

# Le droit d'auteur en tant que motif de refus *ex officio* d'une marque en Colombie

## Copyright as a ground for *ex officio* refusal of a trademark in Colombia

Alvaro Lozano

*Avocat au Barreau de Colombie  
Juriste marques, dessins et modèles – Cabinet Plasseraud IP*

*Dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'une marque en Colombie, l'office colombien de marques peut refuser ex officio le dépôt d'un signe qui porte atteinte à un droit d'auteur antérieur. Bien que la loi communautaire applicable exige deux conditions (reproduction d'une œuvre protégée par le droit d'auteur et l'absence de l'accord du titulaire du droit d'auteur), la jurisprudence andine exige également la création d'un risque de confusion entre la marque déposée et le droit d'auteur invoqué. Toutefois, cette règle jurisprudentielle n'est guère appliquée de manière uniforme par l'office colombien de marques.*

*In the context of trademark registration proceedings in Colombia, the Colombian Trademark Office may refuse ex officio the registration of a sign that infringes a prior copyright. Although the applicable Community law requires two conditions (reproduction of a copyrighted work and the absence of the copyright owner's consent), Andean case law also requires the creation of a likelihood of confusion between the registered trademark and the copyright invoked. However, this jurisprudential rule is not uniformly applied by the Colombian Trademark Office.*

En Colombie, l'existence d'un droit d'auteur antérieur peut constituer la base d'un refus *ex officio*, par l'office colombien de marques, d'une marque déposée. En outre, l'existence d'un droit d'auteur antérieur peut constituer la base d'une opposition à l'encontre d'une marque déposée en Colombie ou dans un pays membre de la Communauté Andine (CAN), à savoir : le Pérou, l'Équateur, la Bolivie et la Colombie, pays dans lesquels la violation de droits de propriété intellectuelle se produit souvent, soit par ignorance, soit par mauvaise foi. La CAN est une organisation d'intégration économique et de coopération, née du Groupe Andin créé par l'Accord de Carthagène en 1969, dont la propriété intellectuelle fait partie des sujets y intégrés<sup>1</sup>.

Cet article a pour objectif d'analyser des refus *ex officio* émis par l'office colombien de marques en raison de l'existence d'un droit d'auteur antérieur. Pour ce faire, nous allons

d'abord présenter la procédure et le régime d'enregistrement des marques en Colombie. Puis, nous analyserons la manière dont les œuvres sont protégées par le droit d'auteur en Colombie, afin de mieux comprendre la position de l'office colombien de marque par rapport aux marques qui peuvent porter atteinte à un droit d'auteur, et ce au regard de la jurisprudence de la cour andine de justice. Enfin, nous étudierons les critères de l'office colombien de marques à travers quelques cas pratiques.

### I. Le régime de protection des marques en Colombie

#### A. Étapes d'un dépôt de marque

Lors du dépôt d'une marque en Colombie, les examinateurs colombiens effectuent une analyse sur la forme du dépôt et, notamment, sur la classification correcte des produits et

---

<sup>1</sup> L. Kandelaft, « L'indication géographique comme fondement du rejet de la marque en Colombie : la

protection particulière octroyée au « Café de Colombie », *RFPI* n°1, sept. 2015, n° 1, p. 64.

services visés sous la marque, sur la concordance entre l'expression verbale à revendiquer et le logo utilisé pour le dépôt si c'est le cas, sur la spécification adéquate des couleurs revendiquées dans le formulaire de dépôt, le cas échéant, ainsi que sur la vérification du document donnant pouvoir si le dépôt est fait par le biais d'un mandataire.

Ensuite, la marque est publiée dans la gazette de la propriété industrielle de la Colombie. Les tiers peuvent présenter des oppositions pendant une période de 30 jours ouvrés à compter de cette publication. L'office colombien de marques effectue alors un examen sur le fond du dépôt et se prononce sur les oppositions au besoin.

Toute la procédure d'enregistrement de la marque, dès son dépôt et jusqu'au moment où une décision est rendue, prend environ 8 à 10 mois.

Pour autant, si l'office colombien de marques rend une décision de refus, le déposant a la possibilité de contester cette décision de première instance (rendue par le Directeur/Directrice de la division des signes distinctifs de l'office colombien de marques) devant les examinateurs de seconde instance (rendue par le/la Délégué(e) pour la propriété industrielle de l'office colombien de marques), par le biais d'un recours en appel.

La décision émise par les examinateurs de seconde instance ne peut plus être contestée, car elle met fin à la phase administrative. Une telle décision ne peut être remise en cause qu'à travers une action judiciaire en nullité devant le Conseil d'État, organe et autorité suprême du contentieux administratif.

## B. Motifs de refus en Colombie

La loi applicable en Colombie et dans tous les États membres de la CAN, en matière de propriété industrielle, demeure la Décision 486 de 2000 instituant des dispositions communes.

### *i. Motifs absolus de refus*

L'article 135 de la Décision 486 de 2000 établit les motifs absolus de refus, à savoir :

- le défaut de caractère distinctif de la marque (descriptivité du signe

proposé, expression générique, éléments devenus usuels) ;

- un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par sa nature ;
- une marque composée exclusivement par des éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ;
- une marque constituée par une couleur isolée sans être délimitée par la forme ;
- un signe qui reproduit à l'identique une appellation d'origine, ou qui imite, ou encore inclut, l'appellation dans le signe, accompagné d'éléments additionnels, lorsque son utilisation est susceptible d'entraîner un risque de confusion ou d'association ;
- des signes qui comportent des armoiries, emblèmes ou drapeaux des États sans l'autorisation des autorités compétentes ;
- un signe qui inclut ou qui imite une variété végétale protégée dans un pays membre de la CAN ou à l'étranger, lorsque son utilisation est susceptible d'entraîner un risque de confusion ou d'association ;
- une marque contraire à l'ordre public, la morale ou les bonnes mœurs.

Par ailleurs, ces motifs de refus peuvent servir de fondement à une opposition formée par tout tiers intéressé. Bien entendu, si les examinateurs colombiens sont d'avis qu'une marque dont l'enregistrement est demandé correspond à une de ces catégories de motifs absolus de refus, la marque déposée sera rejetée *ex officio*. Or, il est important d'indiquer que les examinateurs colombiens peuvent, également, refuser *ex officio* l'enregistrement d'une marque pour des motifs relatifs de refus.

### *ii. Motifs relatifs de refus*

L'article 136 de la Décision 486 concerne les motifs relatifs de refus d'une marque ou d'un signe distinctif déposé, à savoir :

- le risque de confusion ou d'association avec une marque antérieure, avec un nom commercial antérieur, avec un slogan antérieur<sup>2</sup> ;
- le risque de confusion ou d'association avec la marque d'un tiers, lorsque le déposant a été le distributeur ou la personne autorisée à commercialiser les produits couverts par la marque du tiers dans un pays membres de la CAN ou même à l'étranger ;
- un signe qui porte atteinte à un droit de propriété industrielle ou à un droit d'auteur, à moins que le titulaire d'un tel droit antérieur donne son accord ;
- un signe qui porte atteinte au nom, à l'image ou au prestige de personnes physiques ou morales, y compris les pseudonymes, les noms, prénoms, portraits, caricatures, images de ces personnes ;
- un signe qui reprend le nom d'une communauté indigène, communauté insulaire (*raizal*) ou locale, à moins que ce soit les communautés directement qui déposent la marque ou qu'il y ait l'accord de la communauté ; et
- un signe qui reproduit, imite, traduit, transpose ou transcrit partiellement ou totalement une marque notoire, et qui tire indûment profit d'une telle marque notoire, ou qui porte atteinte au caractère distinctif ou à la valeur commerciale ou publicitaire de cette marque dite notoire.

De surcroît, l'article 137 de la Décision 486 de 2000 traite des refus en raison d'un dépôt de marque qui peut avoir pour effet de faciliter ou consolider la perpétration d'actes de concurrence déloyale.

En l'occurrence, nous nous concentrerons sur l'alinéa f) dudit article et des refus *ex officio* émis par l'office colombien de marques :

<sup>2</sup> Au sein de la CAN, les slogans sont protégés en tant que signes distinctifs attachés à une marque principale (article 176 de la Décision 486 de 2000), bien que son application en Colombie demeure assez ambiguë, car nombreux slogans sont protégés en tant que marques nominatives et pas à titre de slogan attaché à une marque principale. Néanmoins, ce sujet, fort intéressant, mérite d'être traité dans un autre article.

<sup>3</sup> Voir entre autres : Office colombien des marques, première instance, 9 nov. 2020, n°71447, n° dossier

« Article 136.- Ne pourront être enregistrés comme marques les signes : (...)

f) qui portent atteinte au droit de propriété industrielle ou d'auteur d'un tiers, sauf accord donné par ce dernier ; »

Bien entendu, une opposition peut être formée à l'encontre d'une marque déposée en vertu de l'existence d'un droit d'auteur antérieur. Toutefois, nous ne nous concentrerons que sur les rejets *ex officio*, et non sur les cas dans lesquels des oppositions ont été introduites par des tiers.

Il faut préciser d'emblée que, dans la plupart des cas dans lesquels des oppositions sont formées en s'appuyant sur un droit d'auteur préexistant, il s'agit :

- soit d'un droit d'auteur qui existe sur le dessin ou l'élément graphique d'un logo, pour autant qu'une telle œuvre soit originale, c'est-à-dire que le logo ne soit pas tout simplement banal ou superflu. Il peut s'agir notamment, des tiers qui n'ont pas un droit de marque en Colombie, mais qui souhaitent agir à l'encontre d'une marque, déposée dans ce pays, qui reproduit leur logo<sup>3</sup> ;
- soit d'un droit d'auteur sur des personnages fictifs ou symboliques qui apparaissent dans une œuvre. C'est le cas, par exemple, de : *DUFF*, nom de la marque de bières, qui apparaît dans la célèbre série *The Simpsons* et qui a été déposée à titre de marque en Colombie pour des produits de la classe 32 (bières)<sup>4</sup> ; *LA VECINDAD*, lieu où se déroule la saga de l'œuvre audiovisuelle « *El Chavo* » avec le comédien Roberto Gómez Bolaños « *Chespirito* », qui a fait l'objet d'un dépôt de marque pour des services de restauration de la classe 43<sup>5</sup> ; ou encore d'autres personnages, tel que *Flash*, dont les titulaires des droits

SD2020/0010405; Office colombien des marques, première instance, 17 sept. 2019, n°46494, n° dossier SD2018/0018113 ; Office colombien des marques, première instance, 30 janv. 2009, n°4570, n° dossier 06097999.

<sup>4</sup> Office colombien de marques, première instance, 30 janv. 2009, n°4570, n° de dossier 06097999.

<sup>5</sup> Office colombien de marques, première instance, 27 déc. 2017, n° 88437, n° de dossier 15103581.

d'auteur ont formé une opposition à l'encontre de la marque de nature semi-figurative *FLASH BURGUER* pour des services de restauration de la classe 43<sup>6</sup> ; ou la représentation du personnage de *Miss Piggy* des *Muppets*, dont les titulaires des droits d'auteur sur cette œuvre ont introduit une opposition à l'encontre d'une marque semi-figurative *CARNES FRIAS CALIMAS* à propos de viandes congelées de la classe 29<sup>7</sup> ; ou même concernant l'entreprise imaginaire « *ECOMODA* », affaire dans laquelle les titulaires des droits d'auteur sur la célèbre œuvre audiovisuelle colombienne *Yo soy Betty la fea* (« *Ugly Betty* »), ont formé opposition contre la marque déposée *TEXTILES ECOMODA* pour des services de commercialisation de différents types de produits (classe 35)<sup>8</sup>.

Mais quels sont les critères légaux applicables et la protection accordée en Colombie en matière de droit d'auteur ? Nous étudierons le régime applicable au sein de la CAN et en Colombie.

### *iii. La protection d'œuvres par le droit d'auteur en Colombie*

En Colombie, le droit d'auteur existe du seul fait de la création d'une œuvre. Aucune formalité d'enregistrement n'est requise pour la protection de l'œuvre, pour autant que l'œuvre soit originale, c'est-à-dire qu'elle

reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur<sup>9</sup>.

En revanche, pour faire valoir des droits d'auteur, il convient d'enregistrer l'œuvre à des fins probatoires, notamment en cas de contrefaçon et afin de démontrer que l'œuvre concernée est originale. Cette démarche (gratuite) d'enregistrement d'une œuvre se fait auprès de l'office colombien de droits d'auteur (DNDA-Dirección Nacional de Derechos de Autor)<sup>10</sup>.

En Colombie, les droits d'auteur sont octroyés pour la durée de vie de l'auteur et perdurent 80 ans après sa mort au profit de ses ayants droit. En outre, il mérite d'être précisé que, comme en France, les droits moraux d'une œuvre sont perpétuels<sup>11</sup>.

La législation colombienne en droit d'auteur repose sur deux textes : la Décision 351 de 1993 et la loi 23 de 1982. Cette dernière concerne la transposition de la Convention de Berne en Colombie, tandis que la première fait allusion à la loi applicable dans les pays membres de la CAN en matière de droits d'auteur. Il faut souligner que cet instrument juridique demeure la norme supérieure en cas d'incompatibilité ou de collision avec un autre texte<sup>12</sup>.

L'office colombien de marques indique (dans les décisions concernant d'éventuelles atteintes au droit d'auteur) que 4 conditions doivent être réunies afin de bénéficier de la protection d'une œuvre par le biais du droit d'auteur<sup>13</sup> :

<sup>6</sup> Office colombien de marques, première instance, 23 nov. 2017, n° 76647, n° de dossier SD2017/0027904.

<sup>7</sup> Office colombien de marques, première instance, 8 fév. 2012, n°4943, n° de dossier 09065183.

<sup>8</sup> Office colombien de marques, première instance, 18 juil. 2018, n°50719, n° de dossier SD2016/0054505.

<sup>9</sup> W.-R. Rios, «La causal de irregistrabilidad marcaria, frente a los derechos de autor de un tercero (derecho de autor sobre los títulos de obra literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos) », *Revista la propiedad inmaterial*, ISSN 1657-1959, n°8, 2004, p°56.

<sup>10</sup> <http://derechodeautor.gov.co:8080/registro-de-obras1#:~:text=Para%20registrar%20sus%20>

[obras,usuario%20y%20su%20contrase%C3%B1a%20los](http://derechodeautor.gov.co:8080/registro-de-obras1#:~:text=Para%20registrar%20sus%20)

<sup>11</sup> W.-R. Rios, «Colombia: Jurisdicción, Competencia y Legislación aplicable para conocer de los Conflictos sobre Derechos de Autor », *Revista la propiedad inmaterial*, ISSN-e 1681-5726, n° 60, 2003.

<sup>12</sup> P.-L. Barreto Granada, L. Piedad, O. López, A. Carlos, W-L Peña Meléndez, C.Varón, D.A. *Marco regulatorio del derecho de autor en Colombia*, Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia (2020), p°120.

<sup>13</sup> Voir, entre autres, Office colombien de marques, seconde instance, 26 juin 2020, n°32214, n° de dossier SD2018/0050889 ; Office colombien des marques, seconde instance, 1 avr. 2020, n°12659, n° de dossier SD2017/0049008 ; Office colombien de marques, seconde instance, 10 juin 2020, n°27640, n°de dossier : SD2018/0064999.

- l'œuvre doit être une création intellectuelle impliquant la capacité inventive humaine ;
- l'œuvre doit être originale, c'est-à-dire, qu'elle doit contenir l'empreinte personnelle de l'auteur ;
- l'œuvre doit avoir un caractère littéraire ou artistique. Ce point concerne le moyen d'expression ou le langage utilisé pour créer l'œuvre ;
- il est nécessaire qu'il y ait la possibilité de reproduire l'œuvre ou de la divulguer, soit de la rendre accessible au public.

## II. L'appréciation effective du motif relatif de refus issu du droit d'auteur antérieur

### A. La jurisprudence de la cour de justice de la CAN

La cour de justice de la CAN est un tribunal supranational d'instance unique, composé d'un juge de chaque État membre, en charge, entre autres, d'interpréter les dispositions applicables en matière de propriété intellectuelle au sein de la CAN, au travers d'interprétations préliminaires<sup>14</sup>.

Les autorités locales de chacun des pays membres sont tenues d'appliquer les considérations exposées par la cour de justice de la CAN dans ses arrêts.

S'agissant du conflit éventuel entre l'existence d'un droit d'auteur antérieur et le dépôt d'une marque qui peut y porter atteinte, la cour de justice de la CAN a dit pour droit que l'alinéa f) de l'article 136 de la Décision 486 de 2000 a pour but d'éviter de donner un monopole sans justification au déposant d'une marque qui viole un droit d'auteur ou un droit de propriété industrielle. Aussi, cette disposition légale vise à protéger les titulaires de tels droits, à

moins qu'ils aient donné leur consentement<sup>15</sup>.

Outre la condition de l'absence d'accord de la part du titulaire du droit d'auteur invoqué, deux conditions supplémentaires<sup>16</sup> doivent être réunies afin d'appliquer l'alinéa f) de l'article 136 de la Décision 486 de 2000, en ce qui concerne l'atteinte à un droit d'auteur antérieur, à savoir :

- le droit en cause doit nécessairement porter sur une œuvre, littéraire, artistique ou scientifique, originale ;
- le droit d'auteur invoqué doit avoir vocation à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, par rapport aux produits et services visés sous la marque déposée. Ce principe de spécialité n'est pas appliqué dès lors que les œuvres protégées sont « très réputées ».

Dans ce second critère, la Cour fait une pure application du droit des marques au droit d'auteur. Elle indique ainsi qu'il est parfaitement raisonnable et possible d'avoir des marques enregistrées identiques qui coexistent dans le marché, pour autant qu'elles visent des produits ou des services différents et que l'une des marques ne soit pas notoire<sup>1</sup>. Pareillement alors, un droit d'auteur et une marque peuvent coexister dès lors que les produits et services diffèrent. À ce titre les examinateurs ont tendance à prendre en compte l'appartenance à l'œuvre à un certain domaine, soit musical, littéraire, audiovisuel ou autre, pour déterminer les produits et services « désignés » par l'œuvre. La cour tient également à faire un parallèle entre la notoriété de la marque et la célébrité d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, le principe de spécialité n'étant pas appliqué dès lors que l'œuvre est très célèbre.

D'après une jurisprudence constante de la cour, le droit d'auteur est indépendant de la propriété industrielle<sup>17</sup>. Par ailleurs, la cour de justice andine a également accepté la possibilité d'un cumul de protection. Un

<sup>14</sup>

<http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo=SA&title>

<sup>15</sup> Cour de justice de la CAN, 8 mai 2020, n°694-IP-2018 ; Cour de justice, 7 oct. 2020, n°418-IP-2019.

<sup>16</sup> Cour de justice de la CAN, 2 oct. 1998, n°32-IP-97.

<sup>17</sup> Cour de justice de la CAN, 27 nov. 2013, n°179-IP-2013.

objet peut ainsi être protégé simultanément tant par le biais du droit d'auteur que par un droit de propriété industrielle, telle qu'une marque pour identifier des produits et des services<sup>18</sup>.

Néanmoins, à notre connaissance, ce cumul n'a pas lieu. Force est de constater que le fait d'appliquer une condition propre au domaine des marques à une œuvre protégée par le droit d'auteur, qui a une vocation, un esprit et une nature tout à fait différente, implique inéluctablement un mélange inapproprié entre le droit de marques (propriété industrielle) et le droit d'auteur.

## B. Les critères de l'office colombien de marques pour refuser *ex officio* une marque en raison d'un droit d'auteur antérieur

Étant donné que plusieurs types d'œuvres sont susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur, il sera étudié les différents cas de refus *ex officio* émis par l'office colombien à ce sujet. Toutefois, il est d'ores et déjà précisé, que ces refus ont été classés en deux catégories principales. D'un côté, les titres d'œuvres musicales, d'œuvres littéraires, ainsi que d'œuvres audiovisuelles, et d'un autre côté, les personnages fictifs et symboliques créés dans une œuvre. Bien entendu, le nombre de décisions rendues par l'office colombien à ce sujet demeure considérable. Il a été décidé de choisir les cas les plus récents ou les plus intéressants et pertinents à nos yeux.

### i. L'appréciation des titres d'œuvres déposés à titre de marque par l'office

Une grande partie des refus concerne les titres d'œuvres littéraires ou de chansons. A ce propos, la cour de justice de la CAN a dit pour droit que les titres d'œuvres littéraires ainsi que les titres de chansons ou d'œuvres audiovisuelles sont protégeables par le droit d'auteur pour autant que de tels titres sont originaux, puisque le titre fait partie intégrante de l'œuvre<sup>19</sup>.

Il en découle que les titres génériques, descriptifs ou banals ne sont pas couverts par le droit d'auteur. A titre d'exemple, les titres suivants ne remplissent pas le critère d'originalité, en ce qu'ils appartiennent au langage courant tels que *Noche* (Nuit), *Alegria* (Le Bonheur), banals tel que *Lluvia* (La pluie), ou décrivent le contenu de l'œuvre tel que *El mal de Chagas en América Latina* (La maladie de Chagas en Amérique Latine)<sup>20</sup>.

### Les titres d'œuvres déposés

Auprès de l'office colombien de marques, les marques suivantes ont été déposées :



- *PURPLE RAIN* *Todo es posible* (La pluie pourpre, tout est possible), de nature semi-figurative, pour des vêtements et des chaussures, ainsi que la vente, l'importation et l'exportation de tels produits (classes 25 et 35). L'œuvre invoquée en l'espèce était le titre d'un album musical *PURPLE RAIN* de Prince Rogers Nelson sorti en 1984.



- *ARROZ ALICIA DORADA* (« riz Alice dorée »), de nature semi-figurative, pour des services de vente au détail de grains et de céréales de la classe 31. Le droit d'auteur invoqué dans ce cas était le titre d'une vieille chanson du folklore des Caraïbes colombiennes (le genre de *vallenato*) qui s'appelle *Alicia adorada* (très chère Alice).

- *HISTORIA DE UN CRIMEN* (Histoire d'un crime), de nature nominative, pour des services de divertissement et production de vidéoclips et de séries télévisées de la classe 41. Le droit d'auteur en l'occurrence était le titre d'un film réalisé par Douglas McGrath, sorti en 2006, qui adapte un roman de Truman Capote. Le roman de l'écrivain américain s'intitule *In Cold Blood: A True Account of a Multiple Murder and Its Consequences* (De sang-froid). Néanmoins, le nom original du film est *Infamous* (Scandaleusement célèbre) qui a été traduit

<sup>18</sup> Cour de justice de la CAN, 13 juin 2017, n°285-IP-2016.

<sup>19</sup> Cour de justice de la CAN, 2 oct. 1998, n°32-IP-97.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

vers l'espagnol en *Historia de un crimen* (Histoire d'un crime).



- **IRON MAIDEN'S TROOPER** (Le soldat de la dame de fer), de nature semi-figurative, pour des bières, produits de la classe 32. L'œuvre protégée par le droit d'auteur en l'espèce était le titre d'une des chansons les plus célèbres du groupe de métal britannique, à savoir : *The Trooper*, ainsi que le nom du groupe **IRON MAIDEN**.

- **SANTA MARTA TIENE TREN** (Santa Marta a un train), de nature nominative, pour des services de voyages touristiques, ainsi que le transport de passagers et l'organisation de voyages à des fins touristiques des classes 39 et 41. Le droit d'auteur invoqué concerne, à nouveau, une vieille chanson populaire des Caraïbes colombiennes : *Santa Marta Tiene Tren* (Santa Marta a un train), composée par un célèbre troubadour de la région de la Guajira, au nord de la Colombie, Francisco El Chico Bolaño, né en 1903 et décédé en 1962<sup>21</sup>.



- **LOS AMIGOS DE LA PROVINCIA CARIBBEAN HOUSE** (Les amis de la Province, maison caribéenne), de nature semi-figurative, pour des services de bar, de café et de restauration de la classe 43. En l'espèce, le droit d'auteur sur lequel l'office s'est appuyé pour émettre son refus était un album moderne d'un artiste largement connu et ayant eu un grand succès en Colombie : M. Carlos Vives. L'album s'intitule *Los clásicos de la Provincia* (les classiques de la Province). Cet album contient des vieilles chansons du folklore *vallenato*, *puya*, *cumbia*, et d'autres genres musicaux qui proviennent du nord de la Colombie (des Caraïbes), parmi lesquelles se trouve la chanson ci-dessus mentionnée *Alicia adorada* (très chère Alice). Il s'agit d'un enregistrement musical qui a connu un succès absolu tant à l'échelle nationale qu'internationale.

En effet, cet album a permis au public colombien et d'Amérique Latine de redécouvrir de belles et vieilles chansons avec un rythme et un style musical beaucoup plus moderne. Par ailleurs, il faut bien noter que *La Provincia* fait allusion à l'orchestre qui a accompagné M. Vives pendant l'enregistrement de son disque et lors de nombreuses tournées musicales<sup>22</sup>.



- **LA INTÉRPRETE** (L'interprète), de nature semi-figurative, pour des services de diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision, ainsi que la production et le montage d'émissions de radio et de télévision, services des classes 38 et 41. En l'occurrence, le droit d'auteur cité par l'office colombien de marques était le titre d'un film réalisé par Sydney Pollack, sorti en 2005, dont le titre original était *The Interpreter* (L'Interprète).

### ***Le traitement de ces demandes d'enregistrement par l'office***

Toutes les affaires précitées concernent des refus *ex officio* émis par l'office colombien de marques en première instance. Cependant, en seconde instance, l'office colombien des marques a infirmé toutes ces décisions des examinateurs de première instance, sauf le dossier de la marque **SANTA MARTA TIENE TREN** (Santa Marta a un train), pour les raisons ci-après explicitées.

### ***La recherche d'un risque de confusion par les examinateurs***

#### Dossier de la marque **HISTORIA DE UN CRIMEN** (Histoire d'un crime)

S'agissant de la marque **HISTORIA DE UN CRIMEN** (Histoire d'un crime), les examinateurs de seconde instance ont considéré que le titre en cause était dépourvu d'originalité car descriptif. De ce fait, il n'était pas possible de lui octroyer une protection à travers le droit d'auteur.

<sup>21</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 15 avr. 2019, n° 6470, n° de dossier SD2017/0049550.

<sup>22</sup> <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-480409>

Au surplus, les examinateurs de seconde instance ont suivi les directives de la cour s'agissant de la recherche d'un éventuel risque de confusion entre le droit d'auteur invoqué et les produits et services couverts par la marque déposée.

A ce sujet, ils ont considéré qu'il n'y avait aucune violation des droits patrimoniaux des titulaires de l'œuvre audiovisuelle *Infamous*, au vu des services revendiqués par la marque déposée. De plus, il a été jugé que les examinateurs de première instance ont pris en compte une traduction vers l'espagnol qui était en opposition avec le titre original du film en anglais (*Infamous*), réalisé par Douglas McGrath<sup>23</sup>.

#### Dossier de la marque ARROZ ALICIA DORADA (riz Alice dorée)

Il en allait de même pour l'affaire de *ARROZ ALICIA DORADA* (riz Alice dorée). Bien que l'office ait reconnu l'existence d'un droit d'auteur sur le titre de la chanson *Alicia adorada* (très chère Alice), les examinateurs ont souligné qu'il n'y avait aucun rapport entre, d'une part, le domaine musical et l'industrie du phonogramme, et, d'autre part, le marché des grains et des céréales<sup>24</sup>.

#### Dossier de la marque PURPLE RAIN Todo es posible (La pluie pourpre, tout est possible)

Les examinateurs colombiens de seconde instance ont abordé de la même façon la marque déposée *PURPLE RAIN Todo es posible* (La pluie pourpre, tout est possible) et ont estimé qu'il n'y avait aucun rapport ou lien susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public entre l'industrie musicale et le domaine de la mode, les vêtements et les chaussures<sup>25</sup>.

#### Dossier de la marque IRON MAIDEN'S TROOPER (Le soldat de la dame de fer)

L'office colombien de marques a eu une approche similaire concernant l'affaire *Iron Maiden*.

<sup>23</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 26 juin 2020, n°32214, n° de dossier SD2018/0050889.

<sup>24</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 1 avr. 2020, n°12659, n° de dossier SD2017/0049008.

<sup>25</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 10 juin 2020, n°27640, n° de dossier SD2018/0064999

L'office se prononçant en seconde instance a expliqué qu'il n'y avait aucun lien entre, d'un côté, les services de divertissement et du domaine musical et, de l'autre, les bières et autres boissons de la classe 32<sup>26</sup>.

En conséquence, les décisions émises en première instance ont été infirmées et toutes les marques précitées ont été enregistrées.

### ***L'absence d'analyse du risque de confusion***

#### Dossier de la marque LA INTÉRPRETE (L'interprète)

Au sujet de la marque « *LA INTÉRPRETE* » (L'interprète), les examinateurs de seconde instance n'ont fait aucune remarque à propos du lien entre les produits/services visés sous la marque et la portée du droit d'auteur. Les examinateurs ont retenu que le caractère générique et descriptif du titre invoqué empêchait toute reconnaissance d'un droit d'auteur sur ce titre. Il en découle que les examinateurs colombiens ont trouvé superflu et inutile d'analyser l'existence d'un éventuel risque de confusion<sup>27</sup>.

#### Dossier de la marque LOS AMIGOS DE LA PROVINCIA CARIBEAN HOUSE (Les amis de la Province, maison caribéenne)

S'agissant du dossier de *LOS AMIGOS DE LA PROVINCIA CARIBEAN HOUSE* (Les amis de la Province, maison caribéenne), les examinateurs de seconde instance ont estimé que la marque proposée ne reproduisait pas l'œuvre citée par l'office en première instance. La simple coïncidence de la reproduction de l'élément « *provincia* » ne s'est pas avérée pertinente pour caractériser une atteinte au droit d'auteur<sup>28</sup>.

Il en ressort que les deux marques précitées ont également été enregistrées auprès de l'office colombien de marques.

#### Dossier de la marque SANTA MARTA TIENE TREN (Santa Marta a le train)

<sup>26</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 27 juill. 2020, n°41959, n° de dossier SD2019/0037062.

<sup>27</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 15 avr. 2019, n°68193, n° de dossier 15066561.

<sup>28</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 27 oct. 2020, n°42391, n° de dossier SD2019/0057053



Le déposant avait soulevé que l'œuvre de l'auteur de la chanson *SANTA MARTA TIENE TREN* (Santa Marta a le train) était déjà tombée dans le domaine public. Sur ce point, les examinateurs colombiens ont indiqué que M. Francisco « *El Chico* » BOLAÑO était décédé en 1962, de sorte que son œuvre n'était pas tombée dans le domaine public.

En outre, ils ont rappelé que, même en supposant que l'œuvre soit déjà tombée dans le domaine public, les droits moraux étaient perpétuels et imprescriptibles. Ainsi, et afin de préserver la dignité de l'œuvre, le tiers souhaitant faire usage d'une œuvre doit toujours avoir l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit.

De plus, les œuvres qui tombent dans le domaine public doivent justement demeurer disponibles à des fins artistiques et culturelles, et ce, pour l'intérêt général. En effet, le fait d'octroyer une protection sur une œuvre à titre de marque confère un monopole qui empêche l'usage et l'accès libre à l'œuvre<sup>29</sup>.

Par conséquent, le refus en première instance a été confirmé par les examinateurs en seconde instance.

Nous sommes d'avis qu'en l'occurrence, les examinateurs de seconde instance ont utilisé des arguments beaucoup plus convaincants et juridiquement plus pertinents dans ce dossier.

Par ailleurs, il faut bien préciser que, dans tous les dossiers que nous avons étudiés au cours de cette partie, l'office colombien de marques, statuant en première instance, n'a pas étudié ni fait aucune référence au risque de confusion entre la marque déposée et le droit d'auteur en cause.

Le raisonnement utilisé par les examinateurs colombiens de première instance, dans ces cas, est de considérer que la loi applicable (Décision 486 de 2000) mentionne comme seules conditions l'existence d'un droit antérieur et l'absence d'autorisation du

titulaire, envers le déposant, pour exploiter ou pour utiliser son œuvre.

Le fait d'appliquer la jurisprudence de la cour de justice de la CAN, quant au besoin de rechercher un risque de confusion entre une telle œuvre et les produits et services revendus par une marque déposée, est une pratique assez récente, observée dans les décisions rendues par l'office colombien de marques en seconde instance depuis 2019.

## ***ii. L'appréciation de l'antériorité constituée par des personnages fictifs et symboliques***

Comme pour les titres d'œuvres, la cour de justice de la CAN a expliqué que les personnages fictifs et symboliques d'une œuvre peuvent être protégés à travers les droits d'auteur, pour autant qu'ils soient originaux, ce qui n'est pas le cas des personnages et des faits historiques auxquels aucune protection par le droit d'auteur ne peut être conférée<sup>30</sup>.

Or, l'Office du droit d'auteur a affirmé que les noms de personnages fictifs et symboliques ne sont pas protégés en Colombie en tant que tels, puisque les idées abstraites ne sont pas protégées, à l'inverse de la concrétisation des idées<sup>31</sup>. Aux yeux de l'office du droit d'auteur de la Colombie, ces personnages sont protégés dans la mesure où une reproduction tangible dudit personnage est considérée, notamment par le biais d'une photo, un dessin, une caricature. C'est le cas, par exemple, de la reproduction du dessin de *Superman* ou *Mickey Mouse*<sup>32</sup>.

## ***Les marques contenant des noms de personnages fictifs et symboliques***

Auprès de l'office colombien de marques, les marques suivantes ont été déposées et ont fait l'objet de décisions :

<sup>29</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 15 avr. 2019, n°6470, n° de dossier SD2017/0049550.

<sup>30</sup> Cour de justice de la CAN, 13 juin 2017, n°285-IP-2016.

<sup>31</sup> Consultation de 30 janvier 2004 rendue par la Direction Nationale de droits d'auteur de la Colombie

<sup>32</sup> *Ibidem*.



- LOS PERRITOS EXPRESS (Les chiens express), de nature semi-figurative, pour des services de restauration rapide de la classe 43. L'œuvre protégée en l'espèce était le personnage de *Speedy González*, issu du dessin animé *Looney Tunes* ;



- « Jack el Destripador (Jack l'Éventreur), de nature semi-figurative, pour des bières de la classe 32. L'atteinte au droit d'auteur concernait le personnage de Jack l'Éventreur, tueur en série anglais, qui a fait couler tant d'encre dans les œuvres de fictions de plusieurs genres.



- CHOMPIRAS BURGER BIKE (Le burger à vélo de Chompiras), de nature semi-figurative, pour des services de restauration, ainsi que des sandwichs et des burgers des classes 43 et 30. Là-encore, nous nous retrouvons face au fameux comédien mexicain surnommé *Chespirito* (Roberto Gómez Bolaños) qui a créé de nombreux personnages interprétés par lui-même, dont les noms commencent par les lettres « Ch ». En l'espèce, c'est le personnage du *Chompiras* qui fait partie de la saga *Los caquitos* (Les voleurs).



- « Masi », de nature semi-figurative, pour des crèmes glacées de la classe 30. Ici, le droit d'auteur sur lequel l'office s'est appuyé pour émettre son refus était le dessin amplement connu dans le monde de *Mickey Mouse*.

- TERMINATOR, de nature nominative, qui vise des intitulés de la classe 5. En l'occurrence, l'œuvre protégée était le titre du film de science-fiction réalisé par James

Cameron, dont le personnage principal est interprété par Arnold Schwarzenegger.

### *L'appréciation de ces dépôts par l'office colombien*

Comme expliqué précédemment, l'office colombien de marques, statuant en première instance, n'étudie pas et ne fait aucune référence au risque de confusion entre la marque déposée et le droit d'auteur en cause.

Le raisonnement utilisé par les examinateurs colombiens de première instance est d'affirmer que la loi applicable (Décision 486 de 2000) ne mentionne, comme seules conditions, que l'existence d'un droit antérieur et l'absence d'autorisation du titulaire au déposant pour exploiter ou pour utiliser son œuvre.

*Cas dans lesquels le risque de confusion n'est pas pris en compte lors de l'analyse effectuée par les examinateurs colombiens ni en première ni en seconde instance*

#### Dossier des marques LOS PERRITOS EXPRESS (Les chiens express) et Masi

Le fait de reprendre les éléments stylistiques, les traces, la silhouette et la figure d'un personnage tel que de *Speedy González* ou *Mickey Mouse*, sans l'autorisation du titulaire de telles œuvres protégées par le droit d'auteur, est suffisant pour refuser l'enregistrement de la marque déposée<sup>33</sup>, indépendamment des produits et services visés sous la marque en question.

Ainsi, les deux marques en cause ont été refusées de manière définitive.

#### Dossier de la marque Jack el Destripador (Jack l'Éventreur)

En ce qui concerne l'affaire *Jack el Destripador* (Jack l'Éventreur), l'office colombien n'a point cherché un éventuel risque de confusion. Les examinateurs se sont contentés de constater que Jack l'Éventreur n'était pas un personnage issu d'une œuvre, mais plutôt un personnage historique qui a réellement existé au XIX siècle à Londres et devenu célèbre en raison de ses affreux

<sup>33</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 29 janv. 2018, n°4852, n° de dossier 15094785 ; Office

colombien de marques, seconde instance, 30 juin 2015, n°34740, n° de dossier 13146764.

assassinats en série de prostituées<sup>34</sup>. Par la suite, ce personnage a inspiré de nombreuses œuvres de fiction.

De plus, les examinateurs de seconde instance ont indiqué que plusieurs marques enregistrées en Colombie contiennent le nom du personnage historique de *Jack el Destripador* (Jack l'Éventreur).

Dès lors, la marque précitée a été enregistrée.

### ***La recherche d'un risque de confusion par les examinateurs***

#### Dossier CHOMPIRAS BURGER BIKE (Le burger à vélo de *Chompiras*)

Le seul cas objet de notre étude dans lequel l'office colombien de marques a appliqué les critères relatifs au risque de confusion exposés par la cour de justice de la CAN, a été celui de CHOMPIRAS BURGER BIKE.

En effet, l'office a reconnu l'exigence jurisprudentielle de démontrer l'existence d'un risque de confusion entre la marque déposée et l'œuvre en cause ou de statuer sur la notoriété de l'œuvre protégée par le droit d'auteur pour écarter l'analyse du risque de confusion, le cas échéant.

En l'espèce, les examinateurs n'ont pas vraiment analysé en profondeur le caractère notoire de l'œuvre de Roberto Gómez Bolaños. L'office a retenu le caractère original du personnage de *Chompiras* créé par le comédien mexicain, en dépit du fait que la marque proposée ne reproduisait que le nom du personnage et non son image. Ensuite, l'office colombien de marques, en seconde instance, a signalé qu'il était parfaitement courant et possible pour le titulaire des droits patrimoniaux de l'œuvre en cause de décider d'exploiter son œuvre pour offrir au public

des aliments, qui appartiennent à la gastronomie mexicaine<sup>35</sup>.

En conséquence, la marque CHOMPIRAS BURGER BIKE a été rejetée.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que le critère exposé ci-dessus est l'un des éléments utilisés par l'office colombien (à la lumière d'une jurisprudence récente de la cour de justice de la CAN) pour statuer sur la similarité entre produits et services, à savoir : le critère raisonnable.

La cour exprime qu'en évaluant la similitude qui peut exister entre produits et services dans le cadre de l'analyse du risque de confusion entre signes distinctifs confrontés, il y a trois critères à prendre en compte : (i) la substituabilité entre les produits et services en cause ; (ii) la complémentarité entre les produits et services visés sous chacun des signes ; et (iii) la raisonnabilité, c'est-à-dire déterminer s'il est raisonnable de croire que les produits et services confrontés ont une origine commerciale identique<sup>36</sup>.

Ce dernier critère est un critère assez vague que la cour de justice de la CAN ne détaille guère. La cour se contente d'indiquer qu'en pratique plusieurs entrepreneurs qui font de la bière produisent également des eaux gazeuses<sup>37</sup>. Dès lors, il est raisonnable de croire que les bières et les eaux gazeuses partagent une origine commerciale identique. Il s'avère que l'office colombien de marques utilise ce critère de manière assez large<sup>38</sup>.

#### Dossier Terminator

Il sera maintenant question du dossier, assez ancien, relatif à la marque *Terminator*. Il s'agit de l'affaire dans laquelle la cour de justice de la CAN a procédé à un revirement de sa jurisprudence, en exigeant d'évaluer

instance, il est raisonnable de croire que les anneaux antirhumatismeaux, produits de la classe 10, partagent la même origine commerciale que les désodorisants d'atmosphère et les purificateurs d'air de la classe 5 (office colombien de marques, seconde instance, 22 juill. 2020, n°40716, dossier n° SD2018/0085516) ; ou que les fontaines à eau décoratives de la classe 11 partagent la même origine commerciale que les meubles de bureau de la classe 20 (office colombien de marques, seconde instance, 30 déc. 2019, n°76713, dossier n° SD2018/0073953).

<sup>34</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 11 avr. 2019, n°5956, n° de dossier SD2017/0032415.

<sup>35</sup> Office colombien de marques, seconde instance, 25 août 2020, n°50397, n° de dossier SD2019/0014117.

<sup>36</sup> Cour de justice de la CAN, 26 fév. 2019, n°100-IP-2018.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> A titre d'exemple, nous signalons que, selon l'office colombien de marques en première et seconde

l'existence d'un risque de confusion entre le droit d'auteur invoqué et la marque déposée.

En l'espèce, l'office colombien de marques a refusé, en première et seconde instance, la marque déposée, en ce qu'elle portait atteinte aux droits d'auteur sur l'œuvre audiovisuelle « *Terminator* », rendue célèbre par l'acteur Arnold Schwarzenegger.

Un pourvoi a été formé par le déposant. L'affaire est arrivée devant le Conseil d'État, qui s'est vu contraint de renvoyer le dossier à la cour de justice de la CAN. En effet, le règlement de la cour (en son article 123) dispose que toutes les actions judiciaires, relatives à des sujets de propriété intellectuelle, et dans lesquelles il n'est pas possible de contester la décision rendue (unique instance), les tribunaux nationaux sont tenus de renvoyer l'affaire à la cour pour une interprétation préjudicielle sur tous les sujets que la cour estime pertinents.

Ainsi, dans un arrêt rendu le 2 octobre 1998, la cour de justice de la CAN a dit pour droit que, s'agissant du motif relatif de refus d'une marque en raison d'une œuvre antérieure protégée par le droit d'auteur, l'examineur ne peut pas se contenter de démontrer l'existence d'un droit d'auteur antérieur et la reproduction de l'œuvre sans autorisation de son titulaire (ce qui est explicitement signalé par la Décision 486 de 2000).

Il est également nécessaire de constater un éventuel risque de confusion entre les produits et services couverts par la marque et le droit d'auteur invoqué, pour autant que l'œuvre n'ait pas un caractère notoire, car la notoriété est un élément qui permet d'écarter le principe de spécialité<sup>39</sup>.

Le dossier a été renvoyé au Conseil d'État, lequel a ordonné l'enregistrement de la marque proposée *Terminator* pour des produits de la classe 5. Les magistrats ont considéré qu'il n'y avait aucun lien, ni risque de confusion, entre le film *Terminator* et les produits proposés sous la marque éponyme en classe 5<sup>40</sup>.

Selon nous, la décision prise par le Conseil d'État est regrettable, car elle se base sur une application exégétique de la jurisprudence de

la cour, sans procéder à une analyse de la renommée et du caractère largement reconnu d'une œuvre telle que le film *Terminator*. Or, ces critères sont également à prendre en compte lors de l'étude de l'applicabilité du motif de refus en raison de l'atteinte à un droit d'auteur, selon la jurisprudence de la cour de justice de la CAN. La phrase *Hasta la vista, baby* n'est-elle pas devenue une devise célèbre partout dans le monde ?

Au surplus, nous insistons sur le fait que nous voyons mal comment il pourrait être possible d'accepter les arguments de la cour de justice de la CAN, en ce qui concerne le rapport entre le droit d'auteur et le droit de marques. Chaque droit de propriété intellectuelle vise à protéger un objet spécifique différent : une œuvre pour le droit d'auteur, un signe distinctif pour le droit des marques.

Effectivement, le droit d'auteur s'applique à tout objet afin de protéger la créativité et l'empreinte personnelle de l'auteur, tandis que la marque est un monopole potentiellement perpétuel conféré à un titulaire pour lui permettre d'identifier certains produits et services dans le marché avec son signe. Il en ressort que la mention du caractère notoire d'une œuvre et sa capacité à remettre en cause le principe de spécialité s'avère impertinente.

La solution jurisprudentielle proposée est étonnante, d'autant plus que la cour reconnaît l'esprit de la loi et le motif de refus en raison d'un droit d'auteur antérieur, laquelle loi vise à empêcher d'octroyer un monopole perpétuel injustifié à un tiers en utilisant la créativité d'autrui.

C'est pourquoi, par exemple, la société qui gère la composante patrimoniale des droits d'auteur d'Antoine de Saint-Exupéry, notamment ceux sur l'œuvre du *Petit prince*, a décidé, ces dernières années, de déposer, partout dans le monde, des marques sur l'expression *Le petit prince*, ainsi que sur les dessins compris dans cette œuvre. Cette stratégie vise à perpétuer les droits exclusifs détenus sur l'œuvre de Saint-Exupéry,

<sup>39</sup> Cour de justice de la CAN, 2 oct. 1998, n°32-IP-97.

<sup>40</sup> Conseil d'Etat de la Colombie, 20 mai 1999, dossier n° 4212.

l'œuvre *Le petit prince* étant récemment tombée dans le domaine public.

Bien que nous soyons d'avis que la jurisprudence de la cour de justice de la CAN est tout à fait contestable, il serait souhaitable, toutefois, que l'office colombien de marques unifie ses critères d'application en première et seconde instance eux fins de sécurité juridique.

## Conclusion

En Colombie, à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de la CAN, le motif de refus d'une marque, en raison d'un droit d'auteur antérieur, exige : (i) l'existence d'une œuvre antérieure protégée par le biais du droit d'auteur ; (ii) la reproduction d'une telle œuvre sans l'autorisation de son titulaire ; (iii) ainsi qu'un risque de confusion entre l'œuvre et les produits et services visés sous la marque déposée, sauf si l'œuvre en cause a un caractère notoire, la notoriété étant un élément qui écarte le principe de spécialité.

En revanche, cette jurisprudence n'a jamais été appliquée par les examinateurs de première instance de l'office colombien de marques, et n'a été retenue par les examinateurs de seconde instance que très récemment, à savoir depuis 2019.

De surcroît, l'office colombien de marques, tant en première qu'en seconde instance, a tendance à reconnaître l'existence d'un droit d'auteur au simple nom d'un personnage fictif ou symbolique, en dépit du fait que ce ne soit que le simple nom qui est reproduit au sein d'une marque déposée et pas les caractéristiques phénotypiques ou l'image tangible du personnage.

En outre, il s'avère que le seuil d'originalité utilisé par l'office colombien des marques en première instance, pour octroyer une protection à travers les droits d'auteur à une œuvre, est beaucoup moins élevé que celui employé par les examinateurs en seconde instance, et ce, dans un État dans lequel les œuvres sont protégées par les droits d'auteur par leur simple création, aucun enregistrement n'étant requis.

En dépit du fait que nous sommes d'avis qu'une telle équivalence de deux domaines

indépendants (droit d'auteur et le droit de marques) est regrettable, nous croyons qu'il serait souhaitable que l'office colombien de marques réussisse à unifier ses critères, entre les examinateurs de première et seconde instance, afin de sauvegarder le principe de sécurité juridique.

Enfin, il est important de noter que les autorités colombiennes effectuent à peine l'analyse de la renommée ou l'étude de l'originalité, ce qui étonnant et regrettable, car c'est le moyen pour assurer le respect de l'esprit de la loi et la raison pour laquelle l'alinéa f) de l'article 136 de la Décision 486 fut rédigé.

A. L.