, motifs de désignation et durée du mandat du Commissaire :** « Le Ministre de la Culture et du Sport peut, sur avis de l'Organisme de droit d'auteur [OPI] et à condition qu'il y ait une forte vraisemblance que l'organisme de gestion collective ne soit pas en mesure d'exécuter ses obligations et, notamment, de recouvrer et assurer la distribution aux titulaires des montants qu'il reçoit pour leur compte, à cause, par exemple de fonds propres négatifs, ordonner comme mesure administrative préventive la désignation d'un commissaire provisoire [étatique] dont le mandat dure six (6) mois renouvelable au maximum deux fois et pour une durée totale maximale de renouvellement jusqu'à six (6) mois.[25] »

[22] V. art. 53 du projet de loi du 23 décembre 2015.

[23] L'introduction a été faite par amendement législatif, prévu dans l'article 15 de la loi n°4463/2017 (B.O., A 42/30.03.2017).

[24] B.O. No 14 A/ 30.01.2018. La modification en question était relative à la durée maximale du mandat du commissaire, en vue de permettre au commissaire désigné d'accomplir la tâche d'estimation de l'état de viabilité de l'organisme, pour permettre l'éventuelle révocation définitive de la licence d'exercice. V. le rapport explicatif de la disposition introduite en tant qu'amendement législatif, disponible sur : https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10559297.pdf.

[25] La durée de six mois se réfère à la durée du renouvellement et non pas à la durée totale du mandat qui résulterait des divers renouvellements.

ii. **Fonctions du Commissaire provisoire :** « Le commissaire provisoire assure la réception des montants par les utilisateurs et leur attribution aux titulaires. En même temps, le commissaire provisoire exerce au nom de l'organisme tout moyen ou recours judiciaire visant la protection des intérêts des titulaires et représente l'organisme judiciairement et extrajudiciairement […]. Pour réaliser ces objectifs, le commissaire provisoire sera substitué à l'administration [de l'organisme] à partir de la publication de la décision de sa désignation au Bulletin Officiel. Parallèlement, le commissaire provisoire intervient de manière décisive et annule, à effet immédiat, tout acte ou décision qui n'est pas prise par lui-même, afin que l'organisme ne cesse pas son action et ne devienne pas insolvable. Pour les autres affaires d'administration, le Conseil administratif [de l'Organisme] doit informer le commissaire provisoire, qui, au cas où il n'est pas d'accord avec la décision ou l'action en question pouvant nuire à la viabilité de l'organisme ou aux intérêts des titulaires, est en mesure d'en décider lui-même ».

iii. **Nomination du commissaire provisoire :** « Le commissaire provisoire est choisi par le Ministre de la Culture et du Sport, parmi des personnes reconnues, ayant une expérience équivalente en matière d'administration d'entreprises ou d'organismes ou en matières juridiques ou financières. »

iv. **Exercice des fonctions :** « La désignation du commissaire provisoire ne peut pas être présentée comme motif pour la modification ou la résiliation de tout contrat ou accord soussigné par l'organisme. Les organes d'administration et les employés de l'organisme doivent fournir sans délai au commissaire provisoire tout document ou information réclamée et doivent faciliter l'exercice de ses fonctions. La responsabilité du commissaire provisoire pendant l'exercice de ses fonctions ne peut être recherchée qu'en cas d'intention frauduleuse ou négligence grave. »

Il découle aisément de la rédaction de la disposition de l'art. 54§10 de la loi n°2121/1993 que l'institution du commissaire provisoire a été établie pour faire face aux vices administratifs et opérationnels de l'AEPI, relevés quelques semaines plus tôt. En effet, la disposition en question a été appliquée pour la première fois quelques jours après son entrée en vigueur. À l'issue de la décision ministérielle datée du 27 avril 2017[26], Mme Vlachou fut désignée commissaire provisoire de l'AEPI, initialement pour une durée de six mois et après son renouvellement, pour une durée de douze mois au total (jusqu'au 28 avril 2018)[27]. Depuis lors, le système de l'art. 54 § 10 de la loi n°2121/1993 n'a pas été de nouveau activé.

Au moment où le Commissaire provisoire de l'AEPI exerçait déjà ses fonctions, la loi n°4481/2017, dont le vote est intervenu, a introduit une institution indépendante mais similaire, celle du « Commissaire de Restructuration » (art. 51§2). Ce dernier est désigné par voie judiciaire, à la suite d'un recours introduit soit par l'assemblée des créditeurs, soit par le comité de surveillance ou par le ministre de la Culture et du Sport, à l'instigation de l'OPI, au cas où un organisme de gestion collective ou une EGI de l'art. 50 se trouve en situation –courante ou imminente- d'impossibilité de remplir ses obligations exigibles ou qui fait face à un problème financier ou gestionnaire grave, risquant de mettre en péril les droits des titulaires. Après sa désignation par décision du Tribunal, le

[26] Déc. n°150793/14199/13406/1043 du 27 avril 2017 (Réf. B.O. YODD 202/28.04.2017).

[27] V. https://www.iprights.gr/epikairotita/215-ananeosi-thiteias-prosorinou-epitropou-tis-aepi-me-nomothetiki-tropopoiisi-digikoros-pneymatikon-dikaiomaton-theodoros-chiou.

Commissaire de Restructuration se substitue aux organes d'administration et de gestion et déploie tous les efforts possibles pour la restructuration de l'organisme ou de l'entité. Selon l'art. 54 § 15 (b) loi nº 4481/2017, le régime du Commissaire provisoire cesse de s'appliquer lorsqu'un Commissaire de restructuration est désigné.

b) Le Service spécial de gestion exceptionnelle des droits (l'« EYED »)

Au-delà de la question de la viabilité de l'AEPI, régie par l'institution du « commissaire provisoire », un autre problème aurait dû être traité. Il s'agissait de l'éventuelle révocation définitive de la licence de l'AEPI, du fait des difficultés rencontrées et mises en lumière par l'audit[28]. Cependant, une interruption « soudaine » de l'opération de l'AEPI aurait des répercussions graves, celle-ci étant en situation de position dominante sur le marché grec de la gestion collective d'œuvres musicales (face à Autodiahirisi ou Autodia). À cette fin, l'institution d'un mécanisme temporaire fut jugée opportune, permettant d'organiser la transition vers le nouveau système de la gestion collective, suite à la cessation des activités de l'AEPI, et d'assurer la représentation de ses membres et la perception des leurs droits.

Tel était l'objectif de l'institution du régime de la gestion collective exceptionnelle exercée par l'OPI et son « Service spécial de gestion collective » (« EYED[29] »), prévu par le nouvel art. 51A de la loi n°4481/2017. Plus précisément, ce régime fut instauré par plusieurs amendements aux lois n°4481/2017 et n°2121/1993, ainsi qu'au décret présidentiel n°311/1994 afférent aux fonctions d'OPI, votés le 29 mars 2018, entrés en vigueur le 5 avril 2018[30], et complétés par nouvel amendement législatif, un an plus tard[31]. Ainsi, l'OPI est devenu l'entité compétente pour exercer la gestion collective des droits des membres d'un organisme de gestion collective, dont la licence d'exercice est révoquée.

Les points principaux dudit régime peuvent être présentés comme suit :

i. **L'activation du mécanisme de gestion exceptionnelle et temporaire :** « En cas de révocation de la licence d'exercice d'un organisme de gestion collective ou d'une entité indépendante de gestion de l'article 50, par décision du Ministre de la Culture et du Sport, la gestion des droits des titulaires est assignée à l'OPI, à titre exceptionnel et temporaire, jusqu'à ce que la gestion collective soit reprise par un autre organisme et en tous cas pour une période qui **ne peut pas excéder deux (2) ans**. […] Par le biais de la même décision, un gestionnaire temporaire est désigné, qui aura la responsabilité de la gestion des droits des titulaires (art. 51A § 1 loi n°4481/2017). »

ii. **Les compétences de l'EYED :** « Les fonctions [de la gestion temporaire et exceptionnelle] s'exercent par le Service spécial de gestion exceptionnelle des droits établi à l'article 11 paragraphe 3 du décret présidentiel n°311/1994 (art. 51A § 1 loi 4481/2017). [Le Service spécial de gestion exceptionnelle des droits] a pour compétence :

- l'exercice de tous les actes nécessaires à la gestion exceptionnelle des droits des titulaires-membres d'organismes de gestion collective ou d'entités indépendante de gestion de l'article 50 de la loi n°4481/2017, dont la licence [d'opération] fut révoquée ;
- la conclusion des nouveaux contrats de concession, de gestion

[28] Cf. T.-E. Sinodinou, préc.

[29] Le sigle EYED constitue la translittération du sigle grec «ΕΥΕΔ–Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης».

[30] Loi n°4531/2018, B.O., A 62 / 05.04.2018.

[31] Loi n°4605/2019, B.O. A 52/01.04.2019. Il doit être noté que plusieurs dispositions ont été mises en vigueur rétroactivement, à partir du 5 avril 2018.

et de représentation avec les titulaires ;

- la perception, la distribution et l'attribution des droits issus de l'exploitation aux titulaires ;
- le respect de l'utilisation licite d'œuvres de l'esprit et l'information des titulaires autour du progrès et les travaux de la gestion exceptionnelle de leurs droits (art. 11§3 du Décret Présidentiel No 311/1994). »

iii. **La mise en œuvre de la gestion des droits par l'EYED :** Une partie importante du régime de la gestion collective exceptionnelle introduit par la loi n°4481/2017 règle la transition de la gestion des droits interrompue vers l'EYED et la portée et les modalités de la gestion collective exceptionnelle et temporaire, pouvant être exercé par cette dernière.

- **L'attribution de gestion des droits à l'EYED :** « Les contrats de gestion et de représentation conclus entre les titulaires et l'organisme ou l'entité indépendante de gestion de l'art. 50, dont la licence [d'opération] a été révoquée se terminent automatiquement. À partir de la publication de la décision ministérielle [visant l'assignation de la gestion à l'OPI], il est automatiquement considéré que des nouveaux contrats à contenu identique seront conclus entre les titulaires et l'OPI, ainsi qu'entre les organismes de gestion collective et l'OPI […]. Les titulaires et les organismes de gestion collective peuvent s'opposer à l'assignation et à la représentation [de leurs droits à et par l'OPI] dans une période de soixante (60 jours) à partir de la publication de la décision ministérielle [opt-out], par notification à l'OPI d'une déclaration selon laquelle ils ne désirent pas être représentés par l'OPI (art. 51A § 2 loi n°4481/2017).
- **Le régime applicable à la gestion des droits exercée par l'EYED :** «Les dispositions de l'art. 7 [de la loi n°4481/2017) ainsi que des articles 18, 35§7, 49 [exercice de gestion collective obligatoire pour la perception de la rémunération équitable pour copie privée, retransmission de radio/télé diffusion par câble et communication au public des phonogrammes] et 69 § 2 [contribution de 1% sur les revenus bruts au profit de l'OPI] de la loi n°2121/1993 s'appliquent également en faveur de la gestion exceptionnelle des droits exercée par l'OPI (art. 51 A § 3 loi n°4481/2017) ».« Le Service Spécial de gestion exceptionnelle des droits est régi par les dispositions de la [loi n°4481/2017], dans la mesure où elles sont compatibles avec l'objectif de la gestion exceptionnelle. Dans le cadre du fonctionnement du Service spécial et pour la durée de la gestion exceptionnelle [des droits], une assemblée générale des membres et un comité de surveillance sont opératoires […] » (art. 51A§4 loi n°4481/2017). De même, l'assignation des droits dans le cadre de la gestion collective exceptionnelle couvre de manière rétroactive la perception des droits d'auteur qui découlent des utilisations antérieures de l'assignation des droits (art. 12 § 1a (b) de la loi n°4481/2017).
- **Contribution financière étatique pour la mise en œuvre de la gestion des droits par l'EYED :** « La hauteur du montant de la subvention exceptionnelle au profit de l'OPI issue du Budget de l'Etat pour l'exercice des

fonctions exceptionnelles et provisoires prises en charge par l'EYED […] est adoptée par décision commune du Ministre des Finances et du Ministre de la Culture et du Sport. La contribution en question n'affecte pas le statut juridique de l'OPI […] » (art. 51A § 9 de la loi n°4481/2017).

- **Relations entre l'EYED et l'organisme ou l'entité dont l'opération est interrompue :** « Pendant la durée de la gestion exceptionnelle […] l'organisme de gestion collective ou l'entité indépendante de gestion de l'art. 50, dont la licence [d'exercice] fut révoquée, est obligé de permettre sans limitation quelconque l'accès des personnes autorisées par l'OPI à l'archive matériel, numérisé ou digital, relatif à la documentation et/ou aux œuvres des titulaires représentés au moment de la révocation de licence ainsi qu'à tout autre archive qui est nécessaire pour les travaux de la gestion des droits. En vue de l'exercice de la gestion exceptionnelle et de la surveillance, l'OPI devient un utilisateur légitime des archives en question […] » (art. 51A § 5 de la loi n°4481/2017). « Le transfert de la gestion des droits des titulaires à l'OPI, à titre exceptionnel et temporaire […] n'emporte pas transfert du patrimoine […] qui appartenait à l'organisme de gestion collective ou à l'entité indépendante de gestion de l'art. 50, dont la licence [d'exercice] a été révoquée, au profit de l'OPI. L'OPI ne devient pas ayant droit ou ayant cause de l'organisme de gestion collective ou de l'entité indépendante de gestion de l'article 50. […] » (art. 51A § 10 de la loi n°4481/2017).

iv. La succession de l'EYED par un nouvel organisme de gestion collective : Comme il a été mentionné plus haut, la durée de la gestion exceptionnelle des droits opérée par l'EYED ne pourrait excéder les deux ans. La mise en œuvre de la gestion des droits par l'EYED était également exceptionnelle. C'est pourquoi la gestion des droits devrait être reprise par un autre organisme de gestion collective, après expiration de la durée de la gestion exceptionnelle. Selon l'art. 51A § 8 de la loi n°4481/2017 « l'assemblée générale des membres de l'EYED choisit l'organisme de gestion collective qui reprendra la gestion de leurs droits [après la fin de la durée de la gestion exceptionnelle] […] ». Par ailleurs, en tant qu'organisme de gestion collective, l'organisme successeur devrait remplir les conditions posées par la loi et plus précisément, il devrait être détenu ou contrôlé par ses membres et/ou il devrait opérer à but non-lucratif.

c) La réglementation spéciale de l'endettement et des procédures collectives au profit d'organismes de gestion collective ou d'EGIs de l'art. 50

Au-delà de l'établissement du Service spécial de gestion exceptionnelle ainsi que du Commissaire de restructuration, d'autres dispositions spéciales ont été introduites au sein de la loi n°4481/2017, en vue de régir l'endettement et certains aspects du régime des procédures collectives applicable aux sociétés de gestion collectives ou aux EGIs de l'art. 50, et, en réalité, faire face à l'endettement de l'AEPI et son insolvabilité déjà confirmée.

Plus précisément, selon l'article 17 §3 de la loi n°4481/2017, les revenus provenant des droits ou les revenus provenant de l'investissement desdits droits, ainsi que les prétentions provenant des droits d'un organisme de gestion collective, d'une EGI de l'art. 50 et de l'OPI, lors de l'exercice des fonctions prévues par l'article 51A § 1 sont insaisissables, par dérogation de toute autre disposition contraire. De même, les revenus en question ne peuvent être ni saisis ni compensés avec des dettes certifiées face à

l'administration fiscale, ainsi qu'au reste de l'administration publique, la sécurité sociale ou les établissements financiers. Aussi, les mesures visant l'assurance des dettes qui ont été déjà imposées à l'encontre d'un organisme de gestion collective ou d'une EGI de l'art. 50 pour des dettes propres envers l'administration publique, s'enlèvent automatiquement, à partir du1er avril 2019[32].

De manière similaire, les conséquences de la déclaration de faillite de l'AEPI ont été abordées par le nouvel art. 17 § 6 loi n° 4481/2017, selon lequel, « en cas de faillite de l'organisme de gestion collective ou de l'EGI de l'art. 50, les revenus provenant des droits ou les revenus provenant de l'investissement desdits droits […] les prétentions provenant [de l'exploitation] des droits ainsi que la rémunération équitable de l'art. 18 loi n°2121/1993 [rémunération pour copie privée] ne font pas partie du patrimoine insolvable […] et se dissocient obligatoirement de celui-ci, en faveur des titulaires – membres […]. La présente disposition s'applique également aux requêtes de faillite en suspens […] et les procédures de faillite en cours. »

Le régime du Service spécial de gestion exceptionnelle des droits n'a pas tardé à être mis en œuvre. Comme il a été mentionné plus haut, la licence d'exercice de l'AEPI fut révoquée par décision du ministre de la Culture et du Sport le 17 mai 2018, c'est-à-dire, presque un mois et demi après l'entrée en vigueur de l'amendement législatif qui instaurait le service étatique de gestion exceptionnelle de l'EYED[33]. Quelques jours plus tard (le 7 juin 2018), le mécanisme de gestion exceptionnelle et temporaire exercée par l'EYED a été activé[34] par décision ministérielle[35].

Par le biais de cette décision, l'EYED a repris la gestion des droits d'auteur des titulaires de l'AEPI (selon la procédure d'*opt-out* prévue par l'article 51A § 2 loi n°4481/2017) et a obtenu les montants des comptes spéciaux qui contenaient les revenus provenant de la gestion des droits, en vue d'être attribués à leurs titulaires. De même, Mme Vlachou, ex-commissaire provisoire de l'AEPI (v. *supra*), fut désignée comme la première gestionnaire temporaire de l'EYED[36].

L'EYED a exercé ses fonctions de gestion collective pour une période de deux ans, jusqu'au 6 juin 2020. Pendant cette période, il partageait le marché avec Autodiahirisi. En réalité, les répertoires musicaux représentés par ces entités étaient complémentaires : l'EYED représentait la majorité du répertoire grec[37], alors qu'Autodiahirisi représentait (et représente jusqu'à présent) plutôt le répertoire anglo-américain et étranger[38]. Bien évidemment, l'existence parallèle des deux organismes de gestion des droits sur des œuvres musicales a formé un paysage complexe et à fonctionnalité limitée.

Par application de l'art. 51A § 8 de la loi n°4481/2017 et suite à une décision unanime de l'assemblée générale de l'EYED du 25 novembre 2019, l'organisme, succédant à l'EYED et reprenant ses fonds après le 6 juin 2020, fut un nouvel organisme de gestion collective appelé « Union des titulaires EDEM[39] » (au mépris de l'organisme déjà existant, Autodiahirisi). La licence d'exercice de l'EDEM fut accordée par décision ministérielle quelques mois plus tard[40] et la succession a été confirmée par décision

[32] Date d'entrée en vigueur de la loi n°4605/2019, qui a apporté les modifications en question au sein de la loi n°4481/2017.

[33] V. le communiqué de presse du ministère de la Culture et du Sport, daté 15 mai 2018 : https ://www.opi.gr/images/press_releases/15.05.2018.dt_anaklisi_adeias_aepi.pdf.

[34] V. https://eyed.gr/en.

[35] Déc. n°262844/18408/13772/689 du 4 juin 2018 (B.O. B 2018/07.06.2018).

[36] Par la Décision du ministre de la Culture et du Sport n°691066/52053/50814/1708 (Réf. 4657/17.12.2019) M. Theodoros Konstantakopoulos a remplacé Mme Vlachou jusqu'à la fin d'exercice de l'EYED (6 juin 2020).

[37] V. https://www.eyed.gr/el/faq-page/9#t9n80.

[38] V. https://www.autodia.gr/Content/ForeignRepertoire.

[39] La nature juridique de l'organisme en question est la **coopération civile non commerciale** à **responsabilité limitée. V.** https://www.edemrights.gr/**.**

[40] Déc. n°66892/1385 du 7 février 2020 (Réf. B.O. B 561/21.2.2020).

ministérielle le 26 mai 2020[41]. Ainsi, à l'issue du mandat de l'EYED en juin 2020, ses membres étaient libres de choisir l'organisme qui reprendrait la gestion de leurs droits, à savoir, l'EDEM ou Autodiahirisi[42].

Conclusion

La présentation des évolutions récentes en matière de gestion collective démontre un périple en terres inconnues. La gestion collective s'est transformée en une gestion de crise(s). Le travail de transposition de la Directive 2014/26, travail juridique principalement technique, s'est avéré être une aventure législative, sous le poids des crises touchant l'AEPI, l'organisme de gestion collective jadis le plus puissant de Grèce.

Les paramètres inédits qui caractérisaient l'activité de l'AEPI (caractère commercial, difficultés opératoires, viabilité incertaine, révocation de licence d'exercice, endettement, insolvabilité) ont mené à une activité législative improvisatrice, qui impliquait l'adoption de mesures législatives originales, exceptionnelles, urgentes et souvent très spécifiques aux faits régis (assimilation des EGIs à position dominante aux organismes de gestion collective, institution du « commissaire provisoire », d'un Service spécial de gestion exceptionnelle des droits d'origine étatique et autres). Les dispositions en question dépassaient le contenu de la Directive 2014/26[43] et leur légitimité, voir constitutionnalité[44], fut, parfois, contestée[45]. En tous cas, les réformes récentes du droit de gestion collective en Grèce font état d'un interventionnisme et paternalisme étatique très marqué et souvent critiqué[46].

Depuis le 7 juin 2020, la gestion collective d'œuvres musicales en Grèce est désormais réalisée par deux organismes de gestion collective : l'EDEM et Autodiahirisi. L'exercice parallèle de ces deux organismes en Grèce ne reste encore que peu opératoire pour les utilisateurs d'œuvres musicales, à cause de la fragmentation du répertoire musical global qui en résulte. Les discussions en vue de la fusion de ces organismes ont pour le moment échoué. Pire que ça, Autodiahirisi a déposé une requête auprès du Conseil d'État grec demandant l'annulation de la décision ministérielle par laquelle l'EDEM a obtenu sa licence d'exercice. Le Conseil d'État (4e section), par sa décision no229 du 23 février 2021 a renvoyé l'affaire auprès de la chambre plénière du Conseil, tout en recommandant l'annulation de la décision ministérielle, pour vice lié à la justification légale concernant la viabilité financière de l'Organisme. Par ailleurs, l'apparition de nouvelles entités sur le marché n'est pas exclue[47]. Ceci étant, il semble qu'Ithaque, dans cette Odyssée moderne, reste encore loin

T.C.

---

41 Déc. n°237529/6053 du 12 mai 2020 (Réf. B.O. B 2025/26.05.2020).

42 En fait, la décision de l'assemblée générale ne limitait pas la liberté des titulaires – membres de l'EYED de choisir l'organisme qui gérerait leurs droits. V. Conseil Juridique de l'État, Opinion n°47/2020, du 3 avril 2020, p. 18.

43 D. Tzouganatos, A. Stavropoulou, « Article 51A » *in* E. Stamatoudi (sous éd. de), *Gestion Collective de Droit d'auteur. Commentaire de la loi no 4481/2017*(en grec), NomikiVivliothiki, 2020, p. 682 s. et not. p. 683.

44 K. Christodoulou, *Droit d'auteur*, Nomiki Vivliothiki, 2018, no 826, p. 321 et références citées (en grec).

45Autodiahirisi a agi contre la décision ministérielle par laquelle l'EYED a commencé son activité devant le Conseil d'État. La requête fut finalement rejetée par la décision 1009/2020, publiée le 19 mai 2020.

46 V. Tzouganatos, A. Stavropoulou, préc., p. 689 s.; M.-Th. Marinos, « Observations sur le projet de loi pour les organismes de gestion collective »: http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1455620160#_ftn1 ; D. Kallinikou, « Droit d'auteur et gestion collective », *Chroniques du droit privé*, 2018, p. 321 ff. et not. p. 324.

47 L'entité indépendante de gestion « IPHUB SA » avait notifié son intention d'exercice au sein du marché grec de gestion d'œuvres musicales et avait reçu confirmation par acte Ministériel (Acte n°717889/15464/2019). Autodiahirisi avait introduit un recours administratif devant le Conseil d'État. Actuellement, la page du site web de l'OPI relative aux « EGI installées sur le territoire grec » est « sous révision ».

Lutte contre la contrefaçon des droits d'auteur sur Internet en Espagne : Regards sur la procédure de « rétablissement de la légalité » devant la Commission de propriété intellectuelle

The fight against copyright infringement on the Internet in Spain: A closer look at the Intellectual Property Commission procedure for the "restoration of legality"

Carla Bragado Herrero de Egaña

Docteur en droit privé
Chercheur associée au CIPI
de l'Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

La lutte contre la présence massive et non autorisée d'œuvres et objets protégées par les droits d'auteur requiert des moyens de défense dynamiques et efficaces. À cet égard, les procédures administratives de notification et de retrait/blocage se multiplient dans plusieurs pays. C'est ainsi que dans le cadre d'une stratégie plus large d'intensification de la lutte contre la contrefaçon, le législateur espagnol a instauré, en 2011, une procédure dite de « rétablissement de la légalité » devant la Section II de la Commission de Propriété Intellectuelle (CPI). En dépit des résultats prometteurs de ce mécanisme, des progrès restent à faire pour dynamiser la réponse administrative, renforcer le rôle de la Section II CPI et envisager des nouvelles pistes d'action.

The fight against the massive and unauthorized presence of copyrighted works calls for dynamic and effective means of enforcement. In this respect, administrative notification and withdrawal/blocking procedures have emerged in several countries. An example is the procedure for the "restoration of legality" at the Section II of the Spanish Intellectual Property Commission, which was introduced by the Spanish legislature in 2011 as part of a broader strategy to intensify the fight against copyright infringement. Despite the promising results offered by this mechanism, progress is still needed to boost the administrative response, strengthening the role of Section II of the Commission and considering new courses of action.

Introduction

Les facilités d'accès et d'échange des biens culturels permises par la technologie numérique ont incontestablement bouleversé le droit de la propriété littéraire et artistique. Bien qu'en phase de déclin, timide mais progressif[1], la piraterie en ligne reste un enjeu majeur et demande toujours des efforts pour mettre en place des solutions juridiques performantes. Si les modes de consommation des œuvres ou objets protégés demeurent partagés entre le téléchargement d'une copie durable d'un fichier ou sa lecture en continu (*streaming*), les canaux d'accès ne cessent de se diversifier : réseaux *peer-to-peer*, sites de téléchargement direct, sites web de référencement de liens conduisant vers des contenus mis à disposition sans autorisation, plateformes contributives de vidéo, réseaux sociaux, applications de messagerie instantanée, entre autres.

[1] Le rapport « *Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales* » de 2019 établi par *La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos* estime que la piraterie a connu une baisse de 5% entre 2018 et 2019, et une baisse cumulée de 17% depuis 2015 (entre 2015 et 2019) (http://lacoalicion.es/wp-content/uploads/infografia-obs.pirateria-2019.pdf).

Face à ce caractère « protéiforme » de l'offre illégale en ligne, il est difficile d'envisager une réponse unique, susceptible de s'adapter à l'ensemble des pratiques. Par ailleurs, loin de se limiter à une action purement répressive, les politiques de lutte contre la contrefaçon jouent souvent sur d'autres leviers complémentaires tels que la mise en valeur de l'offre légale et la création de campagnes de sensibilisation des internautes. Cependant, il n'en reste pas moins important de disposer d'outils permettant de s'attaquer directement à l'offre illégale en ligne, afin de réduire significativement le volume de contenus illicites ou d'en rendre l'accès plus difficile.

Dans ce contexte, la création d'une autorité administrative chargée de poursuivre les comportements qui portent atteinte aux droits d'auteur sur Internet a été une voie explorée par divers pays avec, cependant, des objectifs et des modes de fonctionnement différents (c'est le cas de la HADOPI en France ou de l'AGCOM en Italie). En Espagne, la Commission « anti-piraterie » ou Commission « Sinde »[2] s'inscrit dans cette tendance, tout en faisant en même temps partie d'une stratégie plus large d'intensification de la lutte contre la contrefaçon en ligne (**I**). Une nouvelle procédure administrative de « rétablissement de la légalité » est ainsi venue enrichir les moyens de défense des droits d'auteur sur Internet (**II**). En dépit des résultats prometteurs offerts par ce mécanisme, il convient de réfléchir au rôle et aux missions que la Commission de propriété intellectuelle pourrait assumer dans un avenir proche (**III**).

I. L'intensification de la lutte contre la contrefaçon sur Internet en Espagne

La présence massive et non autorisée d'œuvres et objets protégées en ligne induit des moyens de défense dynamiques et efficaces. À cet égard, les procédures judiciaires, souvent lentes et coûteuses, ne permettent pas toujours de donner des réponses satisfaisantes à ce phénomène. Dès lors, plusieurs pays se sont tournés vers la mise en place de procédures administratives, fondées essentiellement sur une structure simple de notification et de retrait ou blocage. Issue de la Loi 2/2011 relative à l'économie durable[3], la Section II de la Commission de propriété intellectuelle (Section II CPI), rattachée au Ministère de la Culture, a été investie d'une mission de « sauvegarde des droits de propriété intellectuelle face aux atteintes par les responsables de services de la société de l'information », par le biais d'une procédure dite de « rétablissement de la légalité »[4]. Présentée, ou du moins perçue, comme la « loi phare » pour la lutte contre la contrefaçon des droits d'auteur sur Internet en Espagne – sans doute du fait de la polémique que son adoption a suscitée – elle constitue en réalité le premier maillon d'une série de réformes visant à renforcer les moyens de défense contre la piraterie en ligne. En effet, les problèmes de qualification juridique associés à certains usages des œuvres sur Internet avaient créé un cadre particulièrement indulgent pour la piraterie numérique, pérennisant ainsi une culture du partage et de la gratuité fortement ancrée dans le quotidien de milliers d'internautes espagnols[5].

[2] Dénomination qui correspond au nom de famille de la Ministre de la culture (Ángeles González-Sinde) qui a promu l'adoption de la procédure de « rétablissement de la légalité » pour la protection des droits d'auteur sur Internet.

[3] Il s'agit concrètement de la disposition finale n° 43 de la Loi 2/2011 du 4 mars relative à l'économie durable, populairement connue comme la Loi « Sinde ».

[4] Article 195.1 Loi sur la Propriété Intellectuelle (LPI).

[5] Ces circonstances expliquent la présence de l'Espagne entre 2008 et 2011 sur la *Watch List* élaborée par la *United States Trade Representative* (USTR). Cet organisme publie chaque année un rapport (*Special 301 Report*) avec deux listes distinctes qui ont pour effet de stigmatiser les acteurs moins vertueux (la *Priority Watch List* et la *Watch List*). La *Watch List* répertorie les pays qui ne fournissent pas une protection effective des droits de propriété intellectuelle. Le Rapport de 2008 affirmait ainsi : « *The United States is concerned by the Spanish government's inadequate efforts to address the growing problem of Internet piracy, described by U.S. copyright as one of the worst in Europe* ».

Aussi, à l'époque où le *peer-to-peer* constituait la principale source de diffusion massive des biens culturels en ligne, les ayants-droit ont d'abord cherché à engager la responsabilité des internautes participant au partage de fichiers. La loi pénale exigeant une finalité lucrative ou commerciale, seules des actions civiles ont pu être intentées à l'encontre des utilisateurs qui partageaient de façon altruiste des contenus protégés sur les réseaux de *peer-to-peer*[6]. Toutefois, celles-ci se sont avérées infructueuses. En effet, les juges espagnols ont systématiquement refusé de contraindre les fournisseurs d'accès à Internet à communiquer l'identité de la personne s'abritant derrière l'adresse IP à partir de laquelle les actes présumés de contrefaçon étaient effectués[7]. Dès lors, les titulaires de droits se sont tournés contre l'éditeur du logiciel de partage. Cependant, la Cour d'appel de Madrid[8], tout en reconnaissant l'existence d'actes d'exploitation, a conclu que ceux-ci étaient uniquement attribuables aux utilisateurs du réseau. L'éditeur en lui-même n'accomplissait aucun acte d'exploitation, et une éventuelle responsabilité pour contribution dans l'infraction était exclue, faute de moyens permettant de sanctionner la responsabilité indirecte ou dérivée en droit espagnol.

Dans ce contexte, une seconde stratégie imaginée fût d'attaquer directement les sites de référencement de liens pointant vers des contenus mis en ligne sans autorisation. Ceux-ci offraient des raccourcis permettant de localiser efficacement sur les réseaux la ressource recherchée par l'internaute. Néanmoins, la jurisprudence nationale antérieure à l'arrêt *Svensson* de la CJUE[9] avait majoritairement refusé de retenir la qualification de communication au public du lien hypertexte, constatant dès lors une absence d'infraction. En conséquence, et bien que spécifiquement conçue pour agir promptement contre les atteintes aux droits d'auteur en ligne, la procédure de « rétablissement de la légalité » n'était pas en mesure de régler tous les problèmes de fond qui subsistaient en droit espagnol. Au demeurant, la notion d'« infraction » n'était pas claire, ce qui remettait en cause l'efficacité de la procédure administrative elle-même. Par ailleurs, la vocation principale de ce dispositif était de s'attaquer aux sites de référencement de liens. Toutefois, s'appuyant sur la jurisprudence pénale majoritaire en la matière, beaucoup de résolutions de la Section II CPI furent l'objet de recours[10]. Paradoxalement, une même personne pouvait être déclarée responsable d'une infraction aux droits d'auteur par la Section II CPI, là où le juge pénal ne voyait pas de comportement illicite.

La réforme de la Loi sur la Propriété Intellectuelle (LPI) opérée par la loi 21/2014 fût l'occasion de remédier à ces incohérences. Ainsi, elle consacrait à l'article 138.II LPI une clause permettant de retenir la responsabilité dérivée de toute personne qui, en connaissance de cause, contribue, facilite ou a un intérêt économique dans les résultats de la

[6] En effet, en vertu du principe d'intervention minimale du droit pénal espagnol, le délit de contrefaçon a été réservé aux activités visant à obtenir un bénéfice économique, ce qui exclut la simple jouissance ou satisfaction personnelle (V. en ce sens la *Circular de la Fiscalía General del Estado* 8/2015, p. 17 et 19-20).

[7] Auto de la Audencia Provincial (AAP) de Madrid (Section 28) du 12 avr. 2010 (AC 2010/1001) ; AAP Madrid (Section 28) du 12 nov. 2010 (AC 2010/2305) ; AAP Barcelone (Section 15) du 10 déc. 2009 ; AAP Barcelone (Section 15) du 15 déc. 2009.

[8] Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) de Madrid (Section 28) du 31 mars 2014 (AC 2014/385), affaire « Pablo Soto ».

[9] CJUE, 13 févr. 2014, C-466/12, *Nils Svensson et a. c/ Retriever Sverige AB*.

[10] En effet, la Section II CPI estimait que l'activité de référencement de liens hypertextes est un acte d'exploitation au sens de l'article 17 LPI, et plus spécifiquement un acte de communication au public (art. 20 LPI). De surcroit, le fournisseur de liens ne pouvait pas être considéré comme un intermédiaire neutre et passif et, partant, bénéficier de l'exonération de responsabilité fixée à l'article 17 de la Loi 34/2002 *de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico* (LSSICE). La Section II CPI s'appuyait sur l'arrêt de la CJUE, 12 juil. 2011, L'Oréal c/ eBay pour retenir le caractère « actif » du responsable du service au regard des activités de sélection, d'indexation et de classement par catégories qu'il effectuait sur les liens facilitant l'accès aux œuvres.

contrefaçon. Le caractère particulièrement large de cette disposition, qui consacre en droit espagnol la *contributory liability* et la *vicarious liability* propres au *copyright* américain, permettait désormais de sanctionner des comportements tels que l'édition d'un logiciel manifestement destiné au partage de contenus protégés, ou la fourniture de liens conduisant vers des contenus publiés sans autorisation. L'article qui institue la procédure de « rétablissement de la légalité » fût lui-même modifié pour inclure parmi les personnes spécifiquement visées par ce mécanisme, les prestataires de services qui facilitent la description ou la localisation d'œuvres et objets protégés mis à disposition sans autorisation, pourvu qu'elles jouent un rôle actif. Sont particulièrement concernés les prestataires qui proposent des listes ordonnées et classées de liens, y compris lorsque ces liens sont fournis par les destinataires du service. De la même façon, a été inséré en 2015 un nouveau délit pénal codifié à l'article 270.2 du Code pénal espagnol. Ces modifications, qui constituent une fraction des mesures visant à intensifier la lutte contre la contrefaçon, ont ainsi éclairci la notion d'infraction aux droits d'auteurs en ligne, permettant d'aboutir à une meilleure cohérence de la protection civile, pénale et administrative contre les atteintes au droit d'auteur sur les réseaux numériques.

II. La procédure de « rétablissement de la légalité » : fonctionnement et mesures

La procédure de « rétablissement de la légalité » résulte de la Loi 2/2011 relative à l'économie durable, complétée par le Décret-royal nº 1889/2011. À la suite des réformes successives de la Loi sur la Propriété Intellectuelle, elle figure désormais à l'article 195 de cette loi. Ce dispositif a subi de nombreuses évolutions, qui en ont fait un texte volumineux et complexe. Il convient de distinguer ici les règles générales qui gouvernent la procédure (**A**), des étapes qui la composent (**B**).

A. Les principes de la procédure de « rétablissement de la légalité »

La procédure devant la Section II CPI est régie par une série de principes qui permettent de cerner son objet et son mode de fonctionnement. Dès sa conception, la réponse administrative partait d'un postulat de base : contrairement aux solutions retenues dans certains pays[11], le dispositif ne viserait nullement à poursuivre les comportements des internautes qui se livrent à des agissements peu respectueux des droits d'auteur. La création d'un organe spécifique destiné à combattre la piraterie numérique avait, au contraire, pour ambition de s'attaquer à l'offre illicite en ligne en visant les « professionnels » de la contrefaçon. En conséquence, l'attention de la loi fût tournée vers les « responsables des services de la société de l'information », expression qui renvoie à tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un utilisateur de services[12]. Étaient spécifiquement visés les sites web diffusant directement des contenus protégés par le droit d'auteur sans autorisation (en téléchargement direct ou en *streaming*), mais surtout les sites de référencement de liens permettant de localiser les ressources illicites dans les réseaux numériques[13].

La Loi sur la Propriété Intellectuelle précise que la « procédure de rétablissement de la légalité » est fondée sur les principes de « célérité » et de « proportionnalité ». Si le premier résume tout l'intérêt de la voie

[11] Comme la « réponse graduée » diligentée par la HADOPI en France, ou le dispositif allemand de mise en demeure indemnitaire des internautes.

[12] Art. 1.1.b) de la Directive UE 2015/1535 du 9 sept. 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

[13] La loi 2/2011 insiste par ailleurs sur le caractère « patrimonial » de l'éventuelle atteinte au droit d'auteur. La protection administrative se limite, en conséquence, à la protection des intérêts purement patrimoniaux, n'ayant pas vocation à connaître des éventuelles atteintes au droit moral sur les réseaux numériques.

administrative par rapport aux autres moyens de défense, il a été parfois quelque peu oublié au profit du second. D'emblée, et comme le nom de la procédure l'indique, l'intervention de l'Administration vise à « remettre les choses dans l'ordre », autrement dit, à faire cesser l'atteinte. Dès lors, elle ne permet pas de rechercher une quelconque responsabilité civile ou pénale du contrevenant, sa seule finalité étant de faire cesser l'infraction ou de neutraliser ses effets. Certes, les moyens pour y parvenir sont nombreux, car à défaut d'obtenir le résultat directement via le responsable du service, la Section II CPI peut solliciter la collaboration d'autres intermédiaires. Cependant, la légitimité d'une tutelle administrative destinée à résoudre des conflits entre intérêts privées fût durement remise en question, raison pour laquelle le système a été entouré d'importantes garanties. En particulier, l'exécution de toute mesure susceptible d'être ordonnée à l'égard d'un tiers doit être autorisée préalablement par le juge[14]. À titre d'exemple, il en est ainsi de l'injonction adressée à un hébergeur afin d'obtenir les données permettant de connaître l'identité du responsable d'un site Internet contrefaisant, ou de l'injonction de blocage d'un site illicite ordonnée à un fournisseur d'accès à Internet[15]. La singularité du système espagnol, par rapport à d'autres solutions analogues mises en place dans plusieurs pays[16], réside ainsi dans la double nature « administrative » et « judiciaire » de la procédure devant la Section II CPI[17]. Par ailleurs, la procédure administrative n'entend nullement se substituer aux procédures judiciaires, mais constitue tout simplement une voie additionnelle à la faveur des titulaires de droits[18].

Les réformes successives de la Loi sur la Propriété Intellectuelle ont progressivement élargi les compétences de la Section II CPI, sans que ce renforcement des pouvoirs attribués à l'Administration ait été doublé de nouvelles garanties[19]. La procédure revêt néanmoins un caractère très progressif et mesuré, semblable dans une certaine mesure au système dit de « réponse graduée » mis en place par le législateur français, tout en visant un destinataire radicalement différent. En effet, il n'est pas question ici de faire œuvre de pédagogie à l'égard du titulaire d'un abonnement à Internet qui pourrait ne pas savoir que sa connexion est utilisée à des fins de contrefaçon.

B. Les étapes de la procédure de « rétablissement de la légalité »

La procédure s'articule autour de trois grandes étapes. La priorité est donnée au retrait volontaire des contenus contrefaisants, et à défaut de résultats, les intermédiaires sont appelés à collaborer afin de bloquer l'accès au site illicite. En dernier recours, et seulement en cas de réitération avérée de l'atteinte, une sanction administrative est envisagée.

[14] Le juge compétent étant le Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo (JCCA).

[15] Malgré cette intervention du juge aux moments les plus « sensibles » de la procédure, le décret d'application de la procédure de « rétablissement de la légalité » (RD 1889/2011) fut l'objet de deux recours devant la Cour Suprême espagnole. Par deux arrêts rendus le 31 mai 2013 (rec. nº 48/2012 et nº 185/2012), le *Tribunal Supremo* a néanmoins déclaré la conformité du RD 1889/2011 au droit espagnol et refusé de formuler une question de constitutionnalité. Pour la haute juridiction espagnole, la fonction de sauvegarde des droits dans l'environnement numérique attribuée à la Section II CPI n'entraîne pas un exercice du pouvoir juridictionnel par l'Administration. V. cependant, pour une critique de ces deux arrêts: A. Armengot Vilaplana, « El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos por la Comisión de Propiedad Intelectual », *Pe. i. Revista de propiedad intelectual* nº 46 (enero/abril 2014), p. 13-42, à la p. 26.

[16] Ainsi, en Italie, en Grèce ou au Portugal.

[17] OMPI, « El procedimiento administrativo-judicial frente a vulneraciones en Internet : mucho más que un procedimiento de notificación y retirada », *Comité Asesor sobre Observancia*, Ginebra, 3 a 5 de marzo de 2014 (WIPO/ACE/9/21).

[18] Art. 195.7 LPI.

[19] P. Llopis Nadal, « La prevalencia de la eficiencia sobre las garantías en la búsqueda de justicia en el entorno digital » *in* F. JIMÉNEZ CONDE et R. BELLIDO PENADÉS (dir.), *Justicia: ¿garantías versus eficiencia?*, Tirant Lo Blanch, 2019, p. 770-779.

1. L'injonction de retrait volontaire

La première étape de la procédure de « rétablissement de la légalité » vise à obtenir le retrait ou le blocage du site litigieux directement auprès de son responsable. Telle est d'ailleurs la finalité première de la procédure administrative, ce qui explique que plusieurs opportunités soient accordées au contrevenant afin qu'il modifie ou mette un terme volontairement à son comportement.

La Section II CPI agît sur requête du titulaire des droits ou de son représentant (y compris les sociétés de gestion collective). En conséquence, la Section II CPI n'est pas habilitée à poursuivre d'elle-même les atteintes au droit d'auteur en ligne, elle intervient uniquement suite à une saisine des ayants-droit. La requête doit par ailleurs s'accompagner d'éléments de preuve raisonnables : notamment, d'un envoi préalable par le requérant d'une demande de retrait de contenus spécifiques mis à disposition sans autorisation au prétendu contrefacteur. Cette condition peut être remplie par une simple demande envoyée à l'adresse électronique fournie au public par le prestataire visé, et ce, aux fins de communication[20].

Suite à la requête des ayants-droit, la Section II CPI effectue une série de vérifications préalables destinées essentiellement à s'assurer de l'existence de l'atteinte signalée et à en identifier les responsables. Elle juge également de sa compétence à connaître l'affaire. En effet, la Loi de 2014 a voulu réserver les ressources de la Commission « anti-piraterie » aux infractions revêtant une certaine gravité, sans toutefois avoir fixé des critères objectifs permettant de délimiter le champ de son intervention[21]. Conformément à l'article 195.2 a) LPI, la Commission décide de donner ou non suite à la requête compte-tenu d'un ensemble de paramètres (niveau d'audience, proportion de contenus mis à disposition sans autorisation et modèle d'affaires du service en cause).

Si l'atteinte aux droits a été constatée, une décision d'engagement de la procédure est prononcée par la Section II CPI. Une demande est alors adressée au responsable du service contrevenant, qui dispose d'un délai de 48h pour procéder au retrait des contenus déclarés illicites. Le cas échéant, il est invité à formuler des observations et à fournir tout élément de preuve relatif à l'éventuel caractère licite de sa démarche (autorisation d'usage obtenue auprès du titulaire de droits, existence d'une exception au droit patrimonial). S'ouvre ainsi un délai de dix jours au terme duquel la Section II CPI rend sa décision finale, en tenant compte des allégations formulées par les parties. Dans cette décision, la Section II CPI statue définitivement sur le caractère illicite ou non de l'usage. Elle ordonne, le cas échéant, le retrait ou le blocage des contenus illicites et prévoit des mesures de coopération à l'intention des services intermédiaires qui pourraient être nécessaires si le responsable de l'atteinte ne se conformait pas à la décision. Le responsable du service contrevenant dispose ensuite d'un délai de 24h pour procéder au retrait des contenus. Une fois ce délai écoulé, la Section II CPI vérifie si le retrait a été effectué et rédige, à cet effet, un rapport sur les mesures finales.

2. La collaboration des intermédiaires techniques

À défaut de retrait volontaire, la Section II CPI peut requérir la collaboration de certains

[20] L'article 195.3 LPI précise que dans les cas où le prestataire de services ne fournit aucune adresse électronique valable, cette demande ne sera pas exigible. Elle sera en outre considérée « infructueuse » si le prestataire de services ne répond pas, ou bien s'il ne retire pas les contenus signalés dans un délai de trois jours.

[21] Une affaire récente semble indiquer que la compétence de la Section II CPI peut être dépassée lorsque l'atteinte est très importante. Un jugement rendu par le *Juzgado de Instrucción* nº 39 de Madrid du 14 juill. 2020 a ordonné le blocage du site web « lelibros.online » qui permettait d'accéder à 5 000 ouvrages littéraires. Or, la société de gestion collective CEDRO avait initialement saisie la Section II CPI. Celle-ci, jugeant que l'activité illicite du site web en cause réunissait les conditions pour être considérée comme un délit pénal, a décidé de transférer l'affaire au Parquet (http://adepi.net/2020/07/28/un-juzgado-de-madrid-ordena-el-bloqueo-de-una-web-ilegal-de-libros/).

intermédiaires en ligne afin qu'ils procèdent à la suspension du service fourni au contrefacteur. À partir du moment où l'objet de la procédure est la cessation de l'atteinte, il semble logique d'appeler à la mobilisation de tous les acteurs de l'écosystème du numérique (hébergeurs, fournisseurs d'accès à Internet, régies publicitaires, entreprises de paiement en ligne, etc.) et ce, pour la simple raison qu'ils sont les mieux à même d'y mettre fin. La procédure de « rétablissement de la légalité » emprunte ici au mécanisme de l'action en cessation issu des Directives 2001/29/CE (art. 8.3) et 2004/48/CE (art. 11).

Les mesures de cessation que la Section II CPI peut solliciter sur le fondement de l'article 195.5 LPI sont de nature variée. Le plus souvent, elles se traduisent par la suspension du service d'hébergement d'un site illicite, son blocage par les fournisseurs d'accès à Internet ou le déréférencement exigé à un moteur de recherche. La Section II CPI peut également demander la suspension du nom de domaine du site en cause si celui-ci est en « .es » ou sous une autre extension gérée par le registre national.

À côté de ces mesures de blocage « technique », l'article 195.5 LPI permet également à la Section II CPI d'imposer des mesures de blocage « financier » adressées aux régies publicitaires et aux services de paiement électronique. Leur but consiste à assécher les revenus des sites contrefaisants, autrement dit, à bloquer les flux permettant de financer le site contrevenant. Il s'agit ici d'une manifestation particulière de la logique dite « *follow the money* »[22] qui relève habituellement d'une démarche volontaire des acteurs du secteur au travers de l'adoption d'instruments de droit souple (signature de chartes, codes de bonnes pratiques, etc.). Or, l'article 195.5 LPI précise que tout manquement à l'obligation de collaboration par les intermédiaires techniques, les services de paiement électronique ou de publicité sera considérée comme une infraction.

Les injonctions ainsi prononcées doivent toutefois se limiter à ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre l'objectif fixé, et leur exécution doit être autorisée par le juge judiciaire. Celui-ci ne se prononce pourtant pas sur le caractère contrefaisant du site, puisque son intervention se limite à vérifier que les mesures imposées aux intermédiaires techniques ou financiers ne portent pas atteinte de manière injustifiée aux droits à la libertés d'expression et d'information garantis à l'article 20 de la Constitution espagnole. Si le juge autorise la mesure, les services concernés doivent l'exécuter dans un délai de 72h à compter de la notification.

3. La sanction administrative

La procédure de « rétablissement de la légalité » prévoit enfin une dernière étape permettant de sanctionner les services illicites « récidivistes ». Ce pouvoir de sanction administrative a été introduit par la réforme de la Loi sur la Propriété Intellectuelle de 2014, à la suite du constat que certains services contrevenants étaient toujours opérationnels malgré d'insistantes demandes de cessation, ou bien réapparaissaient après un certain temps d'inactivité[23].

L'article 195.6 LPI dispose ainsi que le manquement aux injonctions de retrait issues des résolutions finales adoptées par la Section II CPI, par un même prestataire de services, constitue une infraction administrative d'une particulière gravité. Le contrevenant s'expose ainsi à une importante amende administrative (de 150 001 à 600 000 euros) à compter du deuxième manquement constaté.

[22] Stratégie portée au niveau européen par l'unité « Lutte contre la contrefaçon et le piratage » de la Commission européenne, et recommandée par plusieurs rapports : M. Imbert-Quaretta, *Outils opérationnels de prévention et de lutte contre la contrefaçon en ligne*, mai 2014 ; P. Sirinelli, A. Bensamoun et C. Pourreau, *Rapport au CSPLA de la mission sur la révision de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, oct. 2014.

[23] Ainsi le site *The Pirate Bay* qui a fait l'objet de deux procédures devant la Section II CPI, une première en 2014-2015 (Auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, du 25 mars 2015) et une seconde en 2018-2019 (Auto del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 9 de Madrid, du 20 juin 2019).

Les hypothèses de réitération de l'atteinte comprennent notamment le redémarrage des activités illicites par le même prestataire de services, y compris lorsque les œuvres ou objets protégés ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui étaient signalés dans l'injonction de retrait volontaire (première étape de la procédure). Sont aussi considérés comme récidivistes les prestataires de services qui redémarrent l'activité illicite par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales interposées.

Dans les cas d'une particulière gravité impliquant d'importantes répercussions sociales, la décision sanctionnant le contrefacteur pourra faire l'objet d'une publication à ses frais sur plusieurs supports de communication. En outre, à la suite de la réforme opérée par la Loi 2/2019 du 1er mars, la Section II CPI dispose désormais de la faculté de formuler des injonctions de blocage à l'encontre des intermédiaires techniques dont les services sont utilisés par le contrefacteur, sans toutefois avoir à requérir l'autorisation du juge à ce stade. Lorsque le responsable du site contrevenant opérant en Espagne est domicilié en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, la sanction administrative pourra être assortie d'une injonction de blocage depuis le territoire espagnol pour une durée maximale d'un an, adressée aux fournisseurs d'accès à Internet.

Le prononcé des sanctions administratives appartient au ministre de la Culture et du Sport. Ce pouvoir de sanction a été exercé pour la première fois en 2018, à l'encontre du responsable du service *X-Caleta*[24] qui a été condamné au paiement d'une amende de 375 000 euros. Dans le même sens, le responsable du site de téléchargement de films *Exvagos* a été condamné en 2019 au versement d'une amende de 400 000 euros. Dans les deux cas, les responsables des services sanctionnés sont des personnes physiques domiciliées à l'étranger, ce qui pose la question des possibilités réelles de l'Administration espagnole d'arriver un jour à recouvrer les sommes dues. Il est possible de s'interroger quant au prononcé de ces deux sanctions administratives, lequel n'aurait possiblement été fait que pour montrer de manière symbolique un engagement ferme de l'exécutif actuel dans la lutte contre la contrefaçon des droits d'auteur sur Internet.

III. Bilan et perspectives d'avenir

La mise en place de la procédure de « rétablissement de la légalité » a incontestablement marqué le point de départ vers un changement substantiel du panorama de la protection des droits d'auteur sur Internet en Espagne. Par le biais de ce dispositif, ainsi que des réformes de la Loi sur la Propriété Intellectuelle et du Code pénal, intervenues respectivement en 2014 et en 2015, les ayants-droit disposent désormais d'un arsenal de mesures beaucoup plus complet pour faire valoir leurs droits face aux usages illicites de leurs œuvres dans l'environnement numérique. La procédure administrative, quant à elle, a d'ailleurs progressivement gagné en efficacité et est parvenu au blocage de certains sites emblématiques tels que *The Pirate Bay*, *Goear*[25], ou *Exvagos*[26]. Le dernier bilan d'activité établi par le Ministère de la Culture constate que 93,01% de sites illicites ayant fait l'objet d'une saisine de la Section II CPI ne proposent plus de contenus illicites ou ont cessé leur activité[27].

Des progrès restent cependant à faire pour dynamiser la voie administrative, exploiter tout le potentiel de la Section II CPI et aboutir à une meilleure performance de la lutte contre la contrefaçon en ligne. À cet égard, la critique plus couramment adressée à la

[24] Site web permettant d'accéder illicitement à des contenus de nature variée (musique, livres, films, séries, jeux-vidéo, titres de presse, logiciels, etc.).

[25] Sentencia del Tribunal Supremo (STS), Sala Tercera, nº 923/2019 du 27 juin 2019, confirmant Res. de la Section II CPI du 22 janvier 2014, puis la Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN) nº 178/2014 du 14 juin 2016.

[26] Auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo (JCCA) nº 4, 19/2016, du 19 avr. 2016.

[27] Boletín trimestral de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (mars 2021), consultable sur : https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:a4a9c334-3208-4753-807a-7424e8629a7d/boletin-seccion-segunda-cpi-es.pdf

procédure de « rétablissement de la légalité » est qu'en dépit de son principe de « célérité » affiché, les résultats sont encore lents à obtenir[28]. Ce retard est partiellement associé à l'insuffisance des ressources humaines et des moyens technologiques dont dispose la Section II CPI, lequel se traduit par un allongement excessif de la phase de vérifications préalables qui précède l'engagement officiel de la procédure.

Par ailleurs, certains représentants des intérêts des ayants-droit plaident pour la transformation de la procédure de « rétablissement de la légalité » en une procédure directe et accélérée de blocage des sites illicites. En effet, la cessation volontaire de l'atteinte par son responsable occupe une place primordiale dans le système actuel. En conséquence, le blocage forcé du site n'intervient qu'en cas d'échec de cette étape préalable, particulièrement bienveillante à l'égard du contrefacteur, puisqu'il lui accorde plusieurs opportunités de remédier volontairement à son comportement illicite. Le problème survient lorsque le responsable du service contrefaisant ne peut pas être identifié, d'autant plus lorsqu'il est domicilié à l'étranger. Certes, la Loi relative à l'économie durable a attribué à la Section II CPI la compétence de formuler une injonction à l'égard d'un prestataire de services (souvent un hébergeur), afin qu'il communique les données d'identification de l'éventuel contrefacteur[29]. Or, les compétences de la Section II CPI, en tant qu'organe de l'Administration espagnole, ne s'étendent pas en dehors des frontières nationales. Dès lors, l'exécution d'une injonction adressée à un intermédiaire basé à l'étranger nécessite la reconnaissance et la coopération des autorités administratives ou judiciaires du pays en question[30]. Dans ces hypothèses, il peut s'avérer nettement plus efficace de solliciter directement à un fournisseur d'accès à Internet le blocage du site litigieux dans l'ensemble du territoire espagnol, par le biais de l'action civile en cessation[31]. Afin de parvenir à ce même résultat avec plus de rapidité, un nouvel alinéa à la fin de l'article 195.4 LPI a été introduit à la suite de la réforme opérée par la Loi 2/2019 du 1er mars. Le texte prévoit désormais que, lorsque le titulaire d'un service en ligne prétendument contrefacteur manque à l'obligation d'identification fixée à l'article 10 LSSICE[32], la Section II CPI pourra se tourner directement vers les intermédiaires pour ordonner le blocage de l'accès au site en cause[33].

Les mesures de cessation ordonnées à un tiers non-contrefacteur ont sans doute fait preuve d'efficacité ; dans une grande majorité de cas, le blocage ou le déréférencement aboutissent à la « mort numérique » du site visé[34]. Cependant, ces mesures ont souvent une durée limitée dans le temps et peuvent aussi être rapidement impactées par les phénomènes de contournement et de réapparition, rendant leur succès très éphémère. Ces pratiques comprennent la réplique des sites bloqués sous des noms de domaine différents (« sites miroir »), ainsi

[28] En pratique, le traitement des requêtes et l'instruction de la procédure par la Section II CPI dure en moyenne 120 jours. Pourtant, la procédure analogue devant l'AGCOM en Italie a une durée fixe de 35 jours, qui peut être réduite à 12 jours dans les hypothèses de « violations massives ». Une violation est considérée comme massive dès lors que sont présentes sur un site une trentaine d'œuvres illégales.

[29] L'exécution de cette mesure doit néanmoins être autorisée par le juge.

[30] A. López-Tarruella, « Sobre la competencia y el procedimiento a seguir por la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual para adoptar medidas contra páginas web albergadas en el extranjero », *Diario La Ley* nº 8889, Sección Tribuna, 27 de diciembre de 2016.

[31] La recevabilité d'une action sur le fondement des articles 138.IV et 139.1.h) LPI n'est pas subordonnée à la condition que le demandeur ait préalablement et vainement agi contre les exploitants des sites litigieux.

[32] Loi 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

[33] Auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo (AJCCA) nº 11, 24/2020, du 3 novembre 2020 (affaire « Librosgeniales ») ; AJCCA nº 3, 36/2020, du 11 novembre 2020 (affaire « Radikal-gamez-net »).

[34] HADOPI, Stratégies de lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs, Rapport de veille internationale 2019, p. 13.

que la création d'accès détournés audits sites (par exemple, par un VPN). À cet effet, l'Italie prévoit notamment une actualisation des mesures de cessation par le biais d'un suivi administratif[35]. Transposé en Espagne, ce modèle pourrait se traduire par une procédure accélérée devant la Section II CPI ayant vocation à s'appliquer non seulement aux mesures adoptées par le biais de la procédure de « rétablissement de la légalité », mais également à celles rendues dans l'ordre juridictionnel civil par le mécanisme de l'action en cessation.

Il ressort toutefois de la lecture de certaines décisions administratives et judiciaires récentes une tendance croissante à l'imposition d'injonctions « dynamiques » ou « évolutives ». Par ce biais, les mesures ordonnées aux intermédiaires peuvent être étendues aux éventuelles répliques de sites dont l'illicéité a été reconnue sans avoir à engager une nouvelle procédure[36]. Dans ce contexte, le recours à des mécanismes de droit souple peut s'avérer particulièrement utile afin de définir un cadre de référence pour la caractérisation des services de contournement, ainsi que de mettre en place une relation de coopération entre les ayants-droit et les intermédiaires techniques destinée à organiser au mieux le partage d'informations. À cet effet, un code de conduite a été récemment signé entre les représentants des industries culturelles et des opérateurs de télécommunications espagnols[37]. Conclu sous l'égide du ministère de la Culture, il vise notamment à lutter contre le phénomène des sites miroir. L'accord prévoit ainsi la création d'un comité technique chargé d'élaborer et de mettre à jour chaque semaine une liste des sites reprenant le contenu de domaines ayant préalablement fait l'objet d'une décision judiciaire, afin que les fournisseurs d'accès à Internet procèdent ensuite à leur blocage rapide. À la demande des parties, le ministère de la Culture pourra siéger au sein de ce comité.

Premier instrument de droit souple dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon des droits d'auteur sur Internet en Espagne, les démarches d'autorégulation étaient pourtant encouragées depuis un certain temps par la Section II CPI. Concrètement, cet organisme avait pris l'initiative de publier une liste de noms de domaines ayant fait l'objet d'une décision concluant à l'atteinte des droits de propriété intellectuelle. L'objectif était d'inciter les intermédiaires techniques et financiers à adopter volontairement des mesures de collaboration pour empêcher le retour de sites déjà déclarés illicites.

D'une manière plus générale, il serait souhaitable que la Section II CPI s'engage dans une démarche plus active de promotion

[35] L'Italie a introduit depuis 2018 une nouvelle disposition dédiée aux hypothèses de réitération des violations constatées ayant déjà fait l'objet d'une injonction administrative. Sur saisine des ayants-droit, l'AGCOM procède à la vérification de la réitération (en analysant les similitudes entre les noms de domaine, l'identité de l'adresse IP et la structure des sites), puis doit adopter les mesures adéquates dans un délai de trois jours. Les injonctions prononcées peuvent faire l'objet d'un premier recours, dans un délai de cinq jours suivant la notification, devant le Collège de l'AGCOM qui doit ensuite se prononcer dans un délai de sept jours.

[36] Auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo (JCCA) nº 4, 19/2016, du 19 avril 2016 (affaire « exvagos ») : précise que les mesures ordonnées aux entreprises publicitaires, aux moteurs de recherche et aux fournisseurs d'accès à Internet soient étendues, le cas échéant, à tout domaine web spécifique que le responsable du site déclaré illicite pourrait utiliser dans les mêmes termes, ou qui sert à rediriger au site www.exvagos.com, ainsi qu'à tous les sites web proxy qui soient uniquement utilisées comme intermédiaires pour y accéder ; Sentencia del Juzgado de lo Mercantil (SJM) nº 6 de Barcelone, nº 15/2018, du 12 janv. 2018 (affaire « hdfull ») : étend le blocage ordonné à un fournisseur d'accès à Internet à d'autres domaines, sous-domaines et adresse IP ayant pour finalité de faciliter l'accès aux sites contrevenants, tels que les sites web permettant de contourner ou d'éviter les mesures de blocage et permettre l'accès aux utilisateurs depuis le territoire espagnol ; SJM nº 7 de Madrid, nº 2174/2019, du 20 février 2020 : étend les mesures de blocage ordonnées à toute réplique des sites déclarés illicites. À cet égard, le titulaire des droits doit adresser chaque semaine aux fournisseurs d'accès une liste contenant les nouveaux sites contrevenants identifiés. Ceux-ci devront être bloqués dans un délai de 3 heures. La mesure est accordée pour la durée de trois saisons sportives.

[37] http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/04/210407-protocolo-derechos-propiedad-intelectual.html

des instruments de droit souple (chartes, codes de conduite, *memorandum of understanding*) telle qu'encouragée par l'article 195.8 LPI. Dans plusieurs pays, les parties prenantes ont réussi à conclure des accords mettant en place une relation de coopération entre les ayants-droit et les intermédiaires techniques. Ces engagements permettent d'envisager des mesures proactives, volontairement assumées, pour mettre fin à la contrefaçon en dehors de toute contrainte en provenance de l'autorité judiciaire ou administrative[38] (rupture des relations commerciales des régies publicitaires avec les sites prétendument illicites[39], sous-référencement ou déréférencement de l'offre illégale en ligne par les moteurs de recherche[40], etc.). Jugés efficaces[41], ils se matérialisent souvent par un partage d'informations entre les parties signataires. Or, si le contenu de ces accords est directement négocié par les parties prenantes, il ne faut pas négliger le rôle qu'une autorité publique telle que la Section II CPI, rattachée au ministère de la Culture, peut jouer dans l'accompagnement et le soutien de ces initiatives privées. Bien qu'étrangère à l'accord, l'intervention de l'autorité publique contribue au rapprochement des parties, donne plus de solennité à l'acte de conclusion et peut, enfin, participer au suivi de sa mise en œuvre[42].

C.B.

[38] L'exemple le plus marquant est le *Memorandum* signé au Portugal entre différents acteurs publics et privés dont principalement l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), l'Association portugaise des opérateurs de télécommunications (APRITEL) et les ayants-droit regroupés au sein de la MAPINET (association anti-piraterie plurisectorielle). La MAPINET peut notifier 100 sites (comprenant également les sites miroirs) par mois à l'IGAC. Après avoir opéré les vérifications utiles dans un délai de quelques jours (48 heures en moyenne), l'IGAC demande aux fournisseurs d'accès à Internet (selon une fréquence de deux fois par mois et un calendrier fixé dans le *memorandum*) de procéder au blocage du site (blocage DNS) dans un délai de 48 heures.

[39] V., par exemple, la Charte des bonnes pratiques dans la publicité en ligne pour le respect du droit d'auteur et des droits voisins, signée en France en 2015 (23 mars).

[40] Au Royaume-Uni, un *Code of Practice on Search and Copyright* a été conclu en février 2017, sous l'égide du gouvernement, entre les moteurs de recherche et les ayants-droit. Il a pour objet d'engager *Google* et d'autres moteurs de recherche à sous-référencer ou a ` rétrograder des résultats de recherche dans leur version britannique pour les sites massivement contrefaisants signalés.

[41] https://www.incoproip.com/news/portugals-pirate-site-blocking-system-works-great-study-shows/

[42] A. Bensamoun, « Droit souple et lutte contre la contrefaçon en ligne », *Dalloz IP/IT* 2016, p. 182.

Les licences collectives à effet étendu : Consécration internationale et réception en droit français

Extended collective licenses: International recognition and reception in French law

Léa Zylberstein

Diplômée du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et Activités Culturelles, CEIPI

Sujet d'actualité depuis l'adoption de la directive 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, les licences collectives à effet étendu sont débattues en droit international comme européen, où elles sont admises mais discutées. Si ces licences semblent, en théorie, prometteuses pour les organismes de gestion collective, les diffuseurs et les titulaires de droits, le manque d'informations et de précisions quant aux modalités futures de ce système d'origine scandinave ne permet pas d'affirmer de manière certaine que celui-ci serait bénéfique au droit d'auteur français.

Extended collective licenses are debated both in international and European law, where they are accepted but discussed, especially since the adoption of directive 2019/790 on copyright and related rights in the digital single market. Even if this system is very successful in Scandinavia and seems promising for collective management organizations, broadcasters, and rights holders, it cannot be affirmed that it would be beneficial to French copyright law.

Introduction

La gestion collective à effet étendu occupe une place croissante en droit d'auteur. Elle permet à un organisme de gestion collective d'octroyer des licences produisant des effets à l'égard de tous les auteurs concernés par l'utilisation en cause même si ceux-ci n'ont pas adhéré à la société.

Les licences collectives à effet étendu sont admises, mais discutées en droit international, où l'existence d'une exception ou limitation aux droits exclusifs et de formalités relatives à la jouissance et à l'exercice du droit d'auteur constituent deux sujets majeurs de débat.

Elles sont également admises en droit européen, où le sujet est plus que jamais d'actualité depuis l'adoption de la directive 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Son douzième article prévoit quatre garanties fondamentales qui devront être respectées si un État membre décide d'utiliser des licences collectives à effet étendu : la représentativité, l'égalité de traitement, la publicité et l'*opt-out*. Ces conditions, déjà très commentées, notamment l'*opt-out*, devront être précisées ultérieurement lors de la transposition de la directive.

Si la France décide de se doter de ces licences, le choix du mécanisme d'extension sera particulièrement important. Les licences collectives étendues semblent présenter beaucoup d'avantages, mais le mandat légal et la présomption de représentation méritent d'être envisagés.

Le système semble en théorie prometteur : les organismes de gestion collective gagneraient du temps et réduiraient leurs coûts, les diffuseurs n'auraient plus à se soucier d'éventuelles poursuites, car ils auraient accès à l'entièreté du répertoire de l'organisme après avoir signé un seul contrat, et les titulaires de droits, membres et non-membres, seraient assurés de percevoir leurs redevances.

Les systèmes de gestion collective à effet étendu déjà existants à l'étranger sont, pour la plupart, efficaces, notamment dans les pays du Nord dont ils sont originaires. Cela ne signifie pas, toutefois, qu'il en sera de même en droit français puisqu'on ne peut présupposer que le modèle scandinave est transposable en France.

Aussi convient-il de répondre aux questions suivantes : quelle place occupent les licences collectives à effet étendu en droit international et européen et comment seraient-elles reçues en droit français ?

L'analyse de la consécration des licences collectives à effet étendu en droit international et européen (**I**), nous permettra d'envisager la réception de ce mécanisme en droit français (**II**).

I. La consécration houleuse des licences collectives à effet étendu en droit international et européen

Les licences collectives à effet étendu sont admises en droit international, mais suscitent des débats houleux (**A**). Elles le sont également en droit européen, où plusieurs conditions ont été mises en place par la directive 2019/790 récemment adoptée afin d'encadrer leur usage (**B**).

A. Une solution admise mais discutée en droit international

Il existe plusieurs débats relatifs à la conformité des licences collectives à effet étendu aux textes internationaux, deux des principaux étant l'existence d'une exception ou limitation aux droits exclusifs des auteurs, qui devrait alors remplir les conditions du *three-step test* prévu par la Convention de Berne[1] (1), et l'existence de formalités prohibée par ce même texte, très discutée en raison de la mise en place de la faculté d'*opt-out* (2).

1. L'existence d'une exception ou limitation aux droits exclusifs, sujet majeur de débat à l'échelle internationale

Les conventions internationales sur le droit d'auteur, principalement la Convention de Berne, le Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur[2] et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)[3] reposent sur un système de droits exclusifs et prévoient le niveau minimum de protection que les États signataires doivent accorder aux titulaires de droits étrangers. Les conventions internationales ne contiennent pas de règles explicites sur la gestion collective des droits et, encore moins, sur la licence collective à effet étendu, mais elles établissent des principes sur les exceptions et limitations aux droits exclusifs que les parties contractantes peuvent adopter. La question de savoir si la licence collective à effet étendu constitue une exception ou limitation aux droits des auteurs se doit d'être examinée, dans la mesure où les conventions internationales limitent l'introduction dans le droit national d'exceptions et de limitations des droits exclusifs à celles remplissant le *three-step-test*[4].

La gestion collective à effet étendu vue comme une exception ou limitation. Pour certains auteurs, la gestion collective à effet étendu constitue une limitation ou exception aux droits exclusifs. C'est ainsi que le Professeur Alain Strowel[5] considère que si, à première vue, les droits exclusifs de l'auteur sont préservés, ce dernier ne peut les exercer

[1] Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (modifiée le 28 septembre 1979).

[2] Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT), adopté à Genève le 20 décembre 1996.

[3] Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), adopté le 15 avril 1994.

[4] Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), adopté le 15 avril 1994.

[5] A. Strowel, « The European Extended Collective Licensing Model », *Columbia Journal of Law and the Arts,* 2010-2011, p.668.

et négocier individuellement, car seul l'organisme de gestion collective en a le pouvoir. Il considère donc qu'en pratique, cela fonctionne comme une exception. Si l'on suit son raisonnement, à première vue discutable, et que l'on considère être en présence d'une exception ou limitation, il est nécessaire de vérifier que les trois conditions du test sont remplies.

Tout d'abord, les exceptions et limitations doivent être limitées à certains cas spéciaux, c'est-à-dire avoir une portée limitée, être exceptionnelles, précises et clairement définies. Cette condition sera aisément remplie si les textes précisent tous ces éléments, ce qui est généralement le cas. Par exemple, les Professeurs Thomas Riis et Jens Schovsbo[6] ont considéré que les dispositions de la loi danoise relatives aux licences collectives à effet étendu étaient conformes à cette première étape. La directive européenne 2019/790 reste quant à elle peu précise pour le moment, mais sa transposition devrait apporter des éléments de réponse.

La deuxième étape du test requiert l'absence de conflit avec une exploitation normale de l'œuvre. Dans l'ensemble, il s'agit d'utilisations autorisées qui priveraient les auteurs d'un marché réel ou potentiel, d'une importance économique ou pratique considérable. Il semble cependant qu'elle sera facilement respectée dans la mesure où une rémunération sera versée aux auteurs en échange de l'exploitation de leur œuvre. La libre négociation et l'exigence de représentativité de l'organisme de gestion collective garantissent que toute limitation imposée aux droits des auteurs a été approuvée par un nombre substantiel d'auteurs d'œuvres de la même catégorie. À moins que les titulaires de droits non-membres n'exercent leur faculté d'*opt-out*, la limitation imposée par les accords de la licence n'est qu'une obligation pour les sociétés de gestion collective d'exploiter leur travail d'une manière qu'un nombre substantiel d'auteurs ont jugé être une exploitation normale de leurs propres œuvres. Il n'y a donc pas de raison pour que la deuxième étape du test ne soit pas respectée.

Enfin, la critiqué liée au critère du préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes du titulaire de droits semble pouvoir être aisément évitée. En effet, la gestion collective à effet étendu comporte trois caractéristiques la distinguant des autres types de limitations, à savoir sa base contractuelle, son caractère collectif et la possibilité de se retirer grâce à l'*opt-out*. Les licences collectives à effet étendu ont donc une très haute probabilité d'être compatibles avec le troisième volet du test et, partant, avec les trois étapes.

La gestion collective à effet étendu vue comme une permission. Pour une partie de la doctrine, la question n'a pas lieu d'être puisque selon elle la gestion collective à effet étendu constitue une permission et non une exception ou limitation aux droits exclusifs de l'auteur. C'est ainsi que Mihály Ficsor[7] considère, à juste titre nous semble-t-il, que la vision du Professeur Strowel[8] correspond davantage à la gestion collective obligatoire qu'à la gestion collective à effet étendu. Il réfute l'affirmation selon laquelle l'auteur ne pourrait exercer ses droits, car seul l'organisme de gestion collective en aurait le pouvoir. En effet, il considère *a contrario* la gestion collective à effet étendu comme un mécanisme favorable fondé sur la présomption du législateur selon laquelle les droits pourraient seulement être exercés de manière effective par un organisme de gestion collective. Cette présomption pouvant être renversée grâce à la faculté d'*opt-out* offerte aux titulaires de droits, ceux-ci conserveront la faculté d'exercer leurs droits s'ils le souhaitent.

La gestion collective à effet étendu peut alors être vue comme un système assurant la meilleure jouissance possible des droits, dont

[6] T. Riis, J. Schovsbo, « Extended Collective Licenses and the Nordic Experience - It's a Hybrid but is It a Volvo or a Lemon? », *Columbia Journal of Law and the Arts,* Vol. 33, Issue IV, 13 janv. 2010, p.15.

[7] M. Ficsor, « Collective rights management from the viewpoint of international treaties, with special attention to the EU 'Acquis'», dans D. Gervais (ed.), *Collective management of copyright and related rights,* Kluwer Law International, 3e éd., 2016, p.74-75.

[8] A. Strowel, « The European "Extended Collective Licensing" Model », préc. p. 668.

l'exercice par un organisme de gestion collective est hautement souhaitable. Ainsi, elle sera appréhendée comme une permission, un système propice aux auteurs et à la meilleure exploitation de leurs œuvres, tout comme la gestion collective de manière générale.

Cela n'est pas le seul débat existant à l'échelle international, la doctrine étant également partagée quant à l'existence de formalités, prohibées par la Convention de Berne.

2. *L'existence de formalités, sujet majeur de débat à l'échelle internationale*

L'*opt-out* est une faculté offerte au titulaire de droits dans le cadre d'une gestion collective à effet étendu. Celui-ci pourra se retirer du système s'il ne souhaite pas que ses œuvres soient gérées par un organisme de gestion collective. La principale discussion relative à ce retrait est liée à la prohibition des formalités par l'article 5(2) de la Convention de Berne, disposant que « La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité (…) ».

L'*opt-out* vu comme une formalité. L'*opt-out*, permettant à l'auteur de se retirer de l'organisme de gestion collective, est ainsi considéré par certains comme une formalité, en violation de la Convention de Berne. La situation est ainsi résumée par les Professeurs Schovsbo et Riis : « dans la mesure où une certaine utilisation est couverte par un accord de gestion collective à effet étendu dont les règles autorisent les titulaires de droits à se retirer du système et faire appliquer leurs droits d'auteur contre un exploitant, on pourrait affirmer que cela contreviendrait à l'interdiction prévue à l'article 5(2) car l'*opt-out* constituerait une formalité relative à l'exercice du droit d'auteur »[9]. Cela signifierait alors que pour exercer ses droits et les faire valoir lui-même, l'auteur aurait besoin d'effectuer une action, celle de se retirer du mécanisme grâce à la faculté d'*opt-out*. Cela violerait donc la Convention de Berne, qui interdit de subordonner l'exercice des droits d'auteur à une quelconque formalité. Comme le suggère Franck Macrez, le texte ne précisant pas la notion de formalité, il semble « qu'une formalité, même légère, reste une formalité prohibée, la Convention ne faisant pas de distinction »[10]. Il est vrai que le texte ne spécifie pas le type de formalités prohibées. Il en résulte alors, en vertu du principe selon lequel là où la loi ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer, que toutes les formalités, légères comme lourdes, sont prohibées.

L'*opt-out* vu comme une liberté. Certains auteurs – assez convaincants – comme Daniel Gervais considèrent « la licence étendue pleinement compatible avec l'article 5 de la Convention de Berne, qui interdit les formalités obligatoires »[11]. Il estime en effet que le simple fait de devoir répondre au courrier d'un organisme de gestion collective afin de se retirer du mécanisme de gestion collective à effet étendu ne constitue pas une formalité au sens de la Convention de Berne. On se rend ainsi compte que le débat repose sur la définition du mot « formalité », qui selon certains est large, car non défini ou précisé, mais qui, pour d'autres, a un sens plus précis dans le cadre de la Convention.

Jane Ginsburg[12] soulève quant à elle l'idée fort intéressante selon laquelle l'effet d'extension de la licence, avec la faculté d'*opt-out*, fonctionne comme une présomption de transfert de droits à l'organisme de gestion collective, l'*opt-out* permettant aux auteurs de récupérer leurs droits et, ainsi, de réfuter la présomption de transfert. Si l'on suit ce raisonnement, alors la gestion collective à effet étendu n'empêcherait ni la jouissance ni

[9] T. Riis, J.Schovsbo, « Extended Collective Licenses and the Nordic Experience - It's a Hybrid but is It a Volvo or a Lemon? », préc. p.12.

[10] F. Macrez, « « Soulier » et la résurgence de l'Auteur, Brèves observations sur la décision de la Cour de Justice de l'UE du 16 novembre 2016 », *D.* 2017, 12 janv. 2017, p.84.

[11] D. Gervais, Application d'un régime de licence collective étendue en droit canadien : principes et questions relatives à la mise en œuvre, étude établie pour le ministère du Patrimoine canadien, juin 2003, p.21.

[12] Jane C. Ginsburg, « Extended Collective Licenses in International Treaty Perspective: Issues and Statutory Implementation », *Columbia Public Law Research Paper* n°14-564, 2019, p.4.

l'exercice des droits d'auteur et, donc, ne relèverait pas du champ d'application de l'article 5(2) de la Convention de Berne. Dans l'affaire Soulier et Doke de 2016[13], la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la loi nationale fonctionnant comme une présomption de transfert de droits à l'organisme de gestion collective était conforme à l'article 5(2) seulement si la faculté d'*opt-out* remplissait certaines conditions. La Cour a ainsi requis une information individualisée effective, ainsi que la possibilité pour les auteurs de s'opposer ou de mettre fin à l'exploitation de leurs œuvres sous forme numérique et ce sans formalités supplémentaires. Le mécanisme concernant les œuvres indisponibles est différent de celui étudié ici, mais il comprend également la faculté d'*opt-out* et il est donc intéressant d'étudier la réception de ce mécanisme par la Cour de justice de l'Union européenne.

L'*opt-out* fait partie des quatre critères prévus par le droit européen dans la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique.

B. Une solution admise mais limitée en droit européen

La directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 consacre son douzième article aux licences collectives à effet étendu comme catégorie générale. Les États-membres pourront les mettre en place s'ils respectent différentes conditions, à savoir l'exigence de représentativité des organismes de gestion collective et l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits (1), ainsi que des mesures de publicité appropriées et la mise en place d'une faculté de retrait des œuvres des auteurs du mécanisme d'octroi de licences (2).

1. L'exigence de représentativité des organismes de gestion collective et l'égalité de traitement garantie aux titulaires de droits

La représentativité, condition imprécise. La première garantie prévue à l'article 12(3) de la directive 2019/790 est la représentativité : « l'organisme de gestion collective est, sur la base de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concernés, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence d'autre part, dans l'État membre concerné ». Une question fondamentale découle de cet article : qu'entend le législateur par « suffisamment représentatif » ? L'article 12 ne précise pas l'expression et ne donne aucun critère précis permettant de déterminer si la représentativité de l'organisme est suffisante. On peut supposer que l'organisme de gestion collective doive compter un grand nombre de membres, ou qu'il soit connu de tous dans le milieu en cause.

Pour Daniel Gervais[14], dont l'analyse nous semble très pertinente, la représentativité ne doit pas s'apprécier selon un nombre de membres précis ou un pourcentage fixe, étant donné que les règles varient selon les secteurs et qu'il est impossible de connaître le nombre exact de potentiels titulaires de droits. Il explique alors que : « l'organe de contrôle devrait considérer au minimum le niveau et la qualité des efforts déployés pour contacter tous les titulaires connus (donc, en principe, répertoriés) et le taux de réponse des titulaires de droits ayant été contactés qui ont accepté de participer et ceux qui ont refusé, ainsi que les motifs de leur refus le cas échéant »[15].

Cette idée apparaît tout à fait intéressante dans la mesure où la licence collective à effet étendu n'a pas pour but de forcer les titulaires de droits à adhérer à l'organisme de gestion collective, mais tend à faciliter les utilisations massives d'œuvres en n'exigeant pas de la

[13] CJUE, 16 nov. 2016, aff. C-301/15, *Marc Soulier et Sara Doke contre Premier ministre et Ministre de la Culture et de la Communication*.

[14] D. Gervais, Application d'un régime de licence collective étendue en droit canadien : principes et questions relatives à la mise en œuvre, préc. p.37.

[15] *Ibid*.

société qu'elle contacte individuellement chaque auteur concerné. Cette opinion est partagée par Lucie Guibault et Simone Schroff[16], qui expliquent qu'aucun organisme de gestion collective ne représente tous les titulaires de droits d'un secteur donné et qu'il y a des différences qui se sont créées de manière naturelle, notamment, parce que certains secteurs comme le cinéma utilisent peu la gestion collective. Pour autant, même dans des secteurs qui utilisent depuis longtemps ce mécanisme, des écarts ont pu se creuser. C'est ainsi qu'en matière musicale, l'organisme allemand GEMA comprend moins de membres que la société suédoise STIM, alors que l'Allemagne compte huit fois plus d'habitants que la Suède. Ainsi, l'organisme comptant le plus de membres ne représente pas forcément la majorité des titulaires de droits d'un secteur donné.

L'accentuation du principe d'égalité de traitement. La représentativité n'est que la première exigence imposée par le législateur européen, qui requiert que tous les titulaires de droits fassent l'objet d'un traitement égal. L'article 12(3)(b) prévoit en effet que les États membres assurent une égalité de traitement « à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ». Cette garantie d'égalité de traitement concerne tout d'abord les titulaires de droits membres et non-membres de l'organisme de gestion collective, qui devront tous être traités de la même façon.

« Les conditions de la licence » concernent, d'après le considérant 48 de la directive, « l'accès aux informations sur l'octroi de licence et la distribution des revenus ». Ainsi, tous les titulaires de droits devront accéder aux informations de manière égale et jouir de conditions financières similaires. Tous, sans exception, pourront obtenir une rémunération aux mêmes conditions. Cela ne signifie pas pour autant que tous les auteurs obtiendront la même rémunération. Certains pourront obtenir des redevances très élevées et d'autres des redevances minimes, mais l'égalité de traitement garantira à leurs droits une force et une valeur similaire.

Il convient de préciser que ces garanties s'appliquent « indépendamment de leur nationalité ou de leur État membre de résidence »[17]. Que l'auteur soit étranger ou national et que ses œuvres soient locales ou étrangères, il bénéficiera de la garantie d'égalité de traitement. C'est donc aussi et surtout la distinction entre auteurs nationaux et étrangers qui est visée par la directive. C'est en effet une garantie fondamentale en droit d'auteur international qui a été reprise ici par le législateur européen. L'article 5(1) de la Convention de Berne de 1886 dispose : « les auteurs jouissent (…) dans les pays de l'Union (…) des droits que les lois respectives accordent (…) aux nationaux ». De plus, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), signé en 1994, consacre son troisième article au traitement national : « Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle (…) ». Ces deux textes consacrent ainsi l'idée d'une égalité de traitement entre auteurs nationaux et étrangers, principe rappelé régulièrement par la CISAC[18]. Si cela déplait parfois aux auteurs nationaux dont les œuvres peuvent se voir négligées au profit des œuvres étrangères[19], ce principe est accentué en droit européen comme international et son caractère fondamental est régulièrement rappelé.

[16] L. Guibault, S. Schroff, « Extended Collective Licensing for the Use of Out-of-Commerce Works in Europe: A Matter of Legitimacy Vis-à-Vis Rights Holders », *ICC-International Review of Intellectual Property and Competition Law,* 2018, p.928.

[17] Directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, considérant 50.

[18] Voir notamment la Charte du droit d'auteur de la CISAC de 1956 et la Déclaration de la CISAC sur la gestion collective des droits des auteurs de 1992.

[19] U. Uchtenhagen, *La gestion collective du droit d'auteur dans la vie musicale*, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, octobre 2005.

Deux autres garanties particulièrement importantes sont requises par la directive : l'exigence de publicité et la faculté d'*opt-out*.

2. L'exigence de publicité et la faculté de retrait garanties aux titulaires de droits

La publicité, condition nécessaire. Le législateur a mis en place une obligation de publicité assez détaillée au sein de l'article 12(3), puisque le titulaire de droits concerné devra être averti que l'organisme de gestion collective pourra octroyer des licences collectives à effet étendu et, s'il refuse, alors il pourra exercer la faculté d'*opt-out*. Il est précisé au considérant 48 que cette exigence ne doit entrainer de charge administrative disproportionnée ni pour les utilisateurs, ni pour les organismes de gestion collective, ni pour les titulaires de droits. On comprend alors pourquoi l'information n'a pas besoin d'être individuelle, puisque la charge serait très lourde pour les organismes de gestion collective.

Cette garantie nécessaire de publicité comporte quelques imprécisions, notamment le terme « appropriées ». Comment savoir quelles seront les mesures appropriées ? On peut se questionner quant à la nature des mesures de publicité qui devront être mises en place, notamment la forme qu'elles devront prendre. C'est également le cas du « délai raisonnable », souvent utilisé en droit, mais à la signification différente selon les matières. Ici l'on peut supposer qu'un délai raisonnable devra laisser le temps au titulaire de droits de prendre connaissance de l'éventuelle utilisation sous licence de son œuvre et de décider s'il l'accepte ou souhaite se retirer.

Cette exigence a probablement été adoptée par le législateur européen dans le but d'éviter l'écueil relatif aux œuvres indisponibles. En effet, dans l'arrêt Soulier et Doke du 16 novembre 2016, le juge a censuré la gestion collective alors en place et a notamment exigé une « information effective »[20]. Bien que le cadre des œuvres indisponibles soit différent de celui étudié ici, il est intéressant de noter le très probable lien entre l'exigence de publicité posée par la directive et l'exigence d'information effective de l'arrêt évoqué. L'arrêt a été rendu en 2016, environ un an avant l'ajout de l'article 12 dans la proposition de directive[21]. Pour Mme Florence-Marie Piriou, Secrétaire Générale de la SOFIA, « l'arrêt Soulier Doke a eu une portée qui a dépassé le seul dispositif ReLIRE[22]. Le professeur Valérie-Laure Bénabou précisait qu'il a atteint l'ensemble des systèmes de gestion collective étendue, voire ceux relevant de la gestion collective obligatoire. Aussi, lors des travaux parlementaires, les pays scandinaves ont obtenu sous la présidence estonienne, l'introduction d'un dispositif de licence de gestion collective étendue, qui a été adopté courant 2018 lors du trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission »[23]. Ainsi, la condamnation de la France pour, entre autres, l'absence de « mécanisme garantissant l'information effective et individualisée des auteurs »[24], aura sans doute inquiété les pays scandinaves, dont la loi n'impose pas de mesure de publicité, et, ainsi, influencé le législateur dans sa rédaction de l'article 12 de la directive, bien que l'information n'ait pas ici besoin d'être individualisée. Il était d'ailleurs également question de la faculté d'*opt-out* dans cet arrêt, procédure qui ne cesse de susciter des débats.

L'exigence d'une faculté d'*opt-out*. La directive de 2019 a repris le principe d'*opt-out* en son 12ème article : « les titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme à octroyer

[20] CJUE, 16 nov. 2016, aff. C-301/15, *Marc Soulier et Sara Doke contre Premier ministre et Ministre de la Culture et de la Communication*.

[21] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market - Revised Presidency compromise proposal on Article 9a and relevant recitals, ST 15144 2017 INIT-2016/0280 (COD), 29 nov. 2017.

[22] Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique, ancien projet de numérisation et de gestion collective des droits numériques des livres indisponibles du vingtième siècle.

[23] F.-M. Piriou, « Nouvelle réglementation européenne sur les œuvres indisponibles et la gestion collective étendue », *CCE* 2019, *étude 4, dossier 1*.

[24] *Ibid*, note 20.

la licence peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences établi conformément au présent article ». Ainsi, cette faculté devra pouvoir se faire à tout moment, facilement et de manière effective. Il reste là aussi à préciser ce qui sera considéré comme facile, probablement une simple demande formulée par le titulaire de droits, qui pourra être communiquée à n'importe quel moment, c'est-à-dire avant, pendant, voire après la mise en œuvre de la licence. Il faudra déterminer si cette faculté de retrait sera définitive ou si l'auteur pourra changer d'avis par la suite. Les modalités devront être précisément déterminées.

Elles devront également l'être d'un point de vue international, afin que la procédure soit harmonisée, au moins au niveau européen. Si le considérant 50 de la directive nous informe que ces garanties s'appliquent aux auteurs « indépendamment de leur nationalité ou de leur État membre de résidence », on peut tout de même penser à la création d'un *opt-out* unique, qui serait commun à tous les pays européens. Cela faciliterait sans doute la mise en place des licences collectives à effet étendu dans toute l'Europe et aiderait les auteurs dont les œuvres sont exploitées à l'étranger. Les organismes de gestion collective pourraient plus facilement gérer les licences d'auteurs inscrits dans leurs sociétés-sœurs et la gestion administrative serait allégée.

Ainsi, malgré les nombreux débats étudiés, la faculté d'*opt-out* persiste et ne disparaît pas des régimes juridiques. Il s'agit d'une condition que la France devra mettre en place si elle décide d'instaurer un système de gestion collective à effet étendu.

II. La réception des licences collectives à effet étendu en droit français

Si la France décide d'implémenter des licences collectives à effet étendu en droit d'auteur, elle devra alors choisir le meilleur mécanisme d'extension parmi la licence collective étendue, le mandat légal et la présomption (**A**). Il s'agira d'un choix stratégique, puisque si la gestion collective à effet étendu peut s'avérer judicieuse, elle demeure incertaine quant à certains aspects (**B**).

A. L'importance du choix du mécanisme d'extension des accords de licence pour l'exploitation d'œuvres ou d'autres objets protégés

Plusieurs mécanismes pourront être utilisés pour étendre les accords de licence. La directive évoque le mandat légal et la présomption, peu utilisés en comparaison avec la licence collective étendue (1). Celle-ci est en effet utilisée dans la plupart des systèmes juridiques ayant mis en place une gestion collective à effet étendu, ce qui permet d'étudier son efficacité dans différents pays (2).

1. Le mandat légal et la présomption face à la licence collective étendue

Le mandat légal et la présomption, mécanismes à considérer. Le mandat est défini par Cornu comme l'« acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom »[25]. Il précise que l'expression « mandat légal » est un nom abusivement donné au pouvoir de représentation conféré par la loi à certaines personnes dites représentants légaux. L'ajout du terme légal insisterait-il ici sur l'importance du pouvoir de représentation des organismes de gestion collective ?

Si l'organisme ou le législateur ne choisit pas la licence collective étendue ou le mandat légal, il sera possible recourir à la présomption de représentation. Cette présomption sera simple et non irréfragable en raison du mécanisme d'*opt-out* qui aura été mis en place. Il suffira en effet aux titulaires de droits d'exclure leurs œuvres du système de licences collectives à effet étendu pour que la présomption soit renversée. Dans ce système, comme l'explique Franck Macrez,

[25] G. Cornu, *Vocabulaire juridique,* Puf, 10e édition mise à jour, 2014.

« la société de gestion collective est réputée représenter les droits des non-membres, en vertu d'une fiction juridique instituée par la loi : c'est, en quelque sorte, le mandat de la société de gestion qui est étendu aux non-membres et non plus la licence elle-même »[26]. En effet, en raison de la présomption de représentation, l'organisme pourra conclure une licence dont les effets s'appliqueront à l'entièreté des titulaires de droits. Ce n'est donc pas directement la licence qui sera étendue, mais plutôt les pouvoirs de représentation de la société, qui lui permettront ensuite d'octroyer une telle licence.

Le mandat légal et la présomption, mécanismes peu utilisés. Le mandat légal et la présomption sont peu utilisés à l'étranger dans le cadre de la gestion collective à effet étendu. Il est donc difficile d'examiner leur efficacité à l'étranger et d'anticiper leur réception en France. Il s'agit cependant de mécanismes utilisés dans divers domaines de droit français qui peuvent être intéressants à mettre en place. Ce sont des documents généralement simples et rapides à établir permettant d'obtenir un résultat que l'auteur aurait difficilement pu obtenir en agissant seul. La présomption pourrait être assez pratique puisque simple et donc renversable par le seul exercice de la faculté d'*opt-out* par le titulaire de droits.

Ces deux mécanismes pourraient fonctionner de manière aisée, mais leurs modalités auraient besoin d'être précisément définies. Ils existent déjà dans d'autres domaines du droit, mais leur fonctionnement pourrait être assez différent puisque leur utilisation serait ici assez spécifique.

Il faudra donc envisager ces deux mécanismes, qui pourraient être opportuns si la France décidait de mettre en place une gestion collective à effet étendu. La licence collective étendue se veut cependant très attractive.

2. La licence collective étendue face au mandat légal et à la présomption

La licence collective étendue est la forme d'extension la plus répandue, souvent confondue avec les licences collectives à effet étendu, qui regroupent tous les mécanismes d'extension dont les licences collectives étendues font partie. On peut en effet aisément penser que la licence collective étendue constitue le seul mécanisme d'extension possible puisque c'est celui appliqué depuis toujours par les pays scandinaves.

Un mécanisme expérimenté dans les pays nordiques. Il peut être intéressant d'étudier l'utilité pratique de la licence collective étendue dans ces pays fondateurs. En effet, ce système y est réputé très efficace et c'est l'un des arguments majeurs pour encourager le développement de la gestion collective à effet étendu dans le reste de l'Europe et même au-delà, notamment au Canada[27].

En Norvège, les licences collectives permettent notamment de faciliter la numérisation des œuvres, grâce à un accord de 2009 qui a permis la numérisation de nombreux livres grâce à une licence entre KOPINOR, organisme de gestion collective norvégien, et la bibliothèque nationale[28], le tout conformément aux dispositions de la licence collective étendue[29]. Les institutions culturelles peuvent en effet avoir besoin de numériser une œuvre « qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique »[30] afin que celle-ci puisse être

[26] F. Macrez, « Œuvres orphelines et œuvres indisponibles », *JurisClasseur Propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1380, mis à jour le 1er septembre 2019, §56.

[27] D. Gervais, Application d'un régime de licence collective étendue en droit canadien : principes et questions relatives à la mise en œuvre, préc.

[28] En mai 2009, la Bibliothèque nationale norvégienne a lancé *The Bookshelf,* un site web mettant à disposition des dizaines de milliers de livres norvégiens. L'accord pour la poursuite du site a été signé le 28 août 2012.

[29] T. Koskinen-Olsson, V. Sigurdardóttir, « Collective management in the Nordic countries », dans D. Gervais (ed.), *Collective management of copyright and related rights,* Kluwer Law International, 3e éd., 2016, p.258.

[30] Article L134-1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur les livres indisponibles.

rendue accessible au public. Dans ce cas, la gestion collective étendue peut être une solution envisageable. C'est d'ailleurs ce qu'a prévu la directive 2019/790 pour les œuvres indisponibles dans ses articles 8 à 11.

Un autre exemple est celui de la reproduction dans les entreprises et organisations suédoises. Une copie analogique et numérique est possible dans ces lieux grâce à l'effet étendu, permis par une révision de 2013 de la loi suédoise sur le droit d'auteur[31]. L'accord permet ainsi la copie et la communication d'œuvres littéraires et des beaux-arts rendues publiques, pour l'information et la formation internes aux institutions et organismes tels que le Parlement, les autorités municipales et gouvernementales ou encore les entreprises. Cela permet par exemple de photocopier les œuvres, les stocker sur clé USB dans l'entreprise ou, encore, de les inclure dans une présentation[32]. En France, cela pourrait être perçu comme l'introduction d'une nouvelle exception au droit d'auteur. Permettre la reproduction d'œuvres dans un nouveau contexte serait probablement critiqué par une partie de la doctrine, mais l'on peut surtout y voir une possibilité supplémentaire offerte par les licences collectives étendues.

Les licences collectives à effet étendu sont ainsi fréquemment utilisées en Europe du Nord, mais ce n'est pas la seule partie du monde dans laquelle elles le sont, principalement sous forme de licences collectives étendues.

Une efficacité prouvée dans d'autres pays du monde comme le Malawi. Au Malawi, la loi permettait déjà en 1990, sous certaines conditions, la reproduction, par des établissements d'enseignement, d'œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques protégées ayant déjà fait l'objet d'une communication au public de manière légale. La Section 10(f) de la loi sur le droit d'auteur du Malawi[33] précise qu'en cas d'une telle reproduction, le nombre de copies et leurs usages sont limités aux besoins des activités courantes des organismes reproduisant les œuvres. De plus, cela ne doit pas s'opposer à l'utilisation normale de l'œuvre ou causer un préjudice injustifié à l'auteur. L'organisme visé par cette loi est COSOMA, la société malawienne du droit d'auteur, dont les recettes pour la reproduction, dans les établissements d'enseignement, des œuvres destinées à être redistribuées aux titulaires de droits, se sont élevées à presque 55,000€ en 2018, une somme non négligeable. Les activités de gestion collective étendue au Malawi ont entrainé une augmentation de la production d'œuvres par des auteurs locaux, ce qui montre que le système y est extrêmement bénéfique[34].

B. Un choix de gestion judicieux mais incertain en droit français

Si l'implémentation de licences collectives à effet étendu est attendue, notamment par les organismes de gestion collective (1), leur réussite demeure incertaine en France. En effet, leur succès dans les pays nordiques n'est pas un hasard et ne serait pas forcément transposable en France en raison des différences de culture (2).

1. Une solution attendue par les organismes de gestion collective français

Les organismes de gestion collective face aux licences collectives à effet étendu. Les premiers bénéficiaires des licences collectives à effet étendu seraient sans doute les organismes de gestion collective. Nombre d'entre eux envisagent l'utilisation de tels

[31] Swedish act on copyright in literary and artistic works, 2013, (Swedish Statute Book, SFS, 1960:729), article 42(b).

[32] T. Koskinen-Olsson, V. Sigurdardóttir, « Collective management in the Nordic countries », préc. p.258.

[33] Loi N° 9 du 26 avril 1989 relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques. musicales et artistiques, les œuvres audiovisuelles, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion, aux droits des artistes interprètes ou exécutants, à la création de la Société malawienne du droit d'auteur et à des questions annexes ou connexes.

[34] O. Stokkmo, *The role of collective licensing*, International Publishers Association (IPA), rapport établi en novembre 2019, p.10.

accords et attendent la transposition de la directive en droit français pour les mettre en place. Le système ne serait toutefois pas forcément bénéfique pour toutes les sociétés. En effet, ce sont surtout les organismes de gestion collective établis récemment et ceux de taille moyenne qui en bénéficieraient. Ils pourront, en effet, accorder des autorisations plus rapidement et plus largement, ce qui leur permettra de se faire connaître, de recruter de nouveaux membres et ainsi d'élargir leur répertoire et augmenter les perceptions.

Les sociétés des arts visuels sont très intéressées par les licences collectives à effet étendu. C'est par exemple le cas de la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF) et de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP). Bien que ces sociétés possèdent un répertoire assez large, ces licences leur permettraient d'obtenir les droits requis en cas d'utilisation à grande échelle.

Un système aux utilisations diverses. Si les licences collectives à effet étendu sont aussi attendues, notamment par les organismes de gestion collective, c'est entre autres parce qu'elles pourront s'appliquer à différents secteurs pour diverses utilisations. L'une des utilisations récemment envisagées est le référencement d'images, qui a fait l'objet d'un rapport du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) en novembre 2019[35].

En effet, les services de référencement d'image collectent un grand nombre d'images sur le web, qui peuvent s'avérer être des œuvres protégées. Avec l'arrivée de la directive 2019/90 et de son douzième article relatif aux licences collectives à effet étendu, Pierre Sirinelli et Sarah Dormont ont rédigé un rapport proposant la licence étendue comme réponse aux difficultés soulevées par l'activité de référencement d'images. C'est ainsi qu'ils proposent la mise en place d'un système qui permettrait aux organismes de gestion collective en question d'étendre les accords passés avec des services de référencement d'images à des auteurs non-membres grâce aux licences collectives étendues.

Une autre utilisation intéressante des licences collectives à effet étendu concerne les archives, notamment celles des œuvres audiovisuelles. Les œuvres audiovisuelles comprennent souvent un grand nombre de titulaires de droits et les archives sont nombreuses. Seulement, elles ne sont que rarement publiées, car cela nécessiterait l'autorisation de tous les titulaires de droits concernés. Les licences collectives à effet étendu permettraient aux diffuseurs d'obtenir les autorisations requises par le biais des organismes de gestion collective, qui rémunéreraient leurs membres comme les titulaires de droits non-membres de leur société. Cela permettrait l'accès de tous à un patrimoine culturel important et favoriserait ainsi l'accès à la culture.

Les licences collectives à effet étendu présentent ainsi des avantages à la fois pour les titulaires de droits, les utilisateurs et plus largement pour la société. Comme l'expliquent Tarja Koskinen-Olsson et Vigdís Sigurdardóttir[36], il n'est pas toujours possible de contrôler les centaines de milliers d'utilisations faites des œuvres des auteurs, et la gestion collective permet de protéger leurs droits. Les utilisateurs pourraient quant à eux obtenir des licences couvrant toutes leurs utilisations sans craindre des réclamations imprévues de la part des titulaires de droits non représentés. Enfin, il serait dans l'intérêt de la société d'assurer une exploitation facile et en toute légalité dans certains secteurs particulièrement importants comme la reproduction dans les établissements d'enseignement et les bibliothèques.

Si les licences collectives à effet étendu sont possibles dans le cadre d'utilisations diverses et visent à établir un équilibre entre les droits des auteurs et les intérêts des utilisateurs, quelques questions restent pour le moment

[35] S. Dormont, P. Sirinelli, *Mission Services automatisés de référencement d'images - Rapport et proposition de modification législative*, CSPLA, novembre 2019.

[36] T. Koskinen-Olsson, V. Sigurdardóttir, « Collective management in the Nordic countries », préc. p.251.

sans réponse et nous font douter de leur future efficacité en droit français.

2. Une réussite incertaine liée notamment à la culture nationale

Un succès lié à la culture scandinave. Si le succès des licences collectives à effet étendu est très important dans les pays scandinaves dont elles sont originaires, peut-être est-ce justement parce qu'elles ont été créées sur mesure dans ces différents pays. Certains auteurs comme Thomas Riis et Jens Schovsbo[37] défendent l'idée assez convaincante selon laquelle la réussite d'un tel système est liée à la culture nationale. En effet, dans les pays comme le Danemark, la Suède ou la Finlande, les organismes de gestion collective sont extrêmement bien organisés et toutes les institutions coopèrent. Les différentes sociétés de gestion des droits d'auteur comprennent un grand nombre de membres et sont quasiment toutes considérées représentatives de leur secteur. Tarja Koskinen-Olsson et Vigdís Sigurdardóttir précisent que « le système présuppose qu'il existe un réseau de sociétés très bien développé et que ces organismes représentent un nombre substantiel des titulaires de droits du secteur en cause. En d'autres mots cela présuppose que le « marché du droit d'auteur » soit très bien organisé et discipliné »[38].

Une réussite incertaine en France. Si les organismes de gestion collective français se veulent très bien organisés et de plus en plus représentatifs, les licences collectives étendues et plus généralement les licences collectives à effet étendu ne seraient probablement pas aussi efficaces en France que dans les pays nordiques, compte tenu des différences de culture et de mentalité. La France devrait-elle s'inspirer du « modèle scandinave » ? En économie, les spécialistes soulignent la difficulté, voire l'impossibilité des citoyens français à accepter de drastiques changements et ainsi mettre en place un système similaire à celui des pays scandinaves[39]. Si les licences collectives à effet étendu ne nécessitent sans doute pas autant de changements qu'un nouveau modèle économique et social, cela reflète tout de même les différences nationales et les potentielles difficultés qui pourraient être rencontrées. Le droit de propriété est très fort en France et les Français sont très attachés au principe de liberté contractuelle. Pour ces raisons, notamment, l'on peut légitimement douter de l'acceptation par tous des licences collectives à effet étendu.

Conclusion

De nombreuses questions restent en suspens quant à l'efficacité de la gestion collective à effet étendu. Elle dépendra notamment de la transposition de la directive 2019/790, qui déterminera les modalités du système si la France décide de le mettre en place. Elle devrait en effet donner des indications quant aux licences qui pourront être étendues, ou aux œuvres, droits et utilisations qui seront concernés par ces licences. Les quatre conditions (représentativité, publicité, égalité de traitement et opt-out), entrainant quelques interrogations, seront elles-aussi précisées. De plus, des questions financières requièrent également une réponse. Il reste en effet encore à déterminer les modalités pratiques de rémunération des titulaires de droits non-membres de l'organisme de gestion collective gérant la licence, et plus largement l'ensemble des coûts pour mettre en œuvre un tel système.

Si en théorie cela semble très prometteur, seule la pratique démontrera réellement l'efficacité d'un tel système.

L.Z.

[37] T. Riis, J.Schovsbo, « Extended Collective Licenses and the Nordic Experience - It's a Hybrid but is It a Volvo or a Lemon? », préc. p.23-25.

[38] T. Koskinen-Olsson, V. Sigurdardóttir, « Collective management in the Nordic countries », préc. p.262.

[39] D. Lang, « *Can the Danish model of flexicurity be a matrix for the reform of European labour markets?* », *Les Cahiers du Gres, cahier n°2006-18, septembre 2006.*