NUMÉRO 14
MARS 2022

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

Viorel ROS
Professeur, Université « Nicolae Titulescu » de Bucarest

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

Eleni-Tatiani SYNODINOU
Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Comité Régional Océanie

Emmanuel GILLET
Docteur en droit

Philippe GIRARD-FOLEY
Avocat

Comité Régional Afrique

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

Ampah JOHNSON-ANSAH
Enseignant-chercheur à l'Université de Lomé

François-Xavier KALINDA
Docteur en droit, ancien Doyen de la faculté de droit de l'Université du Rwanda

Daoud Salmouni ZERHOUNI
Avocat

Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS
Avocat

Comité Régional Amérique Latine

Lola KANDELAFT
Avocate

Cynthia SOLIS
Avocate

Comité Régional Asie

Shujie FENG
Professeur de droit, 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
Stefan MARTIN

Avec le concours des étudiants du CEIPI :
Marie DELASSUS
Mamadou Siradjo DIALLO
Amandine LELEU
Auriane LÉOST
Guilhem ROUGIER
Mélanie-Léa SPITZER
Leila ZORKOT

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 14 - Mars 2022

SOMMAIRE

Éditorial 3

Yasmina Gonzalez Muller - La protection des jeux vidéo : étude comparée entre l'Europe et les États-Unis en droit des brevets 7

Marie-Andrée Weiss - Black Lives Matter : La réponse du droit des marques américain au racisme endémique 15

Efrain Fandiño-Lopez - La constitutionnalisation de la propriété intellectuelle en Colombie et la protection renforcée des droits d'auteur 29

Álvaro Lozano - Le droit d'auteur en tant que motif de refus *ex officio* d'une marque en Colombie 39

Karen Bitton Fernández & David Pellisé Urquiza - « Saisie-contrefaçon » : une perspective de droit comparé entre l'Espagne et la France 55

Anthi Spiliotopoulou - Le rôle de la propriété intellectuelle dans le monde des affaires en Grèce 73

Aslıhan F. Türkmenoğlu Özgül - Inventions de salariés : regards croisés sur le droit turc et le droit français 79

IPSILON
Protégez votre talent

www.ipsilon-ip.com

Brevets | Marques | Modèles | Stratégie

Parce que la Propriété Intellectuelle est un actif stratégique

IPSILON vous accompagne à tous les stades de votre développement
pour protéger vos innovations, marques et créations

Valoriser votre R&D

Télécom, IT, Électronique, Software, Mécanique, Physique, Optique,
Chimie, Cosmétique, Pharmacie, Biotechnologie...

Renforcer votre visibilité

Des solutions sur-mesure, créatrices de valeur ajoutée

Conseiller & Administrer

Une équipe internationale de plus de 100 professionnels :
ingénieurs, avocats, juristes et gestionnaires spécialisés

Paris • Nantes • Tours • Toulouse • Strasbourg • Luxembourg • Karlsruhe • Munich • New-York

ÉDITORIAL

Natalia Kapyrina

Docteur en droit

Portrait d'une instance consultative, le conseil scientifique et consultatif formé auprès de la cour russe des droits intellectuels

Parmi ces institutions qui donnent le « La » en matière de propriétés intellectuelles, on souligne l'importance de celles qui, sans planifier, décider, financer ou exécuter, contribuent à l'unisson pour faire avancer le droit et la pratique. Il s'agit d'instances consultatives, qui sont souvent créées auprès de la branche exécutive, tel le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) auprès du ministre de la culture en France ou, encore, les réunions régulières de dialogue entre l'EUIPO et les différents observateurs représentants des usagers. Dans le paysage russe de la propriété intellectuelle ce rôle de diapason est particulièrement joué par le conseil scientifique et consultatif formé auprès de la cour russe des droits intellectuels.

L'existence de conseils scientifiques et consultatifs auprès des juridictions russes est une pratique ancienne et courante. La tenue d'un tel conseil auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie est même inscrite dans la loi constitutionnelle régulant cette juridiction. Ainsi, le conseil de la cour spécialisée en droits intellectuels n'est pas un organe original, mais son action n'en est pas moins importante. Cette juridiction créée en 2013 agrège diverses catégories de contentieux que ce soit par le biais de recours contre les décisions du *Rospatent*, de pourvois en cassation dans les litiges concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle portées devant les tribunaux de commerce (*arbitrazh*), voire des actions directement affectées à sa compétence, comme les actions en déchéance de marque pour défaut d'usage. La cour est dès lors compétente, à des degrés d'instance variés, pour l'essentiel du contentieux administratif, civil et commercial, à l'exception notable du contentieux lié à l'adoption des mesures provisoires contre les atteintes aux droits d'auteur sur Internet, attribué au tribunal judiciaire de Moscou.

Le conseil scientifique et consultatif auprès de la cour des droits intellectuels, établi par décision du Président de la cour du 20 mars 2013, est formé d'universitaires, de praticiens, de représentants d'associations professionnelles, tels le groupe de travail sur les droits intellectuels de la Chambre du commerce et de l'industrie. Statutairement sa mission consiste en la préparation de commentaires et d'avis scientifiquement motivés sur l'application des textes normatifs dans le but de former une pratique judiciaire uniforme. Les commentaires et avis du conseil n'ont pas de valeur contraignante et ne lient pas la cour. Pour autant, cette forme de dialogue entre magistrats et différentes parties prenantes, spécialisées en matière de propriété intellectuelle, conduit à des ajustements non négligeables. Les cas d'espèce et les affaires en cours d'instance ne sont pas portés à la connaissance du conseil, mais les magistrats sont libres de s'appuyer sur les clarifications apportées par le conseil sur telle ou telle question de droit.

Si des échanges spontanés sont possibles, l'essentiel du travail se fait lors de réunions de travail et de réunions plénières sur un thème donné, présentant des difficultés ou des solutions discordantes dans la jurisprudence. Le travail préparatoire mené en amont par le département dédié au sein de la cour consiste à analyser et synthétiser les différentes thèses en présence, y compris dans les juridictions étrangères. Les réunions du conseil et de ses groupes de travail sont réservées aux membres et aux personnalités invitées par la cour, mais les procès-verbaux publiés sur le site de la Cour permettent de retracer le cours des discussions et les différentes prises de positions. Les réunions des deux dernières années, en tout vingt-huit à ce jour, portaient ainsi sur les problèmes liés à la protection des programmes d'ordinateurs, les injonctions en matière de propriété intellectuelle, la définition de la forme dans les marques tridimensionnelles et, tout récemment, en novembre 2021, sur l'appréciation des sondages apportés à titre de preuves. Ces derniers sont très répandus dans la pratique russe pour étayer les circonstances sous-jacentes à tel ou tel fait juridique

(risque de confusion, caractère notoire de la marque, etc.). La réunion du conseil scientifique et consultatif a permis d'harmoniser les points de vue des professionnels du droit et de la sociologie sur les définitions, les références, la méthodologie des sondages, les différents modes opératoires, le tout dans l'optique de fournir des recommandations aux magistrats et aux parties et assurer, ainsi, une meilleure prévisibilité de la pratique.

Amérique du Nord

Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

Avocat

Emmanuel GILLET

Docteur en droit, Avocat

La protection des jeux vidéo : étude comparée entre l'Europe et les États-Unis en droit des brevets

The protection of video games: a comparative study between Europe and the United States in patent law

Yasmina Isabel Gonzalez Müller

Pan-European Seal Trainee
Office européen des brevets (OEB)
Avocate spécialisée en propriété intellectuelle

S'il y a une création de l'intellect humain qui a un grand impact dans le secteur économique et social en ce moment, c'est bien le jeu vidéo. En quelques années seulement, cette œuvre a fait une percée significative sur le marché, dépassant même les secteurs de la musique et du cinéma. Cependant, en dépit de son importance majeure, on parle peu de sa réglementation et de sa protection juridique. L'objectif du présent article est de réaliser une analyse des différents droits de propriété intellectuelle afin de protéger cette œuvre, en démontrant qu'au sein de la propriété intellectuelle, il existe d'autres droits que le droit d'auteur. Dans de ce premier article[a], nous procéderons à une comparaison entre le système européen et le système américain en droit des brevets.

If there is one creation of the human intellect with a great impact in the economic and social sector at the moment, that is the videogame. In just a few years, this piece of work has made a significant breakthrough in the market, even outperforming the music and film sectors. However, despite its great importance, little is said about its regulation and legal protection. The aim of the present article is to provide an analysis of the different intellectual property rights in order to protect this work, by demonstrating that within intellectual property there are other rights apart from the copyright. In this first article, we will proceed with a comparison of the European system and the U.S. system in patent law.

Introduction

Les jeux vidéo sont l'une des industries les plus importantes au monde. Ce marché du divertissement culturel s'est progressivement enraciné au fil des ans pour devenir un immense géant industriel, offrant de grandes possibilités de commerce et d'investissement. En 2019, cette industrie a réalisé un chiffre d'affaires de 1 479 millions d'euros, rien qu'en Espagne. Comme si ce montant ne suffisait pas, il dépasse le chiffre d'affaires combiné d'autres industries culturelles bien implantées dans le secteur, comme le cinéma et la musique[1]. L'importance de ce secteur n'est pas quelque chose de nouveau. Pourtant, les études juridiques sur le sujet demeurent assez rares.

Le jeu vidéo est devenu une œuvre complexe, composée de plusieurs éléments. Ces éléments ont toujours été protégés par la propriété intellectuelle. Cependant, tous les éléments qui le composent peuvent non seulement être protégés par le droit d'auteur, mais il existe d'autres figures juridiques qui peuvent lui apporter une protection supplémentaire.

[a] Une second article, portant sur le droit des marques et des dessins & modèles, est à venir dans le prochain numéro de la RFPI.

[1] Données reflétées dans l'annuaire 2019 de l'industrie du jeu vidéo préparé par l'Association espagnole des jeux vidéo (AEVI), p. 34.

Cet article vise à montrer l'utilité de ces figures juridiques qui peuvent protéger ce travail complexe, en faisant une brève comparaison entre le système européen des brevets et celui des États-Unis. Bien qu'ils soient différents, ils ont certains éléments en commun.

Brevets

Le brevet est un instrument de protection juridique, qui confère au titulaire du brevet une série de droits, de pouvoirs et de devoirs. Il s'agit d'un droit de propriété intellectuelle sur ce que l'on appelle une invention[4]. Alors, qu'est-ce qu'une invention ? Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers les textes juridiques, et c'est là que les systèmes européen et américain diffèrent.

I. Système européen

L'article 52 de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que « les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ». Cette disposition indique donc les conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir un brevet, la première condition étant qu'il s'agisse d'une invention.

Le texte ne définit toutefois pas ce qu'est une invention. C'est pourquoi le législateur a opté pour une définition négative[5], indiquant tout ce qui ne constitue pas une invention, l'un de ces critères d'exclusion étant les créations qui constituent des règles du jeu, ainsi que les programmes informatiques.

Les brevets ne protègent donc pas le jeu vidéo lui-même, puisque, comme on vient de le souligner, il ne remplit généralement pas les critères nécessaires pour être considéré comme une invention. Toutefois, on constate une augmentation progressive des demandes de brevets dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le hardware[6], la distribution numérique, la mise en réseau et la jouabilité inventive (*gameplay inventive*)[7].

Il n'est pas surprenant de trouver des applications qui concernent le hardware (surtout dans le cas de consoles ou de contrôleurs, car il est plus facile d'entrevoir l'élément technique impliqué), mais il peut être plus difficile d'entrevoir le caractère technique lorsque les revendications concernent des mécanismes de jeu ou des programmes informatiques, d'autant plus en raison de l'exclusion de ces éléments en tant qu'inventions.

Toutefois, bien que l'article 52.2 de la CBE indique qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des inventions susceptibles d'être protégées par le régime du droit des brevets, il est possible que si une création contient l'un de ces éléments exclus de la brevetabilité et un certain nombre de composants techniques (voir le cas des inventions mises en œuvre par ordinateur), une telle création puisse être considérée comme une invention et, par conséquent, faire l'objet d'une protection. C'est ce que prévoit l'article 52.3 de la CBE, cette disposition indiquant que sont exclues de la brevetabilité les applications qui visent à obtenir une protection pour ces éléments en tant que tels. Pour autant, si une telle création ajoute d'autres éléments techniques en plus de ces éléments exclus, il est possible de dépasser cette interdiction et de remplir les conditions pour bénéficier de la protection conformément au règlement.

En premier lieu, l'objectif est de procéder à une analyse de la brevetabilité des jeux vidéo dans une perspective européenne, notamment en ce qui concerne les mécanismes de jeu et les programmes d'ordinateur, avant de se concentrer, en

[4] C. Fernández-Nóvoa ; J. Otero Lastres ; J. M. Botana Agra , *Manual de Propiedad Industrial*, 3ª ed. 2007, p. 102-115.

[5] 52 (2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations esthétiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) les présentations d'informations.

[6] 21ES 2 683 569 T3, US2007066394A1, US2003207704A1(EP1358918A2), US2013090165A1.

[7] D. Greenspan, « Mastering the game Business and Legal Issues for Video Game Developers », *Creative. Industries* nº8, World Intellectual Property Organization, Geneve, Switzerland, 2014, p. 94-95.

second lieu, sur les inventions mises en œuvre par ordinateur.

Avant d'entrer dans le fond de la question, il convient de noter que les mécanismes de jeu et les inventions mises en œuvre par ordinateur sont deux questions différentes. Toutefois, il peut arriver que les deux éléments soient présents en même temps dans une application de brevet. C'est l'examinateur de la demande qui doit vérifier que, dans les revendications, ces entités remplissent les conditions pour être protégeables. Il se peut que les mécanismes du jeu aient été mis en œuvre au moyen d'inventions par ordinateur.

1. Mécanismes de jeu

Conformément aux dispositions de l'article 52.2 c) CBE, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu sont exclus de la brevetabilité, à condition qu'ils soient demandés en tant que tels (art. 52.3 CBE). Toutefois, pour comprendre ce qui est exclu par la règle, il convient de déterminer dans un premier temps ce qu'on entend par règles du jeu. Selon l'Office européen des brevets (ci-après OEB), « les principes de jeu définissent un cadre conceptuel regroupant les conventions et les conditions qui régissent le comportement des joueurs et la manière dont un jeu évolue en fonction des décisions et des actions des joueurs. Ces principes couvrent la mise en place de la structure du jeu, les choix qui s'offrent aux joueurs pendant le jeu, et les objectifs qui définissent la progression du jeu. Les principes de jeu sont normalement perçus par les joueurs comme des règles répondant à la finalité explicite de jouer au jeu »[8].

Par exemple, si nous jouons à Donkey Kong et que nous sommes Mario, les règles du jeu nous disent que si nous sommes touchés par un tonneau, nous perdons. Change de niveau implique de monter les escaliers tout en esquivant les barils que le personnage de Donkey Kong lance sur le personnage joué. Dans le cadre d'un un jeu de guerre (comme les jeux de tir à la première personne – FPS – tels que Call of Duty ou Halo), les règles précisent que lorsque l'on se fait tirer dessus dans certaines zones, il est possible de perdre la vie, voire de faire mourir l'avatar, ce qui oblige à recommencer le jeu. Les règles du jeu consistent donc en une série de règles abstraites, dont le but est de permettre aux joueurs de jouer au jeu vidéo concerné. Les règles du jeu ne peuvent donc pas être brevetées. Toutefois, la manière dont elles sont mises en œuvre ou exécutées, si elle est de nature technique, pourrait bénéficier d'une protection[9]. Cependant, il faut établir quand une telle implémentation a cette valeur ajoutée, sans faire partie des règles du jeu. Pour ce faire, le traitement intervient au cas par cas.

Lorsqu'une application pour une invention mixte[10] d'un jeu vidéo est déposée auprès de l'Office européen des brevets, l'examinateur doit évaluer quels éléments de l'invention provoquent une série d'effets, ainsi que les effets qu'elle produit. De cette manière, il est possible d'analyser si l'on traite des règles du jeu elles-mêmes (ce qui est exclu de la brevetabilité), et de se concentrer sur les aspects où une implémentation a eu lieu[11]. Une fois cette étape franchie, l'examinateur vérifie si cette implémentation répond aux conditions de brevetabilité. L'évaluation de ces applications mixtes est réalisée selon la méthode problème-solution[12].

[8] European Patent Office Guidelines for examination section G-II, 3.5.2 'Schemes, rules and methods for playing games.

[9] Boards of Appeal of the European Patent Office, Case Number T 0336/07, 11 Oct. 2007, p. 11-12, 2.4.

[10] Une invention mixte doit être considérée comme une invention qui combine des caractéristiques techniques et non techniques. C'est le cas des applications de brevets pour les jeux vidéo qui combinent à la fois des règles de jeu et des caractéristiques techniques.

[11] Boards of Appeal of the European Patent Office, Case Number T1543/06, 29 June 2007, p. 9, 2.3.

[12] L'approche problème-solution est appliquée aux inventions de type mixte. Il consiste en un système qui permet à l'examinateur de déterminer si l'invention est dotée d'une capacité inventive. En d'autres termes, il fournit une série d'étapes à suivre" par l'examinateur. Tout d'abord, l'invention est examinée en la comparant à une autre invention assez proche de l'état antérieur de la technique. Les caractéristiques techniques sont analysées, ainsi que les effets techniques que chacune produit. Le problème technique que pose l'invention antérieure est déterminé, afin de vérifier si l'invention apporte une solution à ce problème. Il est également analysé si la solution apportée par la demande de brevet

Pour savoir si une telle implémentation a une capacité inventive, elle doit être analysée par un homme du métier, normalement un ingénieur ou un développeur de jeux vidéo, qui doit vérifier si l'implémentation ne résulte pas de l'état de la technique de manière évidente (art. 56 de la CBE). De même, le fait qu'une telle implémentation ait un effet psychologique, compris comme augmentant le divertissement ou la surprise du joueur, n'implique pas un caractère technique.

Afin de donner une vision beaucoup plus simplifiée de cette analyse, nous allons procéder à l'analyse d'un cas qui évoque un jeu bien connu, Pokémon, qui est aimé par de nombreux joueurs[13]. L'idée de ce jeu (pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'y jouer) est essentiellement d'explorer un territoire, en rencontrant des créatures appelées Pokémons, dans le but de les capturer et de les entraîner pour affronter d'autres Pokémons. Ces rencontres entre le joueur et les Pokémons sont régies par le hasard, dans le sens où les personnages apparaissent selon une "probabilité d'apparition" (qui varie d'un personnage à l'autre). Afin d'augmenter encore cet élément d'imprévisibilité du jeu, et donc d'augmenter l'intérêt du joueur, la présente application prévoit une amélioration. Il s'agit de modifier l'élément de « probabilité d'occurrence » par une rencontre dans le temps. Plus précisément, c'est à travers un programme qui stocke les informations de chaque Pokémon (caractéristiques, zone, fuseau horaire) que les rencontres sont déterminées, en fonction du fuseau horaire et de la zone dans laquelle on se trouve. Par conséquent, ladite implémentation n'était pas une règle du jeu en soi, mais un élément technique qui facilitait l'interaction entre le jeu vidéo et le joueur, ajoutant un élément d'imprévisibilité au jeu. En d'autres termes, cette application, après que les revendications aient été correctement modifiées, satisfaisait aux conditions de brevetabilité.

2. Inventions mises en œuvre par ordinateur

Selon les dispositions de l'article 52.2 c), les programmes d'ordinateur (software) sont exclus de la brevetabilité, à condition qu'ils soient demandés en tant que tels (art. 52.3 CBE). Cela signifie que si les programmes d'ordinateur en tant que tels ne sont pas brevetables, ils peuvent l'être s'ils sont de nature technique. Pour cela, un programme d'ordinateur doit produire ce que l'on appelle un « effet technique supplémentaire ». On désigne un effet technique qui va au-delà de l'interaction « normale » existant entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne[14]. Par exemple, lorsqu'un sujet ouvre le programme Powerpoint et commence à l'utiliser sur son ordinateur, aucun « effet technique supplémentaire » ne se produit dans cette interaction.

Toutefois, au regard de la complexité et la faible probabilité que les programmes d'ordinateur puissent être protégés au titre du droit des brevets en Europe (précisément en raison des dispositions de l'article 52.2 c) par rapport à l'article 52.3 de la CBE), il est possible de protéger cette création de l'intellect humain par ce que l'on appelle les « inventions mises en œuvre par ordinateur ». Une invention mise en œuvre par ordinateur désigne les inventions qui utilisent un ordinateur, un réseau informatique ou un autre type d'appareil programmable, tel qu'une console de jeux vidéo ou un téléphone mobile, dont certaines ou plusieurs fonctions sont exécutées totalement ou partiellement au moyen d'un programme informatique[15].

Cependant, pour être protégeable, le programme d'ordinateur intégré dans ce type d'invention doit avoir un caractère technique, dont l'effet dépasse l'interaction normale entre le programme (logiciel) et l'ordinateur

aurait pu être résolue par l'homme de métier, conformément à l'état de la technique, sans grand effort.

[13] Boards of Appeal of the European Patent Office, Case Number T 0012/08, 6 February 2009.

[14] European Patent Office Guidelines for examination Part G, Chapter II, 3.6 'Programs for computers'.

[15] H. C. Herrera Gonzáles, « Protection of Video Game Mechanics Through the patentability of of software », *Revista la propiedad inmaterial*, ISSN 1657-1959, Nº. 27 (Enero-Junio), 2019, p. 77.

(matériel)[16]. Même si elles répondent à ce caractère technique, ces inventions doivent satisfaire aux autres exigences pour l'octroi d'un brevet, telles que la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle. L'invention doit donc être de nature technique, résoudre un problème technique, être nouvelle et susceptible d'une application industrielle. Par conséquent, si le programme d'ordinateur ne répond pas à ces exigences, il ne pourra pas bénéficier d'une protection par brevet[17].

Néanmoins, ce qui constitue un effet technique dépend du cas en question. Un effet technique peut être, par exemple, une réduction du temps d'accès à la mémoire ou une gestion des données d'un jeu vidéo de telle sorte que le processeur du jeu vidéo consomme moins d'énergie. Il n'est pas nécessaire que ces effets techniques se produisent sur le plan physique. C'est-à-dire qu'ils doivent se produire en dehors de l'ordinateur où fonctionne le programme pour que celui-ci puisse considérer qu'il y a un effet technique[18]. Par exemple, une console de jeux vidéo, telle que la Nintendo Switch[19], possède une multitude d'éléments qui la configure, parmi lesquels nous pouvons trouver des programmes d'application qui aident à l'exécution de ses fonctions, non seulement comme la lecture du jeu vidéo lui-même, mais aussi la création de profils, le menu, la connexion à Internet, le traitement des informations et des données, la lecture des manettes, etc. Ces caractéristiques ne doivent pas nécessairement être exécutées sur un plan physique pour être brevetables.

II. Système Américain

Contrairement au système européen, le système de protection américain est inscrit dans sa propre Constitution, laquelle dispose que « le Congrès aura le pouvoir […] de promouvoir le progrès des sciences et des arts utiles, en garantissant pour un temps limité aux auteurs et aux inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs »[20]. C'est pourquoi le Congrès a créé l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), qui est chargé d'accorder ou non des brevets aux demandes qui répondent aux exigences de la loi pour obtenir ce titre.

La brevetabilité est régie par le *Patent Act*, qui précise que « quiconque invente ou découvre un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matière nouvelle et utile, ou toute amélioration nouvelle et utile de ceux-ci, peut obtenir un brevet à cet effet »[21].

Contrairement aux autres pays de l'UE, l'USPTO peut accorder trois types de brevets :

- Les brevets d'utilité ou « Utility Patent ».

  Il s'agit du type le plus habituel, car il couvre les types d'inventions les plus courants, allant des inventions chimiques ou mécaniques aux procédés informatiques.

- Les brevets de conception ou « Design patent ».

  Ce type de brevet ne protège que l'apparence du produit et non ses caractéristiques structurelles ou fonctionnelles. Ils sont valables pendant 14 ans à compter de leur octroi.

[16] Board of Appeal of the European Patent Office. Case T 1173/97, July 1, 1998, p. 14-17 and Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Case G 0003/08, 2010, p. 27.

[17] I. Ramos Herranz, « Las invenciones implementadas en ordenador y los programas de ordenador (software): patentabilidad », *Derecho de los Negocios* n.º 230 - Noviembre 2009, Nº 230, 1 de nov. de 2009, Editorial WoltersKluwer pág.6

[18] H. C. Herrera Gonzáles, « Protection of Video Game Mechanics Through the patentability », préc., p. 79

[19] ES 2 683 569 T3.

[20] Article 1 & 8 CL. 8. (https://constitutioncenter.org/learn/educational-resources/historical-documents/the-constitution-of-the-united-states-html-en-espanol).

[21] 35 U.S.C. &101 « Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. » (https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/101).

- Les brevets de plantes ou « Plant patent ».

Ils protègent les variétés végétales distinctes et nouvelles à reproduction asexuée. Ce type de brevet confère un droit exclusif pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Contrairement au système européen, il est plus facile d'obtenir un brevet logiciel aux États-Unis, principalement parce qu'il n'y a pas d'interdiction dans la loi américaine qui empêche un logiciel en soi d'être une invention[22]. Il en va de même pour les mécanismes de jeu, qui, bien qu'il n'existe pas de règle d'exclusion expresse, peuvent être plus difficiles à obtenir sur certains jeux en raison des conditions actuelles d'éligibilité des brevets de l'article 35 U.S.C. § 101 :

« Quiconque invente ou découvre un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matière nouveaux et utiles, ou un perfectionnement nouveau et utile de ceux-ci, peut obtenir un brevet à cet effet, sous réserve des conditions et exigences du présent titre ».

Par exemple, le Federal Circuit a récemment confirmé une décision finale du *Patent Trial* and *Appeal Board* (*Board*), qui a jugé qu'une méthode revendiquée pour jouer à un jeu de dés en utilisant des dés ayant des marques non conventionnelles n'était pas brevetable en vertu de l'article 35 U.S.C. § 101.

Dans la décision *Marco Guldenaar Holding B.V.* (*Fed. Cir. 2018*)[23], plus précisément, le tribunal s'est aligné sur l'avis de la chambre en considérant que la méthode revendiquée récite l'idée abstraite de « règles pour jouer à un jeu" et manque d'un concept inventif suffisant pour transformer la revendication en matière brevetable.

Bien que le tribunal ait jugé que le jeu de dés revendiqué par le demandeur n'était pas brevetable, il n'a pas affirmé catégoriquement que tous les jeux sont en soi non brevetables en tant qu'idées abstraites. Le tribunal a plutôt déclaré que « les idées abstraites, y compris un ensemble de règles pour un jeu, peuvent être brevetables si les revendications contiennent un concept inventif […] »[24]. Le tribunal ne donne pas d'exemples spécifiques de concepts inventifs suffisants pour transformer une idée abstraite dirigée vers un jeu en une application brevetable.

Ce que le tribunal confirme, cependant, c'est que les activités de jeu conventionnelles (par exemple, placer un pari, lancer des dés, payer un montant, mélanger et distribuer des cartes à jouer, une simple mise en œuvre sur un ordinateur) sont insuffisantes pour énoncer un concept inventif.

Ces décisions du Circuit fédéral indiquent clairement que les jeux et les règles pour jouer à un jeu peuvent être brevetés. Des brevets peuvent, par exemple, être obtenus pour protéger les caractéristiques non conventionnelles d'un jeu (une surface de jeu à la structure unique, une console de jeu à l'ergonomie améliorée, un matériel et/ou un logiciel qui améliore les performances du jeu en ligne). Cependant, ces décisions indiquent également qu'il peut être plus difficile d'obtenir des brevets pour des aspects des jeux, par exemple, les règles générales du jeu et/ou les jeux qui sont basés sur des activités de jeu conventionnelles.

De surcroît, les « *Utility Patents* » sont les plus couramment utilisés pour protéger les jeux vidéo, notamment ceux qui font référence à un procédé. Cette figure juridique est similaire à ce que nous connaissons dans le système européen sous le nom de brevet. D'autre part, il est assez courant aux États-Unis d'utiliser la notion juridique de « *Patent design* » pour protéger le *Hardware* en particulier, bien que cette notion soit similaire à ce que l'on appelle « *Industrial Design* » en Europe.

[22] D. Greenspan, « Mastering the game Business and Legal Issues for Video Game Developers », *Creative Industries* nº8, World Intellectual Property Organization, Geneve, Switzerland, 2014, p. 94-95.

[23] *Marco Guldenaar Holding B.V.* (Fed. Cir. 2018 (http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-2465.Opinion.12-28-2018.pdf).

[24] *Marco Guldenaar Holding B.V.* (Fed. Cir. 2018) : « abstract ideas, including a set of rules for a game, may be patent-eligible if the claims contain an inventive concept […] ».

Utility Patents

La plupart des brevets demandés dans le secteur américain des jeux vidéo sont les brevets d'utilité (*Utility Patents*), qui servent à protéger deux aspects principaux. D'une part, et comme dans le système européen, cette figure juridique sert à protéger le matériel innovant utilisé pour faire fonctionner les jeux (dans ce cas, cela peut aller de la console à la manette elle-même). Cependant, contrairement au système européen, les « *Utility Patents* » peuvent être utilisés pour protéger les méthodes innovantes d'actions dans le jeu, comme les mécanismes ou les règles[25]. Il est donc possible d'obtenir des brevets qui protègent les règles ou la mécanique du jeu. Ce dernier point, notamment pour les développeurs de jeux, est d'une grande pertinence.

Cela signifie-t-il pour autant que si vous faites une demande expliquant les règles d'un jeu qu'un brevet pourrait être délivré ? La réponse se veut toutefois plus complexe. En effet, si vous ne leur fournissez que des mécanismes de jeu en tant que tels, une telle demande a toutes les chances d'être rejetée. Comme nous l'avons mentionné, pour obtenir un brevet, il faut prouver un certain nombre d'aspects : premièrement, qu'il est nouveau, c'est-à-dire que les mécanismes que l'on cherche à protéger ne sont pas dans l'état de la technique, et, deuxièmement, qu'il n'est pas évident.

En outre, à la suite d'une décision de la Cour suprême, il est devenu plus difficile d'obtenir des brevets de méthode ou de processus d'exécution des actions. C'est le cas de l'affaire *Alice and Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. CT 2347* (2014). Aux États-Unis, la plupart des brevets du software concernent essentiellement des méthodes commerciales[26]. Si le brevet en cause dans le procès concernait des processus de transaction financière, la décision rendue dans cette affaire est déterminante pour tous les brevets liés aux logiciels. Le brevet d'Alice portait sur des méthodes utilisées dans les systèmes de négociation financière pour minimiser le « risque de règlement » lorsque les paiements entre deux parties sont réglés par un tiers. En l'espèce, la Cour a estimé que le brevet couvrait l'idée abstraite du règlement intermédiaire et qu'il n'y avait pas de « quelque chose en plus » incarnant un « concept inventif » et que, par conséquent, les idées étaient des objets inéligibles et non brevetables en vertu de la loi.

Depuis cette affaire, l'USPTO et les tribunaux fédéraux ont rejeté et invalidé certains de ces brevets logiciels, rendant leur obtention un peu plus coûteuse. Cela ne veut pas dire que c'est impossible, mais seulement qu'un développeur ou un éditeur doit procéder à une analyse préalable avant d'opter pour la protection de ce chiffre.

Cependant, même si certains facteurs doivent être pris en compte par les développeurs lors du choix d'un brevet, cela n'enlève rien au fait que, comme indiqué ci-dessus, il est beaucoup plus facile d'obtenir certains brevets dans le système américain que dans le système européen.

Y. G.

[25] D. Nabel Dan, B. Chang, « Video Game Law in a nutshell », *West Academic Publishing*; N.º 1 edición (29 junio 2018), p. 141.

[26] *Ibidem*, p. 142.

Black Lives Matter : La réponse du droit des marques américain au racisme endémique

Black Lives Matter: U.S. Trademark Law's answer to endemic racism

Marie-Andrée Weiss

Avocat aux barreaux de New York et de Strasbourg

Le meurtre de George Floyd par un policier en 2020 à Minneapolis a stupéfait les États-Unis au point que, pour la première fois de leur histoire, la plupart de ses citoyens semblent enfin comprendre que leur pays souffre d'un racisme endémique. Ce changement historique, incarné par le Black Lives Matter Movement, se reflète dans le droit des marques et dans le branding alors que les marques racistes, bien que légales en droit fédéral depuis la décision Matal c. Tam, sont abandonnées par les entreprises soucieuses de la protection de leur image.

The murder of George Floyd in 2020 in Minneapolis by a policeman stunned the U.S.A. to the point that, for the first time in its history, most of its citizens appear to finally understand that their country suffers from endemic racism. This historical change, incarnated in the Black Lives Matter Movement, is reflected in trademark law and branding as racist marks, while legal under federal law since Matal v.Tam, are being abandoned by companies concerned with the protection of their image.

« Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France ».

Léopold Sédar Senghor
« Poème liminaire », Hosties noires (1948)

Introduction

L'esclavage a été aboli aux États-Unis le 1er janvier 1863, jour de la signature par le Président Lincoln de la Proclamation d'émancipation, puis le 6 décembre 1865, jour de la ratification du Treizième Amendement de la Constitution interdisant l'esclavage et la servitude involontaire, sauf pour punir les crimes. Son souvenir, parfois nostalgique, et son héritage honteux perdurent.

En 2020, le meurtre d'Ahmaud Arbery, un afro-américain tué par deux hommes blancs alors qu'il faisait son jogging, puis la mort d'une jeune femme afro-américaine, Breonna Taylor, tuée par balle par des policiers entrés dans l'appartement de son ami, porteurs d'un mandat d'arrêt *« no knock »* qui leur avait permis d'entrer sans s'annoncer, et enfin le meurtre par un policier le 25 mai 2020 à Minneapolis de George Floyd, ont ému les États-Unis à tel point que de nombreux américains défilèrent dans les rues, parfois pour la première fois de leur vie, pour dénoncer le racisme endémique de leur pays. Le mouvement *Black Live Matter* (BLM) fut décrit par le *New York Times* comme étant « peut-être le mouvement le plus grand qu'ait jamais connu les États-Unis »[1].

Ces tragédies marquent le début d'un changement de la société américaine, que l'on espère irréversible, et qui affecte le droit des marques. Pourtant, ni le Premier Amendement de la Constitution des États-

[1] L. Buchanan, Q. Bui and J. K. Patel, « Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History », *The New York Times* (3 juillet 2020), https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html.

Unis qui garantit la liberté d'expression, ni la loi fédérale des marques, le *Lanham Act*, n'interdisent l'enregistrement de *trademarks* racistes, comme nous le verrons dans la première partie.

Les marques racistes, ou du moins, peu respectueuses des différences ethniques et culturelles, nuisent désormais au *branding* de l'entreprise et nombreuses ont été celles qui ont décidé de modifier leur marque, ou même de la supprimer entièrement, comme nous le verrons dans une deuxième partie.

I. « Trademarks » et racisme

Ni le Premier Amendement, ni le *Lanham Act*, ne sont des obstacles à l'enregistrement d'une marque à caractère raciste.

A. Le Premier Amendement permet l'enregistrement de marques racistes

« *Sambo* » est un nom discriminatoire désignant un afro-américain, mais il a pourtant été choisi en 1957 comme marque d'une chaîne de restaurants servant des pancakes, fondée par Sam Battistone et Newell Bohnett, qui combinèrent les premières lettres de leurs noms, Sam et Bo, pour former la marque SAMBO'S[2].

Il serait possible d'argumenter que ce choix était certes maladroit, mais innocent, si les images peintes sur les murs des restaurants n'avaient pas été inspirées par le livre *The Story of Little Black Sambo,* publié en 1899, qui raconte l'histoire du petit Sambo. Une version publiée en 1904 à Chicago représente la famille de Sambo d'une manière caricaturale, avec de grosses lèvres rouges et une peau d'un noir sombre. La mère de Sambo, pieds nus, cuit sur un feu de bois rudimentaire des pancakes au beurre de … tigre, et le petit Sambo en mange cent-soixante-neuf, « parce qu'ils sont tellement bons ». Les images d'une édition différente du livre, évoquant l'Inde, étaient reproduites sur les murs des restaurants de la chaîne, mais le nom des plats, tel le « *Mama MUMBO'S Special* », et le menu proclamant que le restaurant servait « les meilleurs pancakes à l'Ouest du Congo », évoquaient l'Afrique.

La ville d'Ann Arbor, dans le Michigan, avait refusé en 1972 un permis de construire à un restaurant Sambo's en raison du caractère raciste de son nom, puis l'accorda après que Sambo's se fut engagé par contrat à utiliser le nom de *Jolly Tiger*. Le restaurant ne connut pas le succès escompté et demanda quelques années plus tard à la ville la permission d'apposer des panneaux publicitaires Sambo's sur sa façade, ce qui lui fut refusé. Les restaurateurs demandèrent au juge la permission d'utiliser le nom Sambo's, mais le tribunal de première instance jugea que le contrat entre la ville et Sambo's était valide.

La Cour d'appel du Sixième Circuit considéra qu'interdire l'érection d'enseignes Sambo's était contraire au Premier Amendement.[3] La ville argumenta que Sambo's n'est pas protégé par le Premier Amendement parce qu'il s'agit d'« un nom commercial raciste et que l'utilisation de mots qui, par leur énoncé même, causent un préjudice ne sont pas protégés par le Premier Amendement ». Mais selon la Cour d'appel, seuls les discours tendant à l'incitation immédiate de la rupture de l'ordre public ne sont pas protégés par le Premier Amendement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, bien que Sambo's soit « un stéréotype racial pernicieux ».

Selon la ville, utiliser Sambo's comme nom était « contraire à la politique d'harmonie et d'égalité raciales de la ville ». Un an avant cet arrêt, la Cour Suprême des États-Unis avait décidé, dans son arrêt *Central Hudson Gas c.*

[2] M. D. Harris, *Colored Pictures, Race & Visual Representation*, The University of North Carolina Press, 2003, p. 3. Un juge publia son « dissent » à l'arrêt de la Cour d'appel du Sixième Circuit, Sambo's Restaurants, Inc. v. City of Ann Arbor, 663 F. 2d 686 (6th Circ. 1981), citant une étude faite sur l'étymologie et l'origine du terme « Sambo's », notant que « [l]e nom "Sambo" était couramment utilisé dans le domaine du divertissement, où les ménestrels populaires au visage noir l'avaient utilisé dès 1837 dans leurs routines de blagues et de ridicule. Au milieu des années 1800, le terme était couramment utilisé pour désigner tout homme noir, souvent avec dérision et mépris, et était utilisé jusqu'au milieu du XXe siècle comme un « surnom » pour appeler les porteurs, les cireurs de chaussures, etc. ».

[3] *Sambo's Restaurants, Inc. v. City of Ann Arbor*, 663 F. 2d 686 (6th Circ. 1981).

Public Service Commission[4], que les tribunaux devaient appliquer un test en quatre parties pour décider si un discours commercial est protégé ou non par le Premier Amendement[5]. Il faut ainsi déterminer si le discours est protégé par le Premier Amendement, puis, s'il l'est, déterminer si les intérêts gouvernementaux protégés par la censure légale de ce discours sont « substantiels ». La Cour d'appel souligna que, « [d]e toute évidence, l'harmonie et l'égalité raciales constituent un intérêt substantiel de l'État », mais nota toutefois que la ville n'avait produit aucune « preuve tangible de la perturbation de l'harmonie raciale à Ann Arbor en raison de la présence d'un restaurant nommé Sambo's » et que l'impact de l'utilisation de ce nom sur les « objectifs louables » de la ville était « au mieux spéculatif ».

S'il est vrai que des personnes pouvaient être offensées par ces panneaux publicitaires cela ne donnait pas à la ville le droit de les censurer, à moins de prouver que cela était nécessaire pour protéger « des intérêts substantiels en matière de vie privée », ce qui n'était pas le cas en l'espèce, concluant que la ville ne pouvait refuser aux demandeurs « le droit constitutionnel d'utiliser le nom commercial « Sambo's ».

Tel avait été, deux ans auparavant, l'opinion d'une cour fédérale de première instance dans une affaire similaire, en suivant toutefois un raisonnement différent : le nom Sambo's avait été enregistré comme marque conformément à 15 U.S.C. § 1051 et 1052 qui interdit[6] l'enregistrement d'une marque dénigrante, ajoutant que :

« les défendeurs ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes et priver les demandeurs de leurs droits en vertu de la loi fédérale par des mesures législatives ou administratives telles que celles qui ont été prises ici. Si les défendeurs (…) souhaitent priver les demandeurs de leurs droits en vertu de leur enregistrement, leurs recours se trouvent devant l'[USPTO] »[7].

Nous allons voir de quelle manière le Bureau américain d'enregistrement des marques, l'USPTO, et les juges ont répondu à des demandes similaires.

B. Le droit des marques permet l'enregistrement de marques à caractère raciste

Le nom de l'équipe de football américain de Washington D.C. a longtemps été *WASHINGTON REDSKINS*, les « Peaux Rouges de Washington », qui fait clairement allusion, d'une manière qui nous semble désormais discriminatoire, aux *Native Americans* (Amérindiens)[8]. Sept Amérindiens avaient demandé dès 1992 au *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) d'annuler les enregistrements de six marques *REDSKINS*. Le TTBA avait annulé en 1999 la marque *REDSKINS*[9], mais une cour fédérale avait infirmé cette décision[10]. D'autres plaignants avaient à nouveau demandé au TTAB d'annuler la marque, ce qu'il avait encore une fois décidé en 2014 au motif qu'elle était scandaleuse, dénigrante, et pouvait

[4] *Central Hudson Gas & Electric Co. c. Public Service Commission* (447 U.S. 557). Ce test en quatre parties est utilisé pour déterminer si une mesure gouvernementale régulant un discours commercial est contraire au Premier Amendement. Afin que ces mesures soient constitutionnelles, il faut (1) que le discours commercial concerne une activité légale et ne soit pas trompeur ; (2) le gouvernement puisse faire valoir un 'intérêt substantiel' (*substantial interest*) à restreindre le discours commercial qui ne peut être son seul intérêt à censurer ce discours; (3) cette restriction doit être proportionnée à cet intérêt et enfin (4) la limitation de cette expression doit être soigneusement conçue pour atteindre l'objectif du gouvernement.

[5] La Cour Suprême des États-Unis n'a pas encore clairement assimilé la marque à un discours commercial, et a laissé la question ouverte dans son arrêt *Matal c. Tam*, 137 S. Ct. 1744, 1750 (2017).

[6] Nous verrons plus loin que la Cour Suprême des États-Unis a déclaré cette Section du *Lanham Act* contraire à la Constitution.

[7] *Sambo's of Ohio v. City Council of City of Toledo*, 466 F. Supp. 177 (ND Ohio).

[8] Par exemple, la marque fédérale semi-figurative WASHINGTON REDSKINS numéro 0986668, enregistrée le 15 juin 1974, représente le profil d'un guerrier Amérindien, coiffé de plumes.

[9] *Harjo v. Pro–Football Inc.*, 1999 WL 375907 (T.T.A.B.1999).

[10] *Pro-Football, Inc. v. Harjo*, 415 F. 3d 44 (DC Circ. 2005).

discréditer ou porter atteinte aux Amérindiens en violation du *Lanham Act*. Cette décision avait cette fois été confirmée par une cour fédérale en 2014[11].

Trois années plus tard, la Cour Suprême des États-Unis rendit un arrêt unanime, *Matal c. Tam*[12], déclarant que la section 2(a) du *Lanham Act* interdisant l'enregistrement des marques dénigrantes était contraire à la Constitution parce qu'elle « contrevient à un principe fondamental du Premier Amendement : un discours ne peut être interdit au motif qu'il exprime des idées qui offensent »[13]. Dans cette affaire, l'USPTO avait refusé d'enregistrer la marque THE SLANTS, « Les bridés », au motif que celle-ci était discriminatoire envers les asiatiques. Le groupe de rock *The Slants* souhaitait enregistrer la marque pour s'approprier cette expression raciste et en neutraliser ainsi le sens.

Afin de déterminer si une marque était dénigrante, les examinateurs de l'USPTO utilisaient alors un test en deux parties. Ils déterminaient d'abord « le sens probable » de la marque, mais tenaient compte d'autres éléments éventuels de la marque, à savoir de la nature des produits ou des services, et de la manière dont la marque est utilisée sur le marché en relation avec les produits ou les services[14]. Si la signification de la marque renvoyait à un groupe de personnes, les examinateurs devaient alors vérifier que le sens n'était pas « désobligeant envers un composé substantiel du groupe référencé », en prenant en compte les attitudes contemporaines[15]. Si ce groupe trouvait la marque dénigrante, celle-ci devait être considérée comme telle et ne pouvait être enregistrée, à moins que le demandeur ne puisse démontrer le contraire.

Depuis l'arrêt *Matal*, une marque, même ostensiblement raciste, peut être enregistrée et la Cour d'appel fédérale du Quatrième Circuit annula en 2018 la décision de la cour fédérale confirmant l'annulation de la marque *REDSKINS*[16]. En 2019, la Cour Suprême avait décidé que la Section 2(a) du *Lanham Act* interdisant l'enregistrement de marques immorales et scandaleuses était également inconstitutionnelle en raison de son caractère discriminatoire envers les différentes opinions[17]. Aucun obstacle ne se posait plus désormais envers l'utilisation de la marque *REDSKINS*.

L'équipe des *Redskins* annonça pourtant le 13 juillet 2020 avoir décidé de changer de nom et de logo[18], une décision semble-t-il prise en raison de la pression exercée par leurs annonceurs[19]. Quelques jours après, l'équipe de baseball de Cleveland, les *Cleveland Indians*, annonça sa décision de changer son nom, utilisé depuis 1915, et informa, le 22 juillet 2021, que son choix se portait sur le nom de *Cleveland Guardians*[20]. Trois jours après, l'équipe de football américain *Kansas City Chiefs* déclara vouloir abandonner sa mascotte, un cheval nommé « *Warpaint* » (peinture de guerre)[21]. De même, les *Indians* avait déjà annoncé en janvier 2018 qu'ils cesseraient d'utiliser en 2019 leur logo du « *Chef Wahoo* », une tête de guerrier

[11] *Pro-Football, Inc. v. Blackhorse*, 62 F. Supp. 3d 498, 113 U.S.P.Q.2d 1749 (E.D. Va. 2014).

[12] *Matal c. Tam*, 137 S. Ct. 1744, 1750 (2017).

[13] M.-A. Weiss, « L'enregistrement des marques « dénigrantes » aux Etats-Unis », Propr. industr. 2017, n° 10.

[14] Manuel de procédure d'examen des marques § 1203.03(b)(i) (avril 2017), p. 1200-150, cité par la Cour Suprême.

[15] *Ibid*.

[16] *Pro-Football, Inc. v. Blackhorse*, 709 Fed. Appx. 182 (4th Cir. 2018).

[17] *Iancu v. Brunetti*, 139 S. Ct, 2294 (2019).

[18] https://twitter.com/WashingtonNFL/status/1282661063943651328?s=20.

[19] K. Belson et K. Draper, « Washington N.F.L. Team to Drop Name », *The New York Times*, (13 juillet 2020), https://www.nytimes.com/2020/07/13/sports/football/washington-redskins-new-name.html.

[20] « Guardians chosen as new name for Cleveland's baseball team », *Associated Press*, (22 juillet 2021), https://apnews.com/article/cleveland-guardians-name-change-41849399d222d872eb6f1cae23551c29.

[21] E. Medina, « Still Chiefs, Kansas City Team Will Retire the Mascot Warpaint », *The New York Times*, (26 juillet 2021), https://www.nytimes.com/2021/07/26/sports/kansas-city-chiefs-warpaint-mascot.html.

Amérindien à la peau écarlate, ouvrant une bouche plantée de dents menaçantes[22].

Les *Indians* changeront de nom après la saison de baseball 2021, mais les spectateurs n'ont déjà plus le droit de porter des coiffures évoquant celles des Amérindiens, ni de se peindre la figure pour évoquer des peintures de guerre[23]. Ces changements modifient profondément l'expérience de certains « fans » des équipes, habitués à pouvoir se déguiser pour assister aux rencontres sportives, ou à voir galoper *Warpaint* sur la pelouse du stade. Mais leur déception n'a plus de poids face à l'opinion, désormais, sinon générale, du moins majoritaire, selon laquelle les marques à connotation raciste ne doivent plus être utilisées. Celles-ci suscitent désormais trop d'émotions négatives envers les consommateurs pour pouvoir être utilisées comme « *brand* ».

II. « Branding » et racisme

Le chef d'une nation *Cherokee* demanda en mars 2021 à la société *Jeep* de cesser d'utiliser la marque *GRAND CHEROKEE* pour un de ses véhicules, et le dirigeant de *Jeep* indiqua rapidement être ouvert à cette idée[24]. Plusieurs entreprises ont décidé de cesser d'utiliser leurs marques racistes[25].

Le droit des marques n'est qu'un aspect du « *branding* », la recherche et le maintien de l'identité d'une marque. La langue anglaise discerne d'ailleurs la marque telle que protégée par le droit (*trademark*) de la marque choisie par les équipes marketing (*brand*). La marque sert à désigner l'origine des produits et protège ainsi les consommateurs, tandis que le *brand* établit un contact émotionnel avec eux afin d'établir une loyauté pérenne et englobe tout ce que la marque représente, y compris ses valeurs[26].

A. Représentation des afro-américains par les marques

Nombreuses sont les marques qui utilisent un personnage afro-américain pour symboliser leur *brand*. *Aunt Jemima* a orné les boîtes de préparation pour pancakes depuis 1893. Le chef Rastus orne les boîtes de *CREAM OF WHEAT* depuis cette même année. Cette utilisation est désormais reconnue comme raciste et l'abandon de ces marques entraîne des conséquences tant négatives que positives pour le *branding*.

Deux semaines après le meurtre de George Floyd, le compte *TikTok* @signkirbysing publiait une vidéo « *How to Make a Non Racist Breakfast* », expliquant l'origine de la marque *AUNT JEMIMA* et appelant au boycott du produit[27]. Mais qui est *Aunt Jemima* ?

1. Aunt Jemima

La marque *AUNT JEMIMA* a été choisie par l'un des propriétaires de la *Pearl Milling Company* qui avait assisté au spectacle d'une troupe de « *minstrels* » jouant en *blackface*, c'est-à-dire des comédiens blancs[28] se

---

[22] D. Waldstein, "Cleveland Indians Will Abandon Chief Wahoo Logo Next Year », *The New York Times*, (29 janvier 2018), https://www.nytimes.com/2018/01/29/sports/baseball/cleveland-indians-chief-wahoo-logo.html.

[23] T. Withers, « Indians not allowing headdresses, painted faces at games », *AP* (31 mars 2021), https://apnews.com/article/nfl-mlb-football-cleveland-cleveland-indians-c89d385f68838587b7fef32bc684610e.

[24] N. Kostov et N. Naughton, "Jeep-Owner Stellantis Is Open to Dropping Cherokee Name, CEO Says", *THE WALL STREET JOURNAL*, (3 mars 2021), https://www.wsj.com/articles/jeep-owner-stellantis-is-open-to-dropping-cherokee-name-ceo-says-11614799301.

[25] Par exemple, la marque de crème glacée *ESKIMO PIE*, Maris Cramer, *Maker of Eskimo Pie Ice Cream Will Retire 'Inappropriate' Name*, THE NEW YORK TIMES (20 JUIN 2020). La chaîne de magasins d'alimentation *Trader Joe's* a annoncé changer plusieurs noms de produits, tel *Trader Ming's*, suite à une pétition en ligne, M. Kennedy, « Trader Joe's Working To Remove Product Branding Criticized As Racist », NPR, (20 juillet 2020), https://www.npr.org/sections/live-updates-protests-for-racial-justice/2020/07/20/893096126/trader-joes-working-to-remove-brand-names-criticized-as-racist.

[26] A. Wheeler, *Designing Brand Identity*, Wiley (2018), p. 2.

[27] https://www.tiktok.com/@singkirbysing/video/6838642500052274438?lang=en.

[28] Les *minstrels* peuvent également être des Africains-Américains, et certains d'entre-eux jouaient en *black-face*, tels les membres de la troupe *Darkest America*. Y.

noircissant le visage pour incarner des personnages afro-américains, presque toujours d'une manière caricaturale. Un comédien interprétait la chanson *« Old Aunt Jemina »*[29], le visage teint en noir, les cheveux ceints d'un bandana rouge et vêtu d'un tablier. L'homme d'affaires décida que ce personnage devait incarner son nouveau produit, une préparation pour pancakes. *AUNT JEMIMA* devint sa marque verbale, et l'image d'une femme noire évoquant une *« Mammy »* du Sud des États-Unis, portant un tablier et un bandana rouge, fut imprimée sur la boîte[30].

Pearl Milling Company fut vendue en 1890 aux moulins R.T. Davis, et ses dirigeants souhaitèrent qu'une femme représente *Aunt Jemima* auprès du public. Ce fut Nancy Green, la domestique d'un juge de Chicago[31], née en esclavage en 1834[32]. À la *World's Columbian Exposition* tenue à Chicago en 1893, devant le tonneau à farine le plus grand du monde, construit pour l'occasion, Nancy Green, habillée comme *Aunt Jemima*, cuisina plus d'un million de pancakes, tout en chantant des chansons du Sud des États-Unis. Elle voyagea ensuite à travers le pays pour représenter la marque et fut même invitée à participer à l'Exposition Universelle de Paris de 1900, mais déclina l'invitation[33]. D'autres femmes incarnèrent *Aunt Jemima*, jusqu'à la dernière, Rosie Hall, qui mourut en 1967[34].

Le personnage, ou plutôt le stéréotype, de la *« Black Mammy »* était populaire auprès des américains blancs issus des classes moyennes et supérieures, qui employaient volontiers une domestique afro-américaine pour s'occuper de leurs enfants, faire le ménage et la cuisine. Les familles des États du Sud qui avait eu des esclaves conservaient souvent un souvenir ému de leur *« Mammy »*, qui était « la personne la plus importante » de la partie privée de la plantation (*« upstairs »*)[35]. L'organisation *United Daughters of the Confederacy* (UDC), dont le but est de commémorer les soldats de l'armée confédérée, et dont les membres doivent en être les descendants, avait même tenté en 1923 d'ériger sur le Capitole, à Washington D.C., une statue à la gloire des *« faithful colored mammies »*, les « mammies noires dévouées »[36]. Le Sénat américain vota en sa faveur, mais la Chambre des Représentants vota contre[37], notamment à la suite de l'action de femmes membres de la *National Association for the Advancement of Colored People* (NAACP)[38]. On peut imaginer, sans trop de peine, que si ce monument avait été érigé, il aurait été déboulonné, au plus tard,

Taylor et J. Austen, *Darkest America. Black Minstrelsy from Slavery to Hip-Hop* (W.W. Norton & Company), 2012, p. 7 et p. 25-26. Les auteurs notent p. 7 que « les stéréotypes forment la base de la tradition » du minstrel ».

[29] *Wed, 11.01.1899, Aunt Jemima Pancakes Sold In Stores*, AAREG, https://aaregistry.org/story/aunt-jemima-pancakes-sold-in-stores.

[30] S. K. Katyal, « Trademark Intersectionality », 57 *UCLA L. REV*. 1601, 1609-1610 (2010).

[31] 80% des femmes Africaines-Américaines de Chicago étaient employées comme domestique en 1900, Michael D. Harris, *Colored Pictures, Race & Visual Representation*, University of North Carolina Press, (2003), p. 89.

[32] H. L. Gates, Jr., *Stony The Road, Reconstruction, White Supremacy, and the Rise of Jim Crow*, Penguin Press New York (2019), p. 163.

[33] M. Kern-Foxworth, *Aunt Jemima, Uncle Ben, And Rastus, Blacks in Advertising, Yesterday, Today, and Tomorrow*, Prager Publishers, 1994, p. 67.

[34] Kern-Foxworth, at 69.

[35] « White slaveholding families sometimes had fond feelings for the people they enslaved. They often recalled their enslaved domestic staff with nostalgia (…)", K. Fanto Deetz, *Bound to the Fire, How Virginia's Enslaved Cooks Helped Invent American Cuisine*, The University Press of Kentucky (2017), p. 67-68.

[36] Je traduis « colored » par « noires » mais le terme n'est pas neutre en anglais et connote un réel préjudice envers les Africains-Américains. Il est désormais très peu employé et reflète souvent un préjudice voilé. L'organisation principale de lutte contre le racisme envers les Africains Américains, fondée en 1909, par W.E.B. Du Bois en particulier, et dont le Dr. Martin Luther King a été l'un des membres proéminents, est le *National Association for the Advancement of Colored People* (NAACP). L'organisation n'utilise plus « colored » pour désigner les noirs américains, mais « black ».

[37] Dr. Alison M. Parker, « When White Women Wanted a Monument to Black 'Mammies' », *The New York Times*, (Feb. 6, 2020), https://www.nytimes.com/2020/02/06/opinion/sunday/confederate-monuments-mammy.html

[38] Voir note 33.

après l'assassinat de George Floyd[39]. Il ne faut pas voir dans la tentative de l'UDC à ériger cette statue une tentative de reconnaitre l'égalité de tous. L'UDC refusa en 1939 à la contralto afro-américaine Marian Anderson de chanter dans une salle de spectacle de Washington D.C. lui appartenant, le *Constitution Hall*, ce qui avait décidé Eleanor Roosevelt, alors First Lady, à démissionner de l'organisation[40]. Le *Constitution Hall* était en ce temps réservé aux blancs, et les artistes s'y produisant devaient également l'être[41].

La marque figurative *AUNT JEMIMA* représentant une femme noire souriante, vue de trois-quarts gauche, un foulard noué sur la tête, a été enregistrée pour la première fois aux États-Unis le 13 février 1890[42], et cette image a évolué durant plus d'un siècle afin de s'adapter aux changements de la société et à la nouvelle place des afro-américains dans la société américaine. Une étude sur la marque *AUNT JEMIMA* révéla dès 1920 qu'une majorité d'afro-américains n'aimaient pas voir *Aunt Jemima* sur les boîtes de préparation pour pancakes, au point de ne pas souhaiter acheter le produit[43]. En 1968, l'année de l'assassinat du Dr. Martin Luther King, des consommateurs se plaignirent que la représentation d'*Aunt Jemima* était raciste. Elle perdit alors du poids et son foulard fut remplacé par un bandana, supprimé en 1989[44] lorsque le personnage acquit des cheveux gris, ainsi que les boucles d'oreille en perles et le col de dentelle blanche qui ont perduré jusqu'à la suppression de l'image en 2021[45].

Quaker Oats, désormais propriétaire de la marque *AUNT JEMIMA*, a reconnu en février 2020 que supprimer cette marque était nécessaire parce qu'elle représentait un « stéréotype racial »[46] et annonça en février 2021 que le nom *Aunt Jemima* serait désormais *Pearl Milling Company*, le nom de la compagnie qui avait mis en vente pour la première fois en 1889 la préparation pour pancakes.

Pearl Milling Company expliqua sur son site web les raisons qui l'ont décidé à changer le nom de la marque :

« Nous nous engageons à progresser, ce qui inclut à la fois la suppression de l'image d'*Aunt Jemima* et le changement de notre nom. *Aunt Jemima* existe depuis plus de 130 ans et nous reconnaissons que ses origines étaient basées sur un stéréotype racial. Bien que des travaux aient été effectués au fil des ans pour faire évoluer notre marque de manière appropriée et respectueuse, nous réalisons que ces changements ne suffisent pas »[47].

---

[39] P. Bernard, « Du sud des Etats-Unis à la France, des statues déboulonnées pour une histoire partagée », *Le Monde*, (2 juin 2020), https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/12/du-sud-des-etats-unis-a-la-france-des-statues-deboulonnees-pour-une-histoire-partagee_6042614_3210.html.

[40] Letter of Resignation from First Lady Eleanor Roosevelt to DAR, https://www.facinghistory.org/resource-library/image/letter-resignation-first-lady-eleanor-roosevelt-dar.

[41] S. Stamberg, « Denied A Stage, She Sang For A Nation », *NPR* (9 avril 2014), https://www.npr.org/2014/04/09/298760473/denied-a-stage-she-sang-for-a-nation.

[42] U.S. Trademark numéro 0017825. La première date d'utilisation de la marque dans le commerce (First Use in Commerce) est le 27 novembre 1889. Cette page web, https://uspto.report/TM/71144762, permet de voir sur une page les différentes marques *AUNT JEMIMA* et leurs statuts.

[43] Kern-Foxworth, p. 82-84.

[44] Ce changement fut décidé après que Quaker Oats Co. eut eu effectué une étude sur l'image de la marque, qui révéla que la plupart des consommateurs considéraient le bandana comme un « symbole de l'esclavage. K. A. Pace, « The Washington Redskins Case and the Doctrine of Disparagement: How Politically Correct Must a Trademark Be », 22 *PEPP. L. REV*. 7, 10 (1994).

[45] K A. Pace, « The Washington Redskins Case and the Doctrine of Disparagement: How Politically Correct Must a Trademark Be », 22 *PEPP. L. REV*. 7, 9-10 (1994).

[46] *Aunt Jemima Brand To Remove Image From Packaging And Change Brand Name*, PR WIRE, (17 juin 2020), https://www.prnewswire.com/news-releases/aunt-jemima-brand-to-remove-image-from-packaging-and-change-brand-name-301078593.html.

[47] *Why is Aunt Jemima removing the image from the packaging and changing its name?*, Pearl Milling Company, https://contact.pepsico.com/pearlmillingcompany

Il n'aurait pas été suffisant que le personnage disparaisse des boîtes de préparation pour pancakes et des bouteilles de sirop. Le nom même d'*Aunt Jemina* évoque la servitude et l'esclavage et est parfois utilisé comme insulte à caractère raciste[48]. La chanson de Nina Simone, *Four Women*, évoque quatre esclaves noires, dont une femme que l'on appelle « *Aunt Sarah* » (*What do they call me ? / My name is Aunt Sarah*). Elle n'a qu'un simple prénom et pas de nom de famille. Ceux qui l'appelle ainsi (« *What do they call me ?* ») sont les maîtres blancs, qui choisissent le nom de leurs esclaves. Le propriétaire d'esclaves utilisait souvent le terme « *Uncle* » et « *Aunt* » afin de « réduire la distance sociale avec eux et lui permettre de traiter [les esclaves noirs] d'une manière différente »[49]. Ces termes d'« Oncle » et « Tante » étaient certes honorifiques, accordés seulement aux esclaves préférés, mais ils n'étaient pas moins une marque de leur statut inférieur dans la société, indignes d'être appelés « Monsieur » ou bien « Madame », ce qui aurait pu indiquer un statut de personne libre.

2. *Rastus*

Appeler une cuisinière « *Aunt Jemima* » indique la confiance de ses maîtres envers ses qualités domestiques, ce qui ne manque pas d'intérêt pour une marque souhaitant créer une association de compétence avec son produit. De même que pour les produits vendus sous la marque *AUNT JEMIMA*, ceux vendus sous la marque *CREAM OF WHEAT*, introduits en 1893, représentent sur leurs emballages un afro-américain d'âge moyen, « *Rastus* », vêtu d'un costume de chef cuisinier, tablier blanc, toque blanche et foulard rouge noué autour du cou, présentant en souriant un bol fumant de crème de blé[50]. Une publicité pour *CREAM OF WHEAT*, publiée entre 1901 et 1925, le montre présentant à la lecture un panneau où il vante les vertus du produit, écrit de manière à caricaturer le parler vernaculaire des afro-américains : « Maybe Cream of Wheat ain't got no vitamins. I don't know what them things is. If they's bugs they ain't none in Cream of Wheat but she's so good to eat and cheap »[51]. *Rastus* est ainsi représenté comme un brave homme, propre et souriant, mais un benêt à la grammaire approximative qui ne sait pas ce que sont les vitamines, peut-être des insectes, auquel cas « il n'y en a pas non plus pas [sic] » dans la bonne crème de blé.

P&G, qui avait acheté la marque en janvier 2007 à Kraft Foods, annonça en juin 2020 initier :

« un examen immédiat de l'emballage de la marque Cream of Wheat. Nous comprenons que l'image du Chef suscite des inquiétudes et nous nous engageons à évaluer nos emballages et à prendre des mesures proactives pour nous assurer que nous et nos marques ne contribuons pas par inadvertance au racisme systémique. B&G Foods s'oppose sans équivoque aux préjugés et aux injustices de toutes sortes »[52].

/article/why-is-aunt-jemima-removing-the-image-from-the-packaging-and-cha

[48] *Brewer v. Cleveland Bd. of Edn.*, 122 Ohio App. 3d 378 (Ohio Ct of App. 1997), Wilson *v. Moulison North Corp.*, 639 F. 3d 1, 4 (1st Circ. 2011), notant qu'il s'agit d'"une référence que le plaignant a raisonnablement considérée comme une insulte raciale ».

[49] M. Sobel, *The World They Made Together: Black and White Values in Eighteenth-Century Virginia*, Princeton University Press (1987), p.3 , cité par M. D. Harris, *Colored Pictures, Race & Visual Representation*, University of North Carolina Press, (2003), p. 86-87.

[50] « *Cream of wheat* », crème de blé en français, est également le nom de la marque, ce qui ne manque pas d'étonner puisqu'une marque ne peut simplement décrire le produit ou le service dont elle indique la source : « No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it . . . (e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them », 15 U.S.C. §1052. La marque figurative est enregistrée depuis le 23 janvier 1900 aux États-Unis, numéro d'enregistrement 0034067.

[51] *Cream of Wheat: Race and the Birth of the Packaged Food Industry in Minneapolis*, http://historyapolis.com/blog/2013/12/17/cream-of-wheat-race-and-the-birth-of-the-packaged-food-industry-in-minneapolis/.

[52] « B&G Foods Statement on Cream of Wheat, B&G », (18 juin 2020), https://bgfoods.com/investor-relations/news/article/13676/.

Aunt Jemima et *Rastus* sont tous deux des personnages afro-américains utilisés à des fins de *branding* en raison de la couleur de leur peau, comme la marque de riz *UNCLE BEN'S*. Il ne s'agit pas d'une utilisation neutre. Les cuisines des plantations du Sud des États-Unis utilisaient des esclaves comme cuisiniers. Il n'est pas surprenant que cette iconographie ait été utilisée par des entreprises soucieuses de promouvoir des produits de bouche et ainsi « la mémoire idéologique persistante des cuisiniers esclaves est ancrée dans les tendances culinaires et alimentaires américaines »[53].

L'utilisation en 1968 d'un acteur afro-américain dans une publicité pour une marque d'aspirine, alors qu'un acteur blanc aurait pu jouer ce rôle, avait été soulignée par le *New York Times*, notant que les publicités commençaient à « refléter les bouleversements raciaux de la Nation alors que les agences et les annonceurs font un effort conscient pour inclure, de la manière la plus naturelle qui soit, des Noirs dans leurs publicités »[54].

Les afro-américains ont eu tôt une opinion négative de l'utilisation de leurs semblables dans des publicités. Il est vrai que nombreuses étaient alors les publicités représentant des afro-américains, des petits enfants en particulier, dont le racisme sans complexe nous choque désormais. Les publicités pour savons comparaient souvent un enfant afro-américain représentant la saleté à un petit blanc représentant la propreté[55]. Plus proche de nous, la marque DOVE représenta en 2017 dans une publicité une femme afro-américaine ôtant son pull pour se révéler une femme blanche, après avoir utilisé un gel de douche[56].

B. Conséquences de ces changements

Ces changements nécessaires et salutaires peuvent rendre le *branding* d'un produit plus difficile, mais ils sont pourtant indispensables désormais pour maintenir une image de marque positive auprès des consommateurs.

1. Conséquences négatives

Les conséquences négatives pour le *branding* de l'abandon d'une marque raciste sont essentiellement la difficulté accrue pour les consommateurs à distinguer le produit et la perte de la valeur de marque.

En effet, un *rebranding* entraîne un changement de packaging. L'emballage d'un produit suscite l'émotion et il est une puissante aide visuelle pour que les consommateurs reconnaissent l'origine d'un produit.

Land O'Lakes Inc., une coopérative fermière produisant des produits laitiers, annonça en février 2020 que ses produits seraient désormais vendus dans de nouveaux emballages[57]. Cette décision fut présentée comme un hommage aux cultivateurs qui sont « la plus grande force » de l'entreprise. Cette affaire intéresse notre étude parce que par ce changement, présenté comme une simple décision marketing, la coopérative laitière mettait fin à la représentation sur ses produits d'une image d'une Amérindienne[58],

[53] K. Fanto Deetz, *Bound to the Fire, How Virginia's Enslaved Cooks Helped Invent American Cuisine*, The University Press of Kentucky (2017), p. 127.

[54] P. H. Dougherty, « For Advertising, Times of Change », *The New York Times*, 6 janvier 1969, p. 129, https://www.nytimes.com/1969/01/06/archives/for-advertising-signs-of-change.html?searchResultPosition=1.

[55] Voir, par exemple https://mgb1967.com/why-doesnt-your-mamma-wash-you-with-fairy-soap/why-doesnt-your-mamma-wash-you-with-fairy-soap/ ou https://twitter.com/kawrage/status/917036041076396033/photo/1 .

[56] https://twitter.com/keithboykin/status/917048777864867840/photo/1.

[57] « Farmer-owned cooperative Land O'Lakes, Inc. unveils new packaging celebrating farmers ahead of 100th anniversary », Land'O'Lakes (6 février 2020), https://www.landolakesinc.com/Press/News/new-butter-and-dairy-packaging.

[58] La traduction française de native American ne reflète pas la neutralité du terme Native American, qui rappelle que les « Indiens » sont natifs du continent nord-américain et ne rappelle pas leur nom d'Indiens donné par erreur par Christophe Colomb, M. Trahant, « Amérindiens : retrouver une place digne aux États-Unis », *National Geographic*, (décembre 2018), https://www.nationalgeographic.fr/histoire/amerindiens-retrouver-une-place-digne-aux-etats-unis.

vêtue d'un habit de peau à franges, parée de colliers de turquoises et de verroteries, la tête ceinte d'un bandeau planté d'une plume d'aigle[59]. Or, par ce changement, le produit, présenté sur les étagères des supermarchés, devint moins facile à reconnaître pour les consommateurs.

De même, nombreux furent les messages sur les réseaux sociaux déclarant que les produits *AUNT JEMIMA* ressemblaient désormais à leurs concurrents génériques[60]. Ce changement atténue en outre la différence visuelle des produits affichés dans les rayons des supermarchés entre les sirops pour pancakes *AUNT JEMIMA* et ceux vendus par un concurrent, *Conagra Brands*, sous la marque *MRS BUTTERWORTH*. Les bouteilles en plastique transparent de *MRS BUTTERWORTH'S* ont la forme d'une silhouette féminine et, remplis de sirop d'un brun sombre, évoquent l'image d'une femme afro-américaine.

Conagra Brands annonça en juin 2002 que :

« La marque Mrs. Butterworth's, y compris son emballage de sirop, est destinée à évoquer les images d'une grand-mère aimante. Nous sommes solidaires de nos communautés noires et brunes[61] et nous pouvons voir que nos emballages peuvent être interprétés d'une manière totalement incompatible avec nos valeurs.

Nous comprenons que nos actions contribuent à jouer un rôle important dans l'élimination des préjugés raciaux et, par conséquent, nous avons commencé un examen complet de la marque et de l'emballage de Mrs. Butterworth's.

Il est désolant et inacceptable que le racisme et les injustices raciales existent dans le monde. Nous ferons partie de la solution. Travaillons ensemble pour progresser vers le changement »[62].

Changer de nom entraîne également une perte de valeur. La compagnie Mars annonça en 2020 que la marque *UNCLE BEN'S* serait remplacée par la marque *BEN'S ORIGINAL*[63]. Le titre de cette annonce « *Mars Food Announces the Uncle Ben's® Brand Will Change its Name to Ben's Original™* » reflète que la marque *UNCLE BEN'S* est une marque enregistrée par l'USPTO et a ainsi droit au symbole « ® », tandis que la marque *BEN'S ORIGINAL* n'est encore qu'une marque protégée par la *common law*, et n'a droit qu'au symbole « ™ ». La Cour Suprême des États-Unis avait expliqué dans son arrêt *Matal c. Tam* que « *[l]*'enregistrement fédéral (…) confère des droits et des avantages juridiques importants aux propriétaires de marques qui enregistrent leurs marques »[64].

2. Conséquences positives

Il s'agit pourtant moins d'une perte de valeur de la marque que d'une tentative de ne pas perdre encore plus de valeur, car les consommateurs pourraient se détourner d'une manière permanente d'une marque jugée raciste.

Parfois, ce sont les produits et les services vendus sous la marque ombrelle qui sont modifiés afin de ne pas lui porter atteinte.

Lorsque *Disney* introduisit en novembre 2019 son propre site de streaming, *Disney +*, le film *Song of the South*[65] ne fit pas partie de la liste des films mis en ligne[66], bien que l'une des

[59] C. Hauser, « Land O'Lakes Removes Native American Woman From Its Products », *The New York Times* (17 avril 17, 2020), https://www.nytimes.com/2020/04/17/business/land-o-lakes-butter.html.

[60] Par exemple, https://twitter.com/NumbersMuncher/status/1359319019074052097.

[61] « We stand in solidarity with our Black and Brown communities », une expression qui n'est pas péjorative en anglais des États-Unis.

[62] « Conagra Brands Announces Mrs. Butterworth's Brand Review », Conagra Brands (17 juin 2020), https://www.conagrabrands.com/news-room/news-conagra-brands-announces-mrs-butterworths-brand-review-prn-122733

[63] « Mars Food Announces the Uncle Ben's® Brand Will Change its Name to Ben's Original™ », MARS, (20 septembre 2020), https://www.mars.com/news-and-stories/press-releases/bens-original.

[64] *Matal c. Tam*, 137 S. Ct. 1744, 1753 (2017).

[65] Le film est l'adaptation du recueil de contes écrit par Joel Chandler Harris, *Uncle Remus : His Songs and Sayings*, paru en 1880.

[66] L. Bakare, « Disney Plus streaming site will not offer 'racist' Song of the South film », The Guardian (23 avril 2019),

chansons du film, interprétée par James Baskett, *Zip-a-Dee-Doo-Dah*, ait reçu l'Oscar de la meilleure chanson en 1948. Le film raconte l'histoire d'un petit garçon qui passe les vacances dans la plantation de ses grands-parents en Géorgie, après la guerre de Sécession. Il fait la connaissance de l'Oncle Remus, un homme afro-américain âgé, qui lui raconte les aventures de Br'er Rabbit, Br'er Fox et Br'er Bear[67]. L'Oncle Remus est né esclave, mais a choisi de demeurer comme employé de la plantation et, selon lui, les choses n'étaient finalement pas si mal que cela avant la guerre de Sécession[68], une opinion qui conforte celle de certains que les esclaves n'étaient pas malheureux. *Song of the South* avait inspiré l'attraction *Splash Mountain* de *Disneyworld* et *Disneyland*, où les visiteurs se promènent en bateau dans un décor inspiré du film. *Disney* annonça en 2020 que *Splash Mountain* serait remplacée par une attraction inspirée du film *La Princesse et la Grenouille*, qui met en scène la première princesse noire dans un dessin animé de Disney. Cette décision avait été prise à la suite d'une pétition mise en ligne en 2020, après l'assassinat de George Floyd, demandant ce remplacement[69].

Depuis l'émergence du mouvement *Black Lives Matter*, d'autres films présentés sur le site *Disney* + sont précédés d'un avertissement informant les spectateurs que le programme est présenté tel que créé à l'origine, mais qu'il peut « contenir des représentations culturelles obsolètes »[70]. L'un des personnages de *Dumbo* est un corbeau nommé Jim Crow, doublé par un acteur blanc utilisant un accent afro-américain stéréotypé. Le nom Jim Crow fait à la fois référence au corbeau, « crow », mais également aux lois de discrimination raciale[71].

Le chat siamois musicien des *Aristochats*, est représenté, selon *Disney* :

« comme une caricature raciste des peuples d'Asie de l'Est avec des traits stéréotypés exagérés tels que des yeux bridés et des dents proéminentes. Il chante dans un anglais au fort accent doublé par un acteur blanc et joue du piano avec des baguettes (…) »[72].

Un choix similaire a été fait par *HBO* pour le film *Autant en emporte le vent*. Après l'avoir retiré temporairement de son site de streaming en juin 2020, *HBO* l'a remis en ligne quelques jours plus tard, précédé d'une introduction par une historienne du cinéma expliquant que le film présente un « monde de grâce et de beauté, sans reconnaître les brutalités du système d'esclavage sur lequel ce monde est fondé »[73].

---

https://www.theguardian.com/media/2019/apr/23/disney-plus-streaming-site-will-not-offer-racist-song-of-the-south-film.

[67] Br'er Rabbit, Br'er Fox et Br'er Bear sont connus des lecteurs français du *Journal de Mickey* des années 60 et 70 comme Bibi Lapin, Basile, et Boniface.

[68] S. Tobias, « Song of the South: the difficult legacy of Disney's most shocking movie », The Guardian (19 novembre 2019) https://www.theguardian.com/film/2019/nov/19/song-of-the-south-the-difficult-legacy-of-disneys-most-shocking-movie. Y. Taylor et J. Austen, *Darkest America. Black Minstrelsy from Slavery to Hip-Hop* (W.W. Norton & Company), 2012, p. 219, selon lesquel James Baskett interprète la chanson en incarnant un noir « soumis ».

[69] Re-theme Splash Mountain to Princess and the Frog, CHANGE.ORG, https://www.change.org/p/the-walt-disney-company-re-theme-splash-mountain-to-princess-and-the-frog.

[70] A. Kim, « Disney+ warns viewers that old movies may have 'outdated cultural depictions », CNN, (14 novembre 2019), https://www.cnn.com/2019/11/14/entertainment/disney-streaming-racist-trnd/index.html. Voir également le site dédié de Disney, Stories Matter, https://storiesmatter.thewaltdisneycompany.com: « This program includes negative depictions and/or mistreatment of people or cultures. These stereotypes were wrong then and are wrong now. Rather than remove this content, we want to acknowledge its harmful impact, learn from it and spark conversation to create a more inclusive future together". Les films *La Belle et le Clochard*, *Le Livre de la Jungle* et *La Famille Robinson* sont également précédés par cet avertissement.

[71] Definition of Jim Crow, Merriam-Webster Dictionnary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/Jim%20Crow.

[72] Le clip est disponible sur *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=MqMie92LuZY.

[73] S. Nuyen, « 'Gone With The Wind' Returns To HBO Max With New Introduction », *NPR*, (25 JUIN

***

Les créations de mode, quant à elles, ne sont pas non plus à l'abri du racisme. *Prada* avait dû retirer de la vente en 2018 des porte-clefs qui représentaient, des personnages *black face*.[74] La compagnie italienne n'avait pas présenté d'excuses mais s'était défendue en publiant ce communiqué sur *Twitter* :

« *#Prada Group abhors racist imagery. The Pradamalia are fantasy charms composed of elements of the Prada oeuvre. They are imaginary creatures not intended to have any reference to the real world and certainly not blackface* »[75].

Quelques semaines plus tard, un passe-montagne noir dont l'ouverture pour la bouche était encadrée des grosses lèvres rouges, créé par *Gucci*, avait également été retiré précipitamment de la vente, suite, notamment, à une campagne de boycott lancée par Spike Lee[76]. *Gucci* avait présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, sans chercher à justifier son produit, comme l'avait fait *Prada*[77].

La section 2(a) du *Lanham Act*, 15 U.S.C. 1052 (a) interdit l'enregistrement d'une marque qui « consiste en ou comporte un contenu immoral, trompeur ou scandaleux, ou un contenu qui peut dénigrer ou suggérer à tort un lien avec des personnes, vivantes ou mortes, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, ou qui jette sur eux le mépris ou le discrédit ». La disposition interdisant les marques dénigrantes a été déclarée contraire à la Constitution par la Cour Suprême des États-Unis en 2017 dans son arrêt *Matal c. Tam*. Les marques racistes, bien que désormais légales, ne sont pourtant plus proposées à l'enregistrement et sont même abandonnées par leurs propriétaires en raison de la prise de conscience collective de leur caractère discriminatoire. Ce n'est plus la loi qui les interdit, mais la société dans son ensemble, ou du moins, sa majorité, admettant ainsi son aveuglement à reconnaitre le racisme et les discriminations, dissimulés parfois dans des marques familières et des images publicitaires à la trompeuse banalité.

Ce qui est légal n'est pas forcément moral. Le racisme ne fait plus vendre. *Rest in Peace and Power, George Floyd*.

M-A. W.

2020), https://www.npr.org/sections/live-updates-protests-for-racial-justice/2020/06/25/883216627/gone-with-the-wind-returns-to-hbo-max-with-new-introduction.

[74] R. Murray, « Prada accused of racism over monkey figurines: 'Who the hell approved this?' », Today, (14 décembre 2018), https://www.today.com/style/prada-accused-racism-blackface-over-pradamalia-figurines-t145256.

[75] « Le groupe #Prada a horreur des images racistes. Les Pradamalia sont des charmes fantaisie composés d'éléments de l'œuvre de Prada. Ce sont des créatures imaginaires qui n'ont aucune référence au monde réel et certainement pas au blackface », https://twitter.com/Prada/status/1073614897207017481.

[76] J. Griffith, « Spike Lee, T.I. boycott Gucci, Prada over 'blackface' fashion », *NBC News*, https://www.nbcnews.com/news/us-news/spike-lee-t-i-boycott-gucci-prada-over-blackface-fashion-n969821.

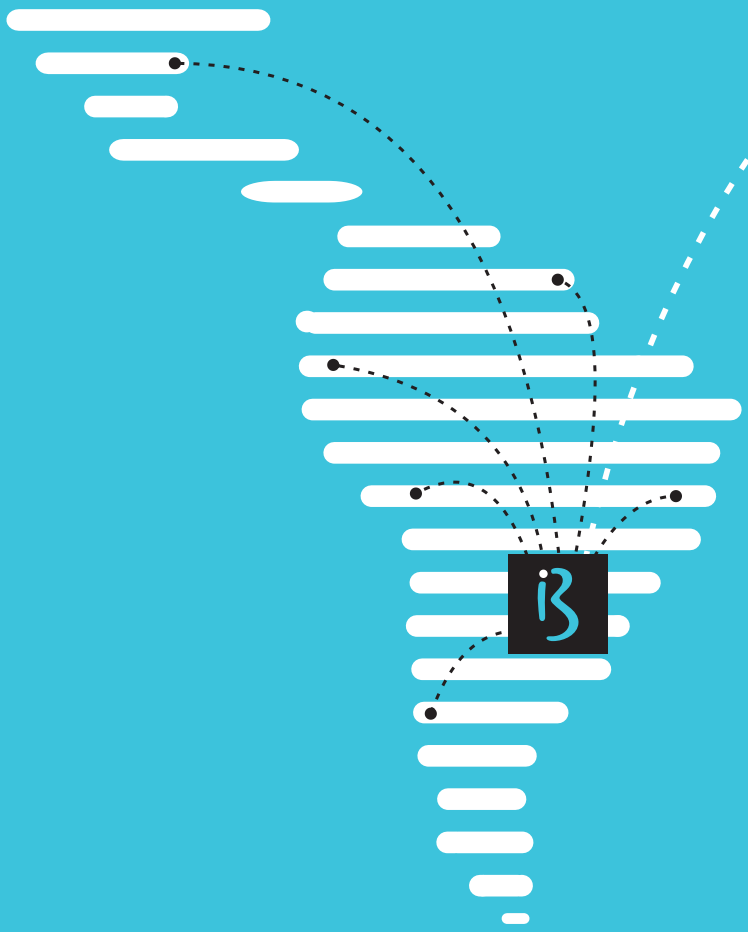
[77] « Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper. We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make ». https://twitter.com/gucci/status/1093345744080306176.

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

La constitutionnalisation de la propriété intellectuelle en Colombie et la protection renforcée des droits d'auteur

The Constitutionalization of the Intellectual Property in Colombia and the Enhanced Enforcement of the Author's Rights

Efrain Fandiño-Lopez

Doctorant à l'Université de Paris
Avocat au barreau de la Colombie

Depuis la promulgation de la Constitution colombienne en 1991, le phénomène de constitutionnalisation de la propriété intellectuelle a renforcé la protection des droits d'auteur. À cet égard, l'interprétation de l'article 61 de la Constitution donnée par les juges - qui consacre l'obligation pour/de l'État de protéger les droits de propriété intellectuelle - a engendré des conflits avec d'autres droits. Ainsi, il apparait judicieux que le droit d'auteur soit modifié afin de rééquilibrer la protection entre le droit d'auteur et d'autres droits constitutionnels, et ce, en vue d'éviter d'éventuelles violations des droits tels que le droit au procès équitable.

Since the promulgation of the Constitution of Colombia in 1991, the phenomenon of constitutionalization of the Intellectual Property had enforced the protection of the author's rights. In this regard, the interpretation of the article 61 of the Constitution given by the judges – that establish the State obligation to protect the intellectual property rights – has generated conflicts with other rights. Hence, it seems appropriate to amend the copyright law to rebalance protection between copyright and other constitutional rights, in order to avoid possible violations of rights such as the right to a fair trial.

Introduction

En vue de mettre fin à une longue période de crises institutionnelles[1] et de moderniser juridiquement l'État pour faire face aux transformations sociales et économiques qui s'opéraient au crépuscule du XXème siècle[2], un groupe de 72 constituants, d'origines diverses, a adopté le 4 juillet 1991 la Constitution colombienne qui est actuellement en vigueur[3].

Depuis cette date, la « constitutionnalisation des branches du droit »[4] s'est accrue en

[1] C. González Posso, «Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia », Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012, p. 64. Disponible sur : https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll4/id/2/ [Consulté le 21/11/2020].

[2] G. Rodríguez Estupiñan, « 20 años de constitución: ¿avance o retroceso fiscal? », *Revista De La Maestría En Derecho Económico,* Vol.7 No. 7, p. 87. Disponible sur : https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revmaescom/article/view/14208 [Consulté le 21/11/2020].

[3] Gaceta Constitucional No. 113 de 1991. Disponible sur : https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/3749 [Consulté le 21/11/2020].

[4] Ce phénomène est défini comme « le processus de reconstruction des sources du droit autour de l'axe constitutionnel » *in* G. Scoffoni, O ; Pfersmann, P. Gaïa et alii, *Droit constitutionnel*, Dalloz, 23e éd., 2020, p. 168 ; V. L. Favoreau, « La constitutionalisation du droit » in *Mélange en hommage à Roland Drago : l'unité*

Colombie, d'un côté par l'élévation au rang constitutionnel des institutions qui furent traditionnellement d'ordre légal[5], mais surtout à travers des décisions judiciaires relatives au contrôle de constitutionnalité des lois. Le droit de la propriété intellectuelle n'a pas été étranger à cette tendance.

En effet, au visa de l'article 61 de la Constitution colombienne, la Cour constitutionnelle a plaidé pour une protection renforcée des droits de la propriété intellectuelle, mais en imposant des limites. Il en ressort un défi à relever pour les prochaines années : comment protéger les droits d'auteur sans porter atteinte à d'autres droits ?

À l'occasion du trentième anniversaire de la Constitution colombienne, et en accord avec l'esprit de cette revue, nous tenterons d'offrir une réponse à cette question, en expliquant dans un premier temps comment s'est développée la constitutionnalisation de la propriété intellectuelle en Colombie, et en particulier le renforcement de sa protection (**I**). Ensuite, nous analyserons dans une deuxième partie le défi qui consiste en la recherche d'un équilibre entre la protection des droits d'auteur et d'autres droits (**II**).

I. Le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle par la constitutionnalisation

En Colombie, la constitutionnalisation de la propriété intellectuelle a eu lieu à travers la consécration de normes constitutionnelles en rapport avec cette matière (**A**) et des décisions rendues par la Cour constitutionnelle (**B**).

A. L'inscription de la propriété intellectuelle dans la Constitution colombienne

La valeur constitutionnelle de la propriété intellectuelle se fonde sur l'article 61 de la Constitution. En effet, cette norme consacre l'obligation pour l'État de protéger les droits émanant des créations dans les conditions posées par la loi. C'est pourquoi cette branche du droit est principalement appréhendée en Colombie sous un prisme très protectionniste.

Le texte constitutionnel évoque également la propriété intellectuelle dans les normes relatives aux attributions des autorités du pouvoir législatif et exécutif : d'un côté, l'article 150§24 dispose que seul le Parlement peut réguler ce qui concerne la propriété industrielle, les droits d'auteur et en général, tout droit de propriété intellectuelle ; tandis que l'article 189§27 consacre que la faculté d'octroyer des brevets est réservée au président de la République[6].

Bien que les normes en question fassent référence directe à cette spécialité du droit, la Cour constitutionnelle[7] a indiqué que les règles juridiques du droit des créateurs doivent être interprétées à la lumière des principes, valeurs et droits constitutionnels, et, en particulier, à :

- l'article 7 qui consacre que l'État a pour obligation de protéger les richesses culturelles de la nation ;
- l'article 25 qui dispose que le travail est un droit et une obligation qui bénéficie d'une protection générale de l'État ;
- l'article 58 qui donne valeur constitutionnelle au droit de propriété, en précisant que cette

du droit, Paris : Economica, 1996, pp. 25-27 ; sur la constitutionnalisation des branches de droit en Colombie V. M.F. Quinche Ramírez, « La Constitucionalización y la convencionalización del derecho en Colombia », *Revistas Jurídicas* 2016, Vol 13 No. 1, pp. 43-63. Disponible sur : http://vip.ucaldas.edu.co/juridicas/downloads/Juridicas13(1)_4.pdf. [Consulté le 21/11/2020] ; M. Cepeda Espinosa et D. Landau *Colombian Constitutional Law: Leading Cases*, Oxford University Press, 2017, p.p. 14-19.;

[5] Comme la propriété ou la famille V. P. Gutiérrez Santiago « La constitucionalización del derecho civil », *Estudios de Derecho* Vol. 68 N. 151, 2011, p.p. 56-69. Disponible sur : https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/10090. [Consulté le 21/11/2020].

[6] Qui délègue cette fonction à la Surintendance d'industrie et de commerce.

[7] C. constitutionnelle, décisions C-334 de 1993 et C-941 de 2010.

prérogative n'est pas absolue, dans la mesure où cette institution juridique est « une fonction sociale qui porte des obligations » ;

- l'article 70 qui consacre l'obligation de l'État de favoriser et promouvoir l'accès à la culture sur la base de l'égalité des chances, et
- l'article 72 qui dispose que c'est l'État qui doit protéger le patrimoine culturel de la nation.

À ce recueil normatif, la Cour[8] rajoutera le droit à la santé (arts. 48 et 49), le droit à un environnement sain (art. 79) et le droit au bien-être général et à une qualité de vie de la population, comme finalité sociale de l'État pour combler les besoins essentiels non satisfaits (art. 366).

Mais la portée de ces normes a également été développée à travers la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

B. La protection renforcée dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et ses limites

Dans l'ordre juridique colombien, plusieurs dispositifs juridiques ont été prévus afin d'assurer le principe de primauté de la Constitution[9]. Néanmoins, c'est dans la jurisprudence relative à la constitutionnalité des normes[10] que nous trouvons les réflexions les plus intéressantes sur la propriété intellectuelle.

À cet égard, nous constatons que dans la plupart de ses décisions, la Cour constitutionnelle a pris une position très protectionniste des prérogatives des créateurs[11]. Le haut tribunal justifie cette approche sur un fondement inspiré par la vision romantique de l'auteur du XIXème siècle : « la possibilité d'exprimer des idées ou sentiments d'une manière particulière […] et en général, toutes les formes de manifestation de l'esprit, sont des prérogatives inhérentes à la condition rationnelle inscrite dans la nature humaine »[12]. En sus, la Cour légitime la protection renforcée, en raison de la dimension économique des droits de propriété intellectuelle et sa contribution à la croissance et le développement économique[13].

Il en découle, en matière de droits d'auteur, que le haut tribunal a élevé les droits moraux au rang de droit fondamental, au motif que « méconnaître à l'homme le droit de paternité sur le fruit de sa créativité, la manifestation exclusive de l'esprit ou son ingéniosité, cela est désavouer à l'homme de sa condition d'individu qui pense et qui crée, qui exprime cette rationalité et créativité comme manifestation de sa nature même »[14]. Les retombées de cette jurisprudence sont larges et nous les citerons plus loin.

De surcroît, la Cour constitutionnelle a indiqué dans la décision T-367 de 2009 que le juge de « *tutela* »[15] peut intervenir, à titre

[8] C. constitutionnelle, décision C- 941 de 2010.

[9] Consacré dans l'art. 4 de la Constitution colombienne. Par rapport aux différents contrôles V. J.C. Henao Pérez, « La Cour Constitutionnelle colombienne, son système de contrôle de constitutionnalité et les évolutions jurisprudentielles récentes », *Nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel*, No. 34, janvier 2012. Disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-cour-constitutionnelle-colombienne-son-systeme-de-controle-de-constitutionnalite-et-les. [Consulté le 15/01/2021].

[10] Et notamment des accords commerciaux et des traités de libre échange signés par l'État colombien

[11] V. par exemple C. constitutionnelle, décisions C-1183 de 2000, C-750 de 2008, C-032 de 2009 ou C-941 de 2010.

[12] C. Constitutionnelle, décision C-155 de 1998.

[13] La Cour indique que « la faculté créatrice et l'ingéniosité des personnes […] sont un moyen potentiellement efficace pour atteindre à un but constitutionnellement souhaitable : la croissance et le développement économique », C. constitutionnelle, décision C- 345 de 2019.

[14] C. constitutionnelle, C-155 de 1998.

[15] Selon un auteur, l' « acción de tutela » est « une procédure prioritaire et sommaire en vertu de laquelle tout justiciable peut réclamer devant n'importe quel juge et à tout moment la protection de ses droits constitutionnels fondamentaux, dès lors qu'il estime que ces derniers ont été atteints ou menacés par l'action ou l'inaction d'une quelconque autorité publique ou privée» in J.C. Henao Pérez, préc. ; Pour approfondir, v. L. Gay, M. Fatin Rouge Stefanini, « L'utilisation de la Constitution dans les contentieux climatiques en Europe et en Amérique

exceptionnel, dans les cas où la relation contractuelle entre l'auteur et une maison discographique s'avère asymétrique, et « les clauses contractuelles menacent ou portent atteinte aux droits fondamentaux de l'artiste, par rapport à son droit au minimum vital et la vie en conditions dignes, car malgré l'existence d'un accord de volontés, celui-ci ne peut pas arriver à compromettre lesdits droits »[16]. Autrement dit, les clauses léonines sur les droits patrimoniaux conclus entre les auteurs et les éditeurs peuvent être contraires aux normes constitutionnelles, lorsqu'elles affectent négativement les droits fondamentaux des créateurs.

En tout état de cause, en matière de propriété industrielle et au sujet de certains droits *sui generis*, la Cour s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur de leur sauvegarde. À titre d'exemple, dans la décision C-095 de 1993, le haut tribunal constitutionnel a encouragé la protection des brevets, en indiquant qu'« il est considéré que le brevet d'invention est un instrument efficace qui impulse un dynamisme à l'industrie et la production nationale, apporte des avantages à la communauté en général, et ainsi, son utilité enrichit son titulaire et la société en tire des bénéfices».

Cela étant, le haut tribunal a aussi évoqué certaines limites aux droits de propriété industrielle et droits *sui generis*, en essayant de l'équilibrer avec la protection des droits de propriété intellectuelle. À titre d'illustration, dans le cadre du contrôle automatique de constitutionnalité de la loi 1199 de 2008[17] sur la ratification d'une modification des Accords sur les ADPIC, la Cour constitutionnelle a indiqué que les droits de propriété intellectuelle ne sont pas absolus et, en fonction de la fonction sociale du produit protégé – particulièrement les produits médicaux et pharmaceutiques –, les limitations imposées aux brevets sont conformes à la Constitution. Dans cette décision, le haut tribunal estime que l'un des éléments les plus importants du droit à la santé[18], c'est la possibilité d'obtenir et d'avoir accès aux médicaments[19]. Pour cela, la protection des droits de propriété intellectuelle sur ce type de produits doit céder, si besoin, devant l'intérêt général.

Outre cela, les droits fondamentaux des communautés ethniques sont une limite aux droits de la propriété intellectuelle. En effet, dans l'esprit pluraliste, participatif et de respect de la diversité ethnique et culturelle, la Constitution consacre le droit de participation des groupes ethniques et des minorités à la prise de décisions les concernant. Cette prérogative se matérialise à travers la consultation préalable[20], obligation qui incombe à l'État de consulter les autorités représentatives des communautés ethniques du pays, de toute mesure de nature administrative ou législative qui peut affecter son mode de vie dans le domaine politique, social, économique, et culturel.

C'est pourquoi, la Cour constitutionnelle a déclaré que la Loi 1518 de 2012 sur la ratification de l'adhésion à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales était inconstitutionnelle, étant donné que le gouvernement n'avait pas rempli l'exigence de la consultation préalable auprès des communautés indigènes et d'ascendance africaine. En effet, la qualité d'obtenteurs de variétés végétales de ces communautés a été constaté à travers des études anthropologiques. Ainsi, l'adoption de cette convention internationale risquait d'affecter les droits et intérêts des groupes ethniques par rapport aux savoirs traditionnels, son autonomie et sa culture, celle-ci réglementant des aspects substantiels à ces communautés (par exemple, avec les

du Sud », *Energie-Environnement- Infrastructures*, LexisNexis 2018, Disponible sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01989596/document. [Consulté le 15/01/2021].

[16] C. constitutionnelle, décision T-367 de 2009. Voir article de V.M.F. Quinche Ramírez préc., par rapport à la question des limites constitutionnelles à l'autonomie de la volonté, la Cour constitutionnelle s'est prononcée dans la décision C-069 de 2019.

[17] C. constitutionnelle, décision C-032 de 2009.

[18] Qui est considéré par la jurisprudence constitutionnelle colombienne un droit fondamental, en raison de sa connexité avec le droit à la vie. V. Art. 49 Constitution colombienne et C. constitutionnelle, décision T-760/08.

[19] C. constitutionnelle, décision C-997 de 2000.

[20] Arts. 40-2, 329 et 330 de la Constitution. Sur la nature et la philosophie de cette institution juridique, V. C. Constitutionnelle, décision C-620 de 2003.

restrictions propres d'un brevet sur une nouvelle variété végétale). Dès lors, la juridiction a jugé que, avant d'entamer une procédure législative, le gouvernement aurait dû impérativement consulter les communautés susceptibles d'être impactées par cette norme.

Dans le même ordre d'idée, la Cour Constitutionnelle[21] a suspendu l'enregistrement d'une marque au motif qu'elle portait atteinte au respect du droit fondamental à l'identité culturelle des communautés indigènes, car les signes de la marque utilisaient des expressions relatives à la cosmogonie indigène, sans autorisation de la communauté.

En résumé, bien que la Cour constitutionnelle ait développé une jurisprudence très protectrice des droits de propriété intellectuelle, elle a aussi évoqué certaines limites à la protection en se référant à l'intérêt général, dans le cadre du droit de la santé et des droits fondamentaux des communautés indigènes.

II. La nécessité d'un rééquilibrage entre la protection des droits d'auteur et d'autres prérogatives

Dans le sillage de la jurisprudence constitutionnelle, les juges du pouvoir judiciaire ont pris des décisions extrêmement protectrices des droits de créateurs qui nous semblent disproportionnées (**A**). Cette vision répressive n'est pas le mécanisme qui nous apparaisse le plus efficace. Il devient ainsi urgent que l'État colombien réévalue sa stratégie afin de garantir l'effectivité des droits de propriété intellectuelle, sans porter atteinte à d'autres droits (**B**).

A. Une protection renforcée disproportionnée issue de l'interprétation de l'article 61 de la Constitution

Dans le cadre des procès judiciaires concernant les droits d'auteur, certaines autorités judiciaires accordent une place importante à la protection des droits d'auteur, afin de protéger l'expression de la personnalité du créateur[22], mais particulièrement afin de protéger les investissements réalisés et l'exploitation normale de l'œuvre[23]. Cependant, ce protectionnisme, parfois débridé, a entraîné des conflits avec des prérogatives de nature différente.

Avant de rentrer dans les cas d'espèce, il convient de préciser qu'en Colombie, les titulaires des droits d'auteur ou droits voisins qui considèrent que leurs droits ont été violés peuvent saisir la juridiction civile afin de solliciter une indemnisation. De même, ils peuvent saisir la juridiction pénale, afin de demander une réparation pécuniaire et une peine de prison pour l'infracteur. À ces deux options, nous devons rajouter qu'après une réforme de 2012, le législateur a conféré des facultés judiciaires à l'institution administrative dénommée « Direction nationale des droits d'auteur », pour régler les litiges concernant les droits d'auteur ou les droits voisins. Cette décision nous apparait regrettable. Malheureusement et bien que pour essayer d'assurer l'impartialité dans ses décisions la Direction ait été divisée entre le bureau d'affaires juridictionnelles et celui ayant des fonctions administratives[24], le conflit d'intérêt ne s'est pas effacé. En effet, l'un des objectifs de cette institution est d'« assurer la protection des droits d'auteur »[25]. Or, dans le cadre de procès

[21] C. constitutionnelle, décision T-477 de 2012.

[22] V. J.C Álvarez, M.A. Ceballos et A. Muñoz Sierra, « De los delitos contra los derechos de autor en el Código Penal colombiano », *Nuevo Foro Penal,* Vol. 9 No. 81, 2013. Disponible sur : https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/view/2828. [Consulté le 30/01/2021].

[23] V. sur ce propos B. Edelman, *La propriété littéraire et artistique,* Presses Universitaires de France, 2008, p.p. 91-110. Disponible sur :https://www.cairn.info/la-propriete-litteraire-et-artistique--9782130560906-page-91.htm. [Consulté le 30/01/2021].

[24] Dirección Nacional de Derechos de Autor, consultation juridique No. 1-2016-16020. Disponible sur : http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/dnda_16020_16.pdf. [Consulté le 30/01/2021].

[25] Dirección Nacional de Derechos de Autor, « Funciones y deberes ». Disponible sur : http://derechodeautor.gov.co:8080/objetivos-y-funciones. [Consulté le 30/01/2021].

pénaux concernant les droits d'auteur et connexes, cette même autorité intervient très souvent comme experte pour l'administration fiscale, la *Fiscalía*[26].

En tout état de cause, une première conduite disproportionnée réside dans l'engagement indiscriminé de procès pénaux de la part de l'autorité qui exerce l'action publique[27]. Ainsi, nous pourrons citer l'affaire de la *Fiscalía* contre Diego Gómez, devenue très médiatique en Colombie et à l'international[28]. Au visa de l'article 271-1 du Code pénal colombien concernant les atteintes aux droits patrimoniaux d'auteur, la *Fiscalía General de la Nación*[29] a engagé une action pénale contre un étudiant de licence en biologie pour le délit de violation de droits patrimoniaux d'auteur, dont la peine pouvait être portée à 8 ans de prison et plus de 300.000 euros. En l'espèce, il avait téléchargé sur Scribd – site de partage en ligne - un mémoire de master en biologie qu'il avait trouvé sur Facebook. La motivation d'un tel acte était de partager cette œuvre avec d'autres étudiants. Cependant les juges de premier et deuxième degré[30] ont acquitté le demandeur, en considérant que les deux conditions pour sanctionner pénalement cette conduite n'avaient pas eu lieu, car le demandeur n'avait pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre (1), et il n'avait pas porté un préjudice injustifié au patrimoine du titulaire du droit ou d'un tiers (2). De surcroît, les preuves apportées au procès mettaient en évidence que la partie demanderesse n'avait pas bénéficié économiquement du partage.

Outre ceci, les atteintes injustes portées contre certains droits, sous prétexte de satisfaire l'obligation constitutionnelle de l'État de protéger la propriété intellectuelle constituent une autre distorsion de cette obligation consacrée dans la Constitution. Dans ce sens, nous citons la décision[31] rendue en 2016 par la Direction nationale des droits d'auteur, dans laquelle, cette institution a condamné un centre commercial à indemniser un graveur, du fait d'atteintes à ses droits moraux. En l'espèce, l'administration du centre commercial avait sollicité d'un artiste la création d'une fresque murale dans ses locaux. Or, quelques mois après, il a été constaté que l'état de détérioration du support où se trouvait l'œuvre risquait de provoquer des dommages qui pourraient affecter la sécurité du public. En conséquence, l'administration du centre commercial a détruit le mur.

Compte tenu des faits, et après avoir constaté la qualité d'auteur du graveur, la Direction nationale des droits d'auteur a condamné le centre commercial à payer une indemnisation au titre du préjudice moral. Cette décision a été, avec bon sens, renversée en deuxième instance par la chambre civile du Tribunal

[26] Institution équivalente du Ministère public en Colombie. Elle fait partie du pouvoir judiciaire.

[27] Laquelle fait partie du pouvoir judiciaire dans l'ordre juridique colombien.

[28] Une affaire qui est devenue très connue dans le monde, grâce à l'activisme de la Fondation Karisma depuis la Colombie ; V. J. Kloc, « Colombian Student Facing Prison for Sharing Research Paper Online », *Newsweek*, Publié le 08/07/2014. Disponible sur : https://www.newsweek.com/colombian-biology-student-falls-afoul-hollywoods-copyright-laws-263357, [Consulté le 30/01/2021] ; S. Brodzinsky, « Colombian student may face up to eight years in jail for sharing article », *The Guardian,* Publié le 18/08/2014. Disponible sur : https://www.theguardian.com/world/2014/aug/18/colombia-thesis-piracy-trial, [Consulté le 30/01/2021]. ; J.A. De Queiroz, « Il risque huit ans de prison pour avoir partagé une thèse sur Internet », *Le Figaro*, publié le 02/09/2014. Disponible sur: https://etudiant.lefigaro.fr/international/actu/detail/article/il-risque-huit-ans-de-prison-pour-avoir-partage-une-these-sur-internet-8590/ [Consulté le 30/01/2021].

[29] L'institution équivalente au Ministère public en France, qui fait partie du pouvoir judiciaire en Colombie.

[30] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, chambre civile, 21 nov. 2017. Disponible sur : https://web.karisma.org.co/wp-content/uploads/download-manager-files/Confirmacion%20Sentencia%20absolutoria%20Diego%20Alejandro%20Gomez%20Hoyos.pdf. [Consulté le 30/01/2021].

[31] D.N.D.A. Asuntos Jurisdiccionales, 19 août 2016, Informe de Relatoría 01 de 2016,. Disponible sur : https://xdoc.mx/documents/informe-de-relatoria-no-01-5d5b0269eef2f ; Obs. D. Bernal et C. Conde, « Los derechos morales de autor como derechos fundamentales en Colombia », *Revista la Propiedad Inmaterial* No. 24, p.p. 53-66, juil-déc. 2017. Disponible sur : https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/5197. [Consulté le 30/01/2021].

supérieur de Bogota[32], au motif que la fresque détruite était une œuvre éphémère, qui n'était pas créée pour exister de manière indéfinie dans le bâtiment. De plus et sans rentrer dans le débat du conflit entre le droit de propriété et les droits d'auteur, le Tribunal a constaté que la destruction du mur a été réalisée afin d'éviter des risques pour la sécurité du public. Dans ce sens, la chambre civile a cité un rapport du Tribunal de Justice de la Communauté Andine[33], qui déterminait que dans les cas où une œuvre se trouve sur un support qui peut affecter la sécurité publique, c'est cette dernière qui prime sur les droits d'auteur. Pour cela, le tribunal a conclu que la partie demanderesse n'avait pas agi de manière négligente et, par conséquent, il n'y avait pas lieu à une indemnisation.

Bien que les deux décisions susmentionnées soient corrigées par des juges de deuxième degré, la décision rendue le 28 mai 2010[34] par la chambre pénale de la Cour Suprême constitue un précédent juridiquement « abominable ». En l'espèce, une étudiante de littérature a dénoncé sa directrice de mémoire, pour avoir plagié certains extraits de son œuvre académique dans un article de revue. Bien que les éléments de preuve aient permis de déduire l'existence d'un plagiat dans certains paragraphes, nous reprochons la justification donnée par la chambre pénale de la Cour Suprême de Justice, en cassation, pour la condamnation de la partie défenderesse à 24 mois de prison, une amende de 5 salaires minimums et la perte de ses droits civiques pendant deux ans.

En effet, dans les motivations de l'arrêt, le haut tribunal pénal reconnait que la rédaction de la disposition pénale concernant les atteintes aux droits moraux ne comprend pas clairement la violation du droit de paternité. Cependant, puisqu'à l'instar de l'article 61 de la Constitution, nombreux accords et conventions internationales exigent de la Colombie de protéger la propriété intellectuelle, la chambre pénale a décidé que toute interprétation sur l'article 270 du Code pénal colombien devait toujours comprendre une violation au droit de paternité. Autrement dit, la Cour Suprême a fini par créer un délit, en dépit du fait que la Constitution n'accorde cette faculté qu'au Parlement.

De surcroît, cette décision constitue une flagrante méconnaissance du principe de légalité[35], étant donné qu'une citoyenne a été condamnée sous le visa d'un délit dont sa rédaction n'est pas claire selon les propos de la chambre pénale de la Cour Suprême. En outre, à la différence des propos tenus par la Cour Suprême, il y a d'autres moyens plus judicieux pour protéger l'effectivité des droits moraux, à l'instar du procès pénal, du procès civil, ou encore dans les cas les plus graves où l'auteur considère que ses droits sont atteints ou menacés, ce dernier peut engager une action de *tutela.*

Quoi qu'il en soit, les exemples énoncés illustrent la propension des juges de première instance à protéger de manière disproportionnée les droits d'auteur, et ce, en dépit d'autres droits, parfois tout aussi fondamentaux. C'est pourquoi l'un des principaux défis pour les prochaines années, est de mettre en place un modèle moins répressif et plus efficace.

---

[32] Tribunal Supérieur de Bogotá, chambre civile, 2 nov. 2017 *in* C. Avellaneda, « APELACIÓN CASO CC SAN DIEGO 005 2015 34057 TRIBUNAL DE BOGOTÁ », *Youtube*, publié le 15/11/2017. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=9f5-jr13BsY. [Consulté le 30/01/2021]. V. à partir de la minute 30

[33] Tribunal de Justice de la Communauté Andina, 07 juil. 2017. Disponible sur : http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/47_IP_2017.pdf. [Consulté le 30/01/2021].

[34] Cour Suprême de Justice, chambre pénale, 28 mai 2010. Disponible sur : http://derechodeautor.gov.co:8080/documents/10181/216828/Corte+Suprema+de+Justicia%2C%20Sala+de+Casaci%C3%B3n+Penal%2C%20Sentencia+del+28+de+Mayo+de+2010%2C%20Casaci%C3%B3n+No.31403.doc.pdf/3dbdb1d8-c1a4-4e7a-b8df-4aea5c165a8a?version=1.0, [Consulté le 30/01/2021].

[35] En vertu duquel, « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée », Art. 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce principe existe aussi en Colombie dans l'article 29 de la Constitution.

B. Vers un modèle de protection moins répressif et plus efficace

L'importance de la place accordée de la propriété intellectuelle s'est accrue depuis la fin du XXème siècle. Ses incidences se trouvent dans des domaines au cœur de nos sociétés comme l'art, la santé ou l'innovation, sans parler des intérêts économiques et culturels qui sont autour d'elle. Il s'ensuit qu'il est essentiel de créer une politique qui puisse concilier la promotion et la protection des prérogatives des créateurs.

En matière de droits d'auteur, il s'agit de trouver un équilibre pour assurer une protection des intérêts moraux et économiques des auteurs, sans oublier la promotion de l'accès à l'information, l'éducation et la culture[36]. Dans ce sens, bien que la Constitution colombienne consacre une série de règles susceptibles d'assurer la balance des pouvoirs à travers les poids et les contrepoids, la pratique nous permet de constater que les autorités ont privilégié la protection des droits d'auteur et connexes sur d'autres droits. Ceci nous conduit à penser que la fonction sociale de la propriété intellectuelle n'est pas efficace en Colombie.

Pour cela, l'État colombien doit changer sa politique de protection très répressive, en privilégiant la voie civile pour lutter contre les infractions du droit d'auteur, afin de ne pas promouvoir un système répressif qui pourrait finir par décourager la création. Certes, cette stratégie s'inscrit dans cette tendance colombienne au populisme punitif, c'est-à-dire, le fait de trouver dans la création d'un délit ou l'endurcissement de peines la solution aux problèmes de sécurité ou de violation des droits[37].

De manière générale, la Cour constitutionnelle a déjà reproché ce comportement en considérant que « le caractère social d'un État de droit, du respect de la personne humaine, sa dignité et son autonomie, sont des principes essentiels de l'ordre juridique constitutionnel, et ils sont compatibles avec des lois qui incarnent une vision dissociée du principe de proportionnalité et la peine, de sorte que cette dernière ne soit consacrée que lorsqu'elle est absolument nécessaire »[38]. Cependant le législateur colombien continue de créer des normes de droit pénal disproportionnées, qui ne sont pas, par ailleurs, accompagnées des nouvelles exceptions au droit d'auteur. Ce phénomène entraîne le développement d'un système propriétariste, qui n'encourage pas la création[39], mais qui peut conduire, dans un procès pénal, à des incidences négatives pour l'accusé et la victime, lorsque cette dernière n'est pas un des titulaires de droits disposant d'une part de marché importante[40].

---

[36] V. J.C. Padilla Herrera, « La función social del derecho de autor », *Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías* 2015, No. 14. Disponible sur : https://derechoytics.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoytics/ytics218.pdf. [Consulté le 30/01/2021].

[37] A. Romero Sánchez et E.J. López Cantero, « Populismo punitivo, actitudes punitivas y la crisis del sistema penal en Colombia », *Revista Pluriverso* 2017, No. 8, p. 60. Disponible sur : https://www.researchgate.net/profile/Adriana_Romero_Sanchez/publication/321716207_Actitudes_punitivas_populismo_punitivo_y_la_crisis_del_sistema_penal_en_Colombia_reflexiones_y_perspectivas/links/5a2d788145851552ae7ee946/Actitudes-punitivas-populismo-punitivo-y-la-crisis-del-sistema-penal-en-Colombia-reflexiones-y-perspectivas.pdf [Consulté le 30/01/2020].

[38] C. constitutionnelle, décision C-70 de 1996 ; Comm. T.G. Vivas Barrera, « Control al juicio de proporcionalidad de la corte constitucional colombiana », *Novum Jus,* Vol. 6 No. 2, juil-déc. 2012, p.p. 29-68. Disponible sur : https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/663. [Consulté le 30/01/2020].

[39] V. sur cela Fundación Karisma, « Carta de Académicos Colombianos a los miembros del Senado de la República acerca del proyecto de ley 146 de 2017 (Ley Lleras 5) », publié le 15/12/2017. Disponible sur : https://web.karisma.org.co/academicos-piden-reformar-el-derecho-de-autor/ [Consulté le 30/01/2020].

[40] Comme il a été constaté par rapport à l'analyse de l'efficacité de la création d'une procédure pénale abrégée en 2017, pour juger les délits contre les droits d'auteur V. K.I. Cabrera Peña et C.A. Jiménez Cabarcas, « La protección de los derechos de autor, a la luz del procedimiento especial abreviado y la figura del acusador privado (Ley 1826) en el Derecho penal colombiano », *Revista Criminalidad,* Vol. 60 No. 2, mai-août 2018. Disponible sur : http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v60n2/1794-3108-crim-60-02-00127.pdf [Consulté le 30/01/2020].

Les résultats d'une telle politique sont les atteintes disproportionnées à d'autres droits fondamentaux. Le plagiat est l'exemple par excellence de ce propos. Il s'agit d'un délit qui ne se trouve pas délimité dans le code pénal, comme il a été constaté dans l'arrêt précédemment évoqué[41]. Malgré cela, les juges continuent à le condamner, dans une interprétation qui méconnait le principe de légalité et porte atteinte de manière disproportionnée au droit à un procès équitable consacré dans l'article 29 de la Constitution.

De ce fait, nous nous alignons sur certaines des réflexions menées par un groupe d'universitaires qui ont réclamé en 2017 la réforme des droits d'auteur[42]. Selon leur avis, il faut supprimer les peines concernant les délits de violation des droits moraux et certains délits de violation des droits patrimoniaux, afin que le titulaire de l'action pénale ne poursuive que les actions liées à la piraterie, étant donné son lien avec le crime transnational[43]. Un tel souhait se justifie par la rédaction actuelle des articles du Code pénal. En effet, le Code pénal colombien incrimine des actes ou habitudes existantes dans le monde de la recherche tel que le partage de documents qui, s'ils peuvent mériter une répression civile, ne requièrent pas de répression pénale. Certains actes peuvent donc se retrouver poursuivis et donner lieu à des peines de prison. À cet égard, le procès pénal et, en particulier, la peine de prison nous semblent disproportionnés comme sanction pour la violation des droits moraux d'auteur ou patrimoniaux (pour le téléchargement d'un article scientifique).

Cela ne veut pas dire que nous proposons de ne pas protéger la propriété intellectuelle. De fait, nous considérons que les droits de créateurs doivent être protégés. Le procès civil apparaît ainsi comme le moyen le plus adapté pour demander la protection des droits d'auteur, et respecter les principes constitutionnels inscrits dans l'ordre juridique colombien. Néanmoins, cette protection doit tenir compte de l'existence d'autres droits, comme celui de propriété (art. 58 Const.), pour éviter de porter des atteintes disproportionnées, comme ce fut le cas dans la décision prise par la Direction nationale des droits d'auteur précédemment évoquée ; le droit à l'éducation (art. 67 Const.) et à la culture (art. 70 Const.), lesquels se cristallisent à travers la création de conditions d'accès aux œuvres, et l'efficacité des exceptions au droit d'auteur.

Conclusion

En somme, si pendant ces trente ans d'existence de la Constitution colombienne, les opérateurs juridiques ont privilégié la protection des droits de propriété intellectuelle, nous considérons que pendant les trente ans à venir, ils doivent commencer à harmoniser cette protection avec les principes et les finalités constitutionnelles, afin de ne pas promouvoir un système inéquitable. A défaut, nous réaliserons, en paraphrasant Goya, que le sommeil de la protection engendre des monstres.

E. F. L.

[41] V. dans ce sens E. Rengifo García, « ¿Es el plagio una conducta reprimida por el derecho penal? », *Revista La Propiedad Intelectual,* No. 14, 2010. Disponible sur : https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/2483/2119 [Consulté le 30/01/2020].

[42] Fundación Karisma, *op. cit*.

[43] J. Scott Mclllwain, « Intellectual Property Theft and Organized Crime: The case of Film Piracy », *Trend in Organized Crime,* No. 8, 2005, p.p. 15-39. Disponible sur :https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-005-1012-1 [Consulté le 30/01/2021].

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[1].

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

[1] 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[2] ;
- 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'un 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 :

« 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[3] ;
- 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)[4] ; *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[5] ; ou encore d'autres personnages, tel que *Flash*, dont les titulaires des droits

[2] 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 ambigüe, 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.

[3] Voir entre autres : Office colombien des marques, première instance, 9 nov. 2020, n°71447, n° dossier 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.

[4] Office colombien de marques, première instance, 30 janv. 2009, n°4570, n° de dossier 06097999.

[5] 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[6] ; 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[7] ; 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)[8].

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[9].

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*)[10].

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[11].

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[12].

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[13] :

---

[6] Office colombien de marques, première instance, 23 nov. 2017, n° 76647, n° de dossier SD2017/0027904.

[7] Office colombien de marques, première instance, 8 fév. 2012, n°4943, n° de dossier 09065183.

[8] Office colombien de marques, première instance, 18 juil. 2018, n°50719, n° de dossier SD2016/0054505.

[9] 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.

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

[11] 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.

[12] 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.

[13] 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[14].

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 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[15].

Outre la condition de l'absence d'accord de la part du titulaire du droit d'auteur invoqué, deux conditions supplémentaires[16] 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[1]. Pareillement alors, un droit d'auteur et une marque peuvent coexister dès lors que les produits et services diffèrent. A 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[17]. Par ailleurs, la cour de justice andine a également accepté la possibilité d'un cumul de protection. Un

[14] http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo=SA&title

[15] Cour de justice de la CAN, 8 mai 2020, n°694-IP-2018 ; Cour de justice, 7 oct. 2020, n°418-IP-2019.

[16] Cour de justice de la CAN, 2 oct. 1998, n°32-IP-97.

[17] 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[18].

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[19].

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), *Alegría* (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)[20].

Les titres d'œuvres déposés

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

- PURPLE RAIN Todo es posible *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 *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

[18] Cour de justice de la CAN, 13 juin 2017, n°285-IP-2016.

[19] Cour de justice de la CAN, 2 oct. 1998, n°32-IP-97.

[20] *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[21].

-
LOS AMIGOS DE LA PROVINCIA CARIBEAN 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[22].

-

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.

[21] Office colombien de marques, seconde instance, 15 avr. 2019, n° 6470, n° de dossier SD2017/0049550.

[22] 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[23].

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[24].

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 musical et le domaine de la mode, les vêtements et les chaussures[25].

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*.

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[26].

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[27].

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 pertinent pour caractériser une atteinte au droit d'auteur[28].

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)

[23] Office colombien de marques, seconde instance, 26 juin 2020, n°32214, n° de dossier SD2018/0050889.

[24] Office colombien de marques, seconde instance, 1 avr. 2020, n°12659, n° de dossier SD2017/0049008.

[25] Office colombien de marques, seconde instance, 10 juin 2020, n°27640, n°.de dossier SD2018/0064999

[26] Office colombien de marques, seconde instance, 27 juill. 2020, n°41959, n° de dossier SD2019/0037062.

[27] Office colombien de marques, seconde instance, 15 avr. 2019, n°68193, n° de dossier 15066561.

[28] 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[29].

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 revendiqués 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[30].

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[31]. 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*[32].

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 :

[29] Office colombien de marques, seconde instance, 15 avr. 2019, n°6470, n° de dossier SD2017/0049550.

[30] Cour de justice de la CAN, 13 juin 2017, n°285-IP-2016.

[31] Consultation de 30 janvier 2004 rendue par la Direction Nationale de droits d'auteur de la Colombie

[32] *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).

- « *Mausi* », 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 *Mausi*

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[33], 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

[33] 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[34]. 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[35].

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[36].

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[37]. 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[38].

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

[34] Office colombien de marques, seconde instance, 11 avr. 2019, n°5956, n° de dossier SD2017/0032415.

[35] Office colombien de marques, seconde instance, 25 août 2020, n°50397, n° de dossier SD2019/0014117.

[36] Cour de justice de la CAN, 26 fév. 2019, n°100-IP-2018.

[37] *Ibidem.*

[38] A titre d'exemple, nous signalons que, selon l'office colombien de marques en première et seconde instance, il est raisonnable de croire que les anneaux antirhumatismaux, 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).

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'examinateur 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[39].

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[40].

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,

[39] Cour de justice de la CAN, 2 oct. 1998, n°32-IP-97.

[40] 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.

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

« Saisie-contrefaçon » : une perspective de droit comparé entre l'Espagne et la France

« Saisie-contrefaçon »: a comparative law perspective between Spain and France

Karen Bitton Fernández

Avocate chez Pellisé, Barcelone
Diplômée du Master 2 Propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels, CEIPI

David Pellisé Urquiza

Associé chez Pellisé, Barcelone
Membre honoraire du groupe espagnol de l'AIPPI
Maître de conférences au Magister Lvcentinvs, Université d'Alicante

La Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle régule les mesures de conservation des preuves qui encadrent tant la « saisie-contrefaçon » française que la version espagnole nommée « diligencias de comprobación de hechos » (« saisie-description »). Il s'agit dans cette étude d'aborder le régime de la saisie-description espagnole, lequel présente des différences sensibles par rapport à la saisie-contrefaçon française, et ce malgré leur objectif commun d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur. À noter néanmoins une moindre utilisation de la saisie-description en Espagne, que nous expliquerons par plusieurs facteurs.

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights regulates the measures for preserving evidence which govern both the French "saisie-contrefaçon" and the Spanish version known as "diligencias de comprobación de hechos" ("saisie-description"). This study deals with the Spanish seizure-description regime, which differs significantly from the French saisie-contrefaçon, despite their common objective of ensuring a high, equivalent and homogeneous level of protection of intellectual property in the internal market. Nevertheless, it should be noted that the use of seizure-description is less common in Spain, which we will explain by several factors.

Introduction

Depuis quelques années l'Union Européenne dispose de la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette Directive établit une réglementation minimale à intégrer par chacun des pays concernant les mesures, procédures et réparations afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

L'article 7 de la Directive met, notamment, en place un système de mesures de conservation des preuves qui « (…) peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant ».

Plus précisément, cette disposition poursuit en prévoyant que de telles mesures peuvent être prises « le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout

retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve ».

Il est reconnu que cet article 7 est issu de l'article 50 de l'ADPIC[1], et qu'il a été complété en s'inspirant de la « saisie-contrefaçon » française, ainsi que des ordonnances *Anton Piller* et *Doorstep*[2] du Royaume-Uni[3] (*Tableau en Annexe 1)*.

Contrairement à la longue tradition de la « saisie-contrefaçon » en France, qui remonte au XIX[ème] siècle[4], l'Espagne a dû attendre la loi sur les brevets de 1986[5] pour introduire une réglementation similaire, ce qui lui a été imposé par le Traité d'adhésion au Marché Commun de 1985[6]. Cette loi espagnole de 1986 permettait d'obtenir une description détaillée des faits objet du litige au sein des installations du défendeur, avec ou sans saisie réelle, dite *diligencia de comprobación de hechos*, comparable à une « saisie-description ». De légères modifications sur certains articles ont été introduites en 2006[7], afin que la loi soit en conformité avec la Directive 2004/48/CE. La loi espagnole actuelle sur les brevets de 2015[8] reprend pour l'essentiel la même réglementation déjà contenue dans la loi précédente de 1986, telle que modifiée en 2006.

Pour nos besoins, lorsque nous parlerons de « saisie-description », nous ferons référence au système en vigueur en Espagne, tandis que l'expression « saisie-contrefaçon » sera réservée au système français.

L'objet de cet article est précisément de réaliser une étude critique de la saisie-description telle qu'elle est réglementée et pratiquée en Espagne, en miroir à la saisie-contrefaçon française. En effet, bien que la saisie-description soit instaurée en Espagne depuis 35 ans dans le domaine de la propriété

[1] Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), conclu à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Son article 43 est rédigé comme suit : « Éléments de preuve. 1. Les autorités judiciaires seront habilitées, dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. 2. Dans les cas où une partie à une procédure refusera volontairement et sans raison valable l'accès à des renseignements nécessaires ou ne fournira pas de tels renseignements dans un délai raisonnable, ou encore entravera notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, un Membre pourra habiliter les autorités judiciaires à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des renseignements qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la partie lésée par le déni d'accès aux renseignements, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou des éléments de preuve. »

[2] Homologue anglais de la saisie-contrefaçon.

[3] Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, 25 février 2003, du Conseil de l'Union Européenne.

[4] Loi française du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, *Recueil Duvergier*, p. 553 ; Loi française du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, *Recueil Duvergier*, p. 185 ; Loi française du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles, *JORF* du 19 juillet 1909.

[5] Articles 129 à 132 de la Loi espagnole n° 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets.

[6] Protocole n° 8, concernant les brevets du Traité d'adhésion de l'Espagne au Marché Commun de 1985 : « 2. (…) Dans tous ces cas, le royaume d'Espagne introduira toutefois dans sa législation, avec effet au 7 octobre 1992, une procédure judiciaire de saisie-description. Par « saisie-description », on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux alinéas précédents par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d'experts, à la description détaillée des procédés litigieux, notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description ».

[7] Loi espagnole n° 19/2006 du 5 juin 2006 étendant les moyens de protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle et établissant des règles de procédure pour faciliter l'application de divers règlements communautaires.

[8] Loi espagnole n° 24/2015 du 24 juill. 2015 sur les brevets.

industrielle, elle est beaucoup moins utilisée que la saisie-contrefaçon en France. Les raisons de cette sous-utilisation seront décortiquées au fur et à mesure de cette étude. Tout d'abord nous allons analyser leur fonction protectrice des droits de propriété intellectuelle (**I**). Par la suite, les conditions requises à la saisie-description (**II**) et le développement de celle-ci seront examinées, ce qui permettra de les confronter avec les particularités de la saisie-contrefaçon (**III**), le tout avant d'exposer leurs effets (**IV**).

I. Une fonction commune protectrice des droits de propriété intellectuelle

Dans le cas où la compétence juridictionnelle pour connaître de la contrefaçon est attribuée aux tribunaux espagnols, le moyen de preuve de la consistance des faits de contrefaçon dont disposent les parties est la « saisie-description » ou *diligencia de comprobación de hechos*[9], comme cela a précédemment été exposé.

Il s'agit d'une procédure d'urgence qui se déroule toujours avant le procès judiciaire dans le but de protéger le titulaire du titre de propriété industrielle de l'acte de contrefaçon. Elle est régie par le principe du non-contradictoire, c'est pourquoi il est important que le contrefacteur en question n'ait aucune connaissance de la demande, ni de l'acceptation de la mesure par le tribunal jusqu'au moment de l'administration de ce moyen de preuve : le principe qui sous-tend cette mesure est la surprise. Autrement dit, la saisie-description sert à préparer la procédure judiciaire sur une base solide de preuves de la contrefaçon, qu'il est difficile ou même impossible d'obtenir par d'autres moyens, de sorte que l'effet de surprise est essentiel pour l'objectif visé[10].

A. Droits de propriété intellectuelle concernés

En Espagne, la demande de saisie-description peut avoir pour objet de protéger un titre de propriété industrielle valable, i.e. un brevet, un certificat d'utilité, une marque[11], un dessin ou modèle[12] ou un certificat d'obtention végétale[13], contre un acte de contrefaçon imminent ou même consommé. Il est aussi possible que la saisie-description soit réalisée en vue de protéger le requérant d'un acte de concurrence déloyale.

Ainsi, en Espagne, le titulaire d'un droit d'auteur ne peut avoir recours à la saisie-description qui est prévue pour les brevets ou marques. Comme le tribunal de commerce (*Juzgado de lo Mercantil*) de Barcelone l'a récemment souligné :

« La loi 24/2015, du 24 juillet, sur les brevets, contient des règles spécifiques et détaillées sur les procédures d'enquête (articles 123 et suivants). Toutefois, cette réglementation n'existe pas dans le texte unifié actuel de la loi sur la propriété intellectuelle (RDL 1/1996, du 12 avril). Sans préjudice du fait que, de *lege ferenda*, il serait souhaitable d'avoir un règlement spécifique sur la saisie-description pour la propriété intellectuelle, il est vrai que, de *lege lata,* une telle régulation spécifique n'existe pas. Là où le législateur a souhaité des dispositions sur la saisie-description, un

[9] La régulation de la saisie-description (ou *diligencia de comprobación de hechos*) se trouve aux articles 123 à 126 de la Loi espagnole sur les brevets.

[10] OEP, OEPM et OMPI, « Los procedimientos judiciales en materia de patentes », 2004, p. 6-8. Le rapport est disponible sur : www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_14.pdf

[11] La disposition additionnelle première de la Loi espagnole n° 17/2001 du 7 décembre 2001 relative aux marques prévoit une rémission expresse aux lois régulatrices de la juridiction et des normes de procédure conformément au Titre XIII de la Loi espagnole sur les brevets. Cependant, la saisie-description en marques reste traitée de façon abstraite et théorique car il sera difficile de prouver l'absence d'autres moyens qui ne permettent pas à l'ayant droit de faire vérifier des faits contrefaisants d'une marque par un tiers, en tenant compte du fait que le produit contrefaisant sur lequel il est apposé une marque sera vraisemblablement disponible sur le marché.

[12] La disposition additionnelle première de la Loi espagnole n° 20/2003 du 7 juill. 2003 relative à la protection juridique du dessin industriel prévoit une rémission expresse aux lois régulatrices des mesures provisoires conformément au Titre XIII de la Loi espagnole sur les brevets.

[13] La disposition finale deuxième de la Loi espagnole n° 3/2000 du 7 janv. 2000 relative au régime juridique de la protection des obtentions végétales espagnole prévoit aussi la rémission expresse aux lois des inventions.

développement réglementaire spécifique et complet a été mis en œuvre ; mais le législateur, au moins pour l'instant, ne le souhaitait pas dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Et il n'y a pas de place ici pour une prétendue application analogique de la loi sur les brevets ou pour une interprétation extensive d'un seul paragraphe d'un article de la loi sur la procédure civile »[14].

En revanche, rien n'empêche d'avoir recours à la procédure de saisie-contrefaçon en France sur la base de tel ou tel autre titre de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de tout titre de propriété industrielle ou d'un droit d'auteur. La saisie-contrefaçon étant une mesure probatoire largement utilisée, les tribunaux français ont eu l'occasion de se prononcer quant aux spécialités liées à la qualité du demandeur selon la matière concernée qui, de manière générale, sont des personnes physiques ou morales ayant qualité pour agir en contrefaçon sur la base de tout titre de propriété intellectuelle.

B. L'étendue des actes visés

Le terme de « saisie-contrefaçon » en France prête à confusion dès lors que cette mesure probatoire peut viser divers actes[15] :

- la saisie descriptive, qui consiste en la description des objets argués de contrefaçon d'une manière détaillée par l'huissier, généralement assisté par un expert ;
- la saisie réelle, seulement dans le cas où des échantillons des produits contrefaisants sont pris par l'huissier, le plus souvent moyennant le paiement de leur prix par le requérant ; ou
- la saisie de documents, soit de caractère technique (tels que des brochures, des fiches de fabrication ou des plans), soit de caractère commercial (des factures ou des bons de livraisons) soit de caractère comptable (les comptes annuels, par exemple).

C'est pour cette raison que l'expression « description détaillée, sans ou avec prélèvement d'échantillons » de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle français (ci-après CPI) est préférable pour être plus précise. Il s'agit aussi de la terminologie employée par le législateur espagnol.

S'agissant de l'Espagne, les actes visés par la saisie-description ne sont pas délimités par la loi, qui semble accepter une certaine élasticité en fonction de la complexité de l'affaire et la prudence requise dans le domaine du secret des affaires[16]. De ce fait, le tribunal pourrait accepter n'importe quel acte dont le but est de vérifier des faits constitutifs de la contrefaçon, comme le dit Castán[17]. En l'espèce, il s'agit d'obtenir du juge le droit de procéder à une description détaillée des méthodes et dispositifs de production et, le cas échéant, des produits à travers lesquels la contrefaçon est vraisemblablement menée à terme. À titre d'exemple, le titulaire d'un brevet ou d'un autre titre de propriété industrielle envisagé pourrait solliciter, par le biais de la saisie-description, la réalisation des actes suivants :

- l'obtention du registre des installations où les produits contrefaisants peuvent être fabriqués ou les procédures de fabrication réalisées, tels que des laboratoires, des usines ou des bureaux ;

[14] Tribunal de commerce de Barcelone (Juzgado de lo Mercantil), 8ème sect., 16 déc. 2019, ord. n° 291/2019, Autodesk Incorporated C/ Gram Arquitectura I Consultoria Urbana, S.L., Gram Arquitectura I Urbanisme, S.L.P, et Gram Facility Services, S.L., ID CENDOJ 0 8019470082019200006. L'expression droits de « propriété intellectuelle » ne comprend pas les droits de propriété industrielle, mais elle doit s'interpréter dans le sens des droits d'auteur.

[15] P. Véron, *Saisie-contrefaçon,* Dalloz, 3ème éd., 2012, p. 80-88.

[16] I. M. Villar Fuentes, « El régimen jurídico de la práctica de las diligencias preliminares en procesos de propiedad industrial », *Justicia : revista de derecho procesal* 2013, 1, p. 410-412.

[17] A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », sous la direction de A. Bercovitz Rodríguez-Cano dans *La nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters Aranzadi, 2016, p. 557-559.

- la perquisition des zones de stockage où se trouvent les produits contrefaisants avant leur commercialisation ;
- l'inspection des machines et d'autres dispositifs qui servent à la mise en pratique de la procédure de fabrication, voire la fabrication des produits contrefaisants ;
- le prélèvement d'échantillons d'un produit contrefaisant ou obtenu d'après une procédure brevetée, le cas échéant, des substances ou composants liés à la protection du brevet ;
- l'analyse d'un expert des points les plus importants sur lesquels la contrefaçon sera évaluée, que ce soit des matériaux, des substances ou des procédures de fabrication ; et encore
- la vérification des documents qui portent sur la procédure de fabrication du produit, ainsi que des contrats, des factures ou des bons de livraisons ; même l'obtention d'une copie de ces documents.

Il découle de ce qui précède que les actes permis ne comprennent pas la saisie des objets ou matériaux contrefaisants, mais au mieux la saisie d'échantillons. Il faut noter que la saisie-description constitue une sorte de procédure d'inspection judiciaire, avec l'aide d'un expert en la matière, sur la base des allégations et des éléments de preuve fournis par le titulaire pour fonder sa requête de saisie-description.

Par analogie, il est donc évident que le fondement de cette diligence repose sur la preuve de *reconocimiento judicial* ou le constat judiciaire espagnol, tel que cela a été affirmé par Villar Fuentes[18]. En effet, la saisie-description et le constat judiciaire espagnol sont des mesures où le juge est à la charge d'une inspection qui aura des effets sur la procédure sur le fond, cependant les deux se distinguent principalement par le moment où elles ont lieu : le constat judiciaire est prévu au moment de la procédure orale sur le fond, tandis que la saisie-description peut se dérouler même avant que le procès soit engagé. C'est pour cela qu'il semble approprié de faire application du régime du constat judiciaire, au moins quant à l'administration de la saisie-description, bien évidemment en ayant conscience que leur efficacité est différente.

C. Délimitation de la saisie-description par rapport à d'autres institutions juridiques connexes en Espagne

Le principe de base est que la saisie-description permet la pleine liberté de choix pour demander la vérification de ce qui est indispensable pour la préparation d'une procédure en contrefaçon. Dans le même temps, cela entraîne une difficulté pour bien définir les limites entre la saisie-description et d'autres mesures généralistes que le Code de procédure civile espagnol (ci-après CPC) prévoit telles que (i) les mesures de sauvegarde de la preuve, (ii) les mesures provisoires, (iii) la procédure d'administration anticipée de la preuve et encore (iv) les mesures préliminaires.

Les quatre procédures mentionnées ci-dessus ont deux points communs : toutes se déroulent avant la procédure judiciaire sur le fond, et le défendeur en est préalablement informé. Néanmoins, la partie demanderesse pourra choisir entre l'une ou plusieurs d'entre elles en fonction de la finalité prévue pour chacune.

i. La sauvegarde de la preuve

La sauvegarde de la preuve[19] (ou *medidas de aseguramiento de la prueba*) sert, comme son nom l'indique, à préserver les sources de preuve jusqu'à leur administration, avant le procès ou au cours de celui-ci, et ce jusqu'au moment de la procédure prévu pour l'administration de cette preuve.

Au soutien de cette requête de sauvegarde de la preuve, il faut apporter des preuves raisonnablement disponibles afin que le Tribunal comprenne l'étendue de la

[18] I. M. Villar Fuentes, « El régimen jurídico de la práctica de las diligencias preliminares en procesos de propiedad industrial », préc., p. 419-426.

[19] Le régime de sauvegarde de la preuve se trouve réglé par les articles 297 et 298 du CPC espagnol.

contrefaçon alléguée, sans que le requérant n'ait à démontrer tous les éléments de la contrefaçon dans la requête[20]. Dans la plupart des cas, cette mesure va suivre le principe du contradictoire, la partie défenderesse sera informée et pourra s'opposer, en dehors de certaines situations exceptionnelles qui peuvent être réalisées *inaudita parte*.

La différence principale avec la saisie-description se trouve dans la finalité de la mesure. Alors que la saisie-description n'est prévue que pour la vérification des faits susceptibles de constituer une atteinte au droit exclusif conféré par le brevet, la sauvegarde de la preuve[21] n'a pour but que d'empêcher la disparition de la preuve, soit par le comportement humain, soit par des évènements naturels qui peuvent détruire ou modifier les objets matériaux ou l'état des choses, soit qu'elle devienne impossible à administrer, soit qu'elle devienne inutile à toute démonstration.

ii. Les mesures provisoires

Les mesures provisoires[22] (*medidas cautelares*) abordent la question de l'efficacité des droits. Leur objectif est de faire cesser une atteinte, une situation illicite et ses effets défavorables[23] avant que le fond de l'affaire ne soit jugé, à la différence de la saisie-description, qui n'a pour objet que de constater les actes susceptibles d'être contrefaisants sur lesquels engager l'action en contrefaçon.

Cette procédure peut avoir lieu même avant que la demande sur le fond soit déposée à condition que celle-ci soit engagée ensuite dans le délai de 20 jours à compter de la prise de telles mesures. Normalement il s'agit d'une procédure contradictoire où la partie défenderesse est préalablement informée, mais il se peut que ces mesures soient octroyées *inaudita parte* dans la mesure où le requérant justifie qu'il y ait des raisons d'urgence ou que la procédure orale soit susceptible de compromettre l'issue positive de la mesure provisoire.

iii. L'administration anticipée de la preuve

L'administration anticipée de la preuve[24] (*práctica de la prueba anticipada*) est une mesure probatoire exceptionnelle qui suppose qu'il y ait un risque de perte de preuve, à cause de l'état des personnes ou de l'état des objets. En effet, il s'agit d'avancer l'administration d'une preuve afin d'éviter que cela ne puisse pas avoir lieu au moment originairement prévu de la procédure. Le but n'est pas la vérification comme c'est le cas de la saisie-description.

Cette mesure peut consister en la réalisation de constats judiciaires d'objets périssables ou d'interrogatoires aux témoins qui vont partir à l'étranger, même aux personnes âgées. Cette mesure peut être demandée aussi bien avant (par l'équivalent du référé), que pendant la procédure au fond (comme un incident de procédure).

iv. Les mesures préliminaires

Les mesures préliminaires[25] (*diligencias preliminares*), au sens strict, ne peuvent se baser que sur les actes qui sont prévus à l'article 256, paragraphe 1er, du CPC espagnol. Il s'agit, notamment dans le domaine de la propriété industrielle :

---

[20] E. García García, « Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España », colloque organisé le 28 novembre 2011 par l'OEPM, p. 3-7 ; disponible sur : www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/Garcia-garcia_Diligencias_preliminares_litigios_patentes.pdf.

[21] En fait, la mesure de conservation de preuves conçue par la Directive 2004/48/CE est beaucoup plus large que la saisie-description donc en outre d'empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis, cela permet de préserver les preuves de tels actes contrefaisants.

[22] Les dispositions concernant les mesures provisoires des articles 127 à 132 de la Loi espagnole sur les brevets doit se compléter par la régulation générale de telles mesures qui se trouve aux articles 725 à 747 du CPC espagnol.

[23] E. García García, « Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España », préc., p. 3-7.

[24] Les articles 293 à 296 du CPC espagnol contiennent le régime applicable à l'administration anticipée de la preuve.

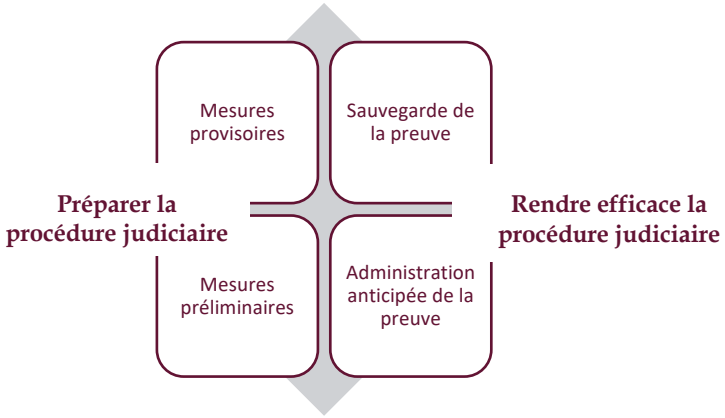
[25] La procédure des mesures préliminaires est réglée par les articles 256 à 263 du CPC espagnol.

- d'obtenir des données sur la personne du contrefacteur, ainsi que sur l'origine et les réseaux de distribution des produits ou services qui font l'objet de la contrefaçon (alinéa 7) ;
- d'obtenir la production devant le juge de documents à caractère bancaire, financier, commercial ou douanier sur les produits pendant une période déterminée, vraisemblablement en possession du contrefacteur, pour les activités pratiquées afin de connaître le montant des bénéfices économiques ou commerciaux (alinéa 8) ;
- de réaliser des enquêtes et d'autres mesures prévues par les lois spéciales (alinéa 9) ;
- d'identifier le prestataire d'un service de la société d'information sur lequel il y a des éléments qui donnent à penser que la mise à disposition ou diffusion des contenus, ouvrages ou prestations n'est pas conforme à la législation en matière de propriété industrielle et/ou intellectuelle (alinéa 10).

Ainsi, la saisie-description n'est qu'une des mesures préliminaires dont le titulaire pourrait se prévaloir afin de préparer la procédure judiciaire. Dans la classification *numerus clausus* ci-dessus exposée, la saisie-description est comprise dans les enquêtes et autres mesures prévues par les lois spéciales envisagées par l'alinéa 9, paragraphe 1er de l'article 256 du CPC espagnol.

En conséquence, il y a une juxtaposition des normes procédurales. Donc, des mesures préliminaires seront cumulables si elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions spéciales de la saisie-description (25), notamment par rapport au caractère secret de la saisie-description[26].

Enfin, le recours à l'une ou l'autre des procédures doit répondre à la finalité de préparation de la procédure judiciaire[27] (comme c'est le cas des mesures provisoires ou des mesures préliminaires, y compris la saisie-description), tandis que les mesures de sauvegarde de la preuve ou de l'administration anticipée de la preuve sont caractérisées par le besoin d'efficacité de la procédure judiciaire[28] et l'objectif de garantie d'administration de la preuve.



Au-delà de la finalité des mesures préliminaires, il sera également question de mener une réflexion sur le principe de surprise[29] qui régit la saisie-description, contrairement aux autres mesures préliminaires. Ainsi, la mission de sauvegarde des intérêts du titulaire prime sur le principe du contradictoire en vue d'empêcher le contrefacteur d'occulter ou modifier les circonstances de la contrefaçon.

[26] Le renvoi au Chapitre II, quant aux mesures préliminaires, du CPC espagnol doit se faire en accord avec l'article 263 du même Code : « Dans le cas des procédures visées à l'article 256.1.9, les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la législation spéciale sur la matière en question ».

[27] Cour d'appel (*Audiencia Provincial*) de Madrid, 28ème sect., 29 juin 2008, ord. n° 8357/2008, *Construcciones Guilmarro*, S.L., ID CENDOJ 28079370282008200125. La Cour a signalé les différences entre la procédure des mesures préliminaires et l'administration anticipée de la preuve.

[28] I. M. Villar Fuentes, Las diligencias preliminares de los procesos de propiedad industrial y competencia desleal, Tirant lo Blanch, 2014, p. 37-40.

[29] Loi espagnole sur les brevets, art. 124, paragraphe 1 qui prévoit expressément « sans en aucun cas informer au préalable de sa pratique la personne qui est le juge, avec l'intervention de l'expert ou des experts à cette fin, et après avoir entendu l'avis de la personne avec laquelle comprendre la diligence, déterminer si, compte tenu de l'examen effectué, la prétendue contrefaçon de brevet pourrait être menée à terme ».

Ainsi, le cumul de la requête de saisie-description avec d'autres mesures préliminaires est tout à fait possible dans la mesure où ces dernières n'ont lieu qu'une fois la saisie-description réalisée, de crainte que son effet de surprise et, en conséquence, son efficacité disparaisse.

À titre d'exemple, peuvent être cumulées la sauvegarde de la preuve et la saisie-description dans le but d'atteindre le double objectif prévu aux mesures de conservation des preuves par la Directive 2004/48/CE, à savoir empêcher la commission d'actes de contrefaçon par la vérification des faits et conserver les éléments de preuves à travers la saisie.

II. Les quatre éléments indispensables à la saisie-description

En droit espagnol, la saisie-description requiert la réunion de quatre conditions[30] : elle doit être invoquée (**A**) à la demande des personnes ayant qualité à la requérir, (**B**) il faut que l'acte soit vraisemblablement contrefaisant (**C**) et ne puisse pas être vérifié autrement, (**D**) le tout moyennant caution.

Une simple observation de ces éléments nous permet de constater que le régime de la saisie-description espagnole est beaucoup plus rigoureux que la saisie-contrefaçon française, notamment par l'exigence de nécessité de la mesure.

La procédure de la saisie-contrefaçon étant plus protectrice des droits du défendeur que du requérant, le requérant ne sera pas présent lors des opérations, voire il ne sera informé des actes que dans le cas où la contrefaçon s'avère effective. Cela rend les conditions préalables pour procéder à la saisie-description complètement disproportionnées.

Ces facteurs concourent à une protection accentuée lorsque des mesures de préservation de l'information confidentielle sont déjà instaurées par la loi en matière de droit de la concurrence[31] en combinaison avec les dispositions en matière de secret des affaires nationales, transposées après la Directive UE 2016/943[32] sur la protection des savoir-faire et des secrets d'affaires.

A. Qualité pour agir dans le cadre d'une saisie-description

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon pourra demander une saisie-description. Il s'agit généralement du titulaire ou du licencié, conformément à la Directive 2004/48/CE[33], notamment le licencié exclusif sauf si c'est expressément interdit par le contrat de licence. En outre, le licencié non-exclusif ne sera recevable pour l'exercice de la saisie-description que dans la mesure où, après notification au titulaire, celui-ci n'agit pas dans les trois mois suivants pour faire face à la contrefaçon[34] . Il sera donc nécessaire que le licencié informe le titulaire sur la demande de saisie-description.

De l'autre côté, l'opération de saisie-description pourra se dérouler contre tout contrefacteur présumé ou à l'égard des tiers qui sont en possession d'éléments de preuve de la matérialité ou de l'étendue de la

[30] Loi espagnole sur les brevets, art. 123.

[31] Art. 283 bis a) et suivants du CPC espagnol.

[32] Directive UE 2016/943 du Parlement Européen et du Conseil, du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, transposée par la Loi espagnole n° 1/2019 du 20 févr. 2019 relative aux secrets d'affaires.

[33] Art. 4 Directive 2004/48/CE : « Les États membres reconnaissent qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre : a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable, b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci, (…) ».

[34] Art. 117 de la Loi espagnole sur les brevets et art. 40 de la Loi espagnole sur les marques.

contrefaçon, lesquels pourront percevoir une indemnité en cas de préjudices subis.

Il faut tenir compte du fait que la saisie-description ne peut être demandée que dans le cas d'une atteinte à un titre de propriété industrielle[35], soit une action en contrefaçon. Une telle mesure ne peut donc être sollicitée dans le cadre d'une autre action, telle qu'une action en nullité ou en déchéance.

B. En raison d'une contrefaçon « *presumible* »

En lien avec ce qui a été noté précédemment, la Loi espagnole exige que l'acte soit « *presumible* » pour constituer une atteinte aux droits du propriétaire du titre de propriété industrielle. « *Presumible* » est un terme dont la traduction en français n'est pas aussi évidente qu'elle pourrait le paraître à première vue. Dans le langage commun il semble exiger un degré de probabilité plus élevé que plausible ou vraisemblable, celle-ci étant l'expression employée par le législateur français. Il convient toutefois de noter à ce stade l'interprétation juridique nuancée de l'exigence de « *presumible* » développée par la Cour d'Appel (*Audiencia Provincial*) de Barcelone à l'occasion de l'affaire *S.N.C. Star Fruits c/ Geslive*[36] :

« Il doit être convenu, pour l'interprétation de la deuxième condition, que le jugement circonstancié appréciant la présomption de contrefaçon du brevet, se fonde nécessairement sur des indications, et ne doit pas se contenter de la simple possibilité, comme une simple aptitude ou potentialité de la contrefaçon, mais qu'un niveau plus parlant (*elocuencia)* des preuves est requis, suffisant pour déduire la probabilité ou la vraisemblance de l'infraction, bien que, en raison de la nature même de cette mesure [saisie-description], qui vise précisément à vérifier l'infraction, ce niveau d'accréditation, la probabilité, ne devrait pas être exigée à un degré élevé ou intense, conséquence logique du fait qu'il ne devrait pas être possible de vérifier la réalité de l'infraction si ce n'est en recourant à ces diligences. Il s'agit d'accepter la juste cause du recours à la procédure de vérification sur la base d'une probabilité moyenne et raisonnable compte tenu des circonstances concrètes, ce qui implique en soi une mesure d'incertitude ».

Sans qu'il soit nécessaire de justifier un *fumus boni iuris* ou de la probabilité de succès de l'affaire, le requérant doit convaincre le tribunal du caractère vraisemblable de la contrefaçon[37] à l'aide :

- de preuves de la contrefaçon raisonnablement disponibles qui permettent d'arriver à la conclusion que des actes d'exploitation directe ou indirecte ont été réalisés ou vont l'être de manière imminente ;
- de témoignages pour soutenir que le droit de propriété industrielle a été contrefait ou va l'être de manière imminente ;
- d'indications claires et précises au tribunal des actes qui font l'objet de la description détaillée sur l'infraction, avec ou sans prélèvement d'échantillons.

Conformément aux règles de procédure civile, la preuve incombe au demandeur. Néanmoins, le tribunal peut, à sa discrétion ou sur sollicitation du requérant, exiger des

[35] C. Fernández-Nóvoa, *Manual de la Propiedad Industrial*, ed. Marcial Pons, 2009, p. 219-220.

[36] Cour d'Appel (*Audiencia Provincial*) de Barcelone, 15ème sect., 10 déc. 2007, ord. n° 8645/2007, *S.N.C. Star Fruits c/ Geslive*, ID CENDOJ 08019370152007200287. Voici l'extrait traduit : « Se ha de convenir, en la interpretación del segundo requisito, que el juicio circunstancial exigido a fin de apreciar que la violación de la patente se presenta como presumible, necesariamente asentado en indicios, no ha de detenerse en la constatación de la mera posibilidad, en cuanto simple aptitud o potencialidad de la infracción, sino que es preciso un nivel mayor de elocuencia de los indicios aportados, el suficiente para deducir la probabilidad o verosimilitud de la violación, si bien, por la propia naturaleza de esta tutela instrumental, que se dirige precisamente a la comprobación de la infracción, no ha de ser requerida tal cualidad del acreditamiento, la probabilidad, en grado alto o intenso, lógica consecuencia de que no ha de ser posible comprobar la realidad de la infracción si no es recurriendo a estas diligencias. Se trata de aceptar la justa causa del recurso a las diligencias de comprobación sobre la base de una probabilidad media y razonable en atención a las circunstancias concurrentes, lo que de por sí conlleva una medida de incertidumbre ».

[37] A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », préc., p. 559-560.

rapports d'experts et ordonner des recherches avant de se prononcer sur la procédure de saisie-description[38], tels que des rapports d'organismes publics relatifs aux médicaments ou aux produits de beauté, ou d'experts dans la matière[39]. En revanche, il peut être considéré que le tribunal ne doit pas pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, comme l'a déjà indiqué le Tribunal de commerce de Madrid dans l'affaire *Abbot Laboratories c/ Bexal Farmacéutica*[40].

Que le degré de probabilité de la contrefaçon découlant de l'exigence du caractère « vraisemblable » du législateur français soit ou non équivalent ou inférieur au « *presumible* » du législateur espagnol, le fait est que l'effort de preuve exigé du requérant par les Tribunaux français n'est pas aussi strict. En France le demandeur n'a qu'à motiver d'une manière « relativement succincte »[41] les faits, selon les mots de Pierre Véron, tout en indiquant les atteintes alléguées. En effet, le requérant n'est pas tenu de justifier un commencement de preuve, mais il a un intérêt à produire tous les éléments de preuve disponibles afin de justifier la contrefaçon potentielle des droits invoqués comme la Cour de cassation française l'a souligné : « attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le requérant la charge de la preuve du fait que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé le texte susvisé » [42].

C. En l'absence d'autres moyens de preuve

En Espagne, le recours à la saisie-description doit être nécessaire pour le titulaire du titre dans le but de faire face à la contrefaçon, les autres moyens existants ne permettant pas d'établir une telle preuve. Il conviendra alors de s'interroger sur l'efficacité des autres méthodes qui permettent l'obtention des preuves de la contrefaçon ou bien qui servent à vérifier des actes qui font l'objet de celle-ci.

À l'occasion de l'affaire *Astur-Pharma c/ Beecham Group PLC et Smithkline & French* en 2005, la Cour de cassation espagnole (*Tribunal Supremo*)[43] a souligné l'exigence de nécessité pour l'obtention d'une saisie-description. Dès lors qu'un autre moyen d'obtention de la preuve existe, le titulaire du titre de propriété industrielle ne peut requérir une saisie-description[44]. Dans cette affaire, la preuve de la contrefaçon avait été obtenue par le biais d'un détective qui s'était présenté comme le représentant d'une société intéressée par l'acquisition du produit - obtenu à travers un procédé de fabrication brevetée. Comme nous pouvons le remarquer facilement, le moyen de preuve dont le titulaire du brevet s'est servi est contestable à l'heure actuelle et cela devrait faire l'objet d'une analyse de compatibilité avec la Directive UE 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des secrets d'affaires.

À titre d'illustration, la saisie-description a été accordée dans le cas où les produits

[38] Art. 123.2 de la Loi espagnole sur les brevets.

[39] E. García García, « Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España », préc., p. 7-19.

[40] Tribunal de commerce (*Juzgado de lo Mercantil*) de Madrid, 2ème sect., 3 nov. 2004, ord. n° 7/2004, *Abbot Laboratories c/ Bexal Farmacéutica*, S.A., ID CENDOJ 28079470022004200004. Dans l'affaire, le Tribunal a souligné le manquement d'un rapport d'expert dans la demande du requérant définissant l'absence de caractère nouveau ou d'activité inventive en prenant en compte les brevets dont Abbot n'est pas le titulaire, ce qui permet de rendre vraisemblable la contrefaçon, « mais, en l'absence d'un tel rapport, il n'y a pas de présupposé intellectuel minimum pour que ce genre de doute ou de soupçon puisse même être soulevé devant un tribunal » (p. 3).

[41] P. Véron, *Saisie-contrefaçon*, *op. cit*.., p. 74-76.

[42] Cass. com., 10 févr. 2015, n° 14-11.909, *Quinta communications c/ Technicolor*.

[43] C. Fernández-Nóvoa, *Manual de la Propiedad Industrial*, préc., p. 219-220.

[44] Cour de Cassation (*Tribunal Supremo*) espagnole, 1ère ch., 4 mars 2005, n° 129/2005, *Astur-Pharma, S.A. c/ Beecham Group Plc Et Smithkline & French, S.A.*, ID CENDOJ 28079110012005100146, p. 2. Dans l'affaire, la Cour a précisé : « Le moyen est rejeté parce que la procédure susmentionnée, appelée dans la loi sur les brevets "Saisie-description", n'est pas la seule et exclusive que le titulaire du brevet doit nécessairement utiliser contre la personne dont il estime qu'elle lui porte préjudice. La loi n'établit en aucun précepte ces caractéristiques d'exclusivité et d'impératif, qui seraient évidentes au vu d'une telle restriction au principe de la liberté de la preuve. »

n'étaient pas encore commercialisés, mais qu'il était nécessaire de faire enregistrer le lieu de stockage des produits contrefaisants[45]. Il convient de préciser que le Tribunal a généralement considéré que ce critère général d'absence d'autres moyens de preuve est rempli dès lors qu'une mise en demeure a été notifiée au contrefacteur[46]. Cependant, une mise en demeure préalable peut estomper l'effet de surprise de la saisie-description.

La saisie-contrefaçon étant considérée comme le moyen le plus efficace de recueillir des preuves de contrefaçon en France, le juge français n'exige pas d'analyser s'il s'agit de la seule méthode probatoire disponible. Au lieu de démontrer qu'il n'y a pas d'autres moyens qui servent à vérifier ladite contrefaçon, la saisie-contrefaçon française est présidée par une obligation de loyauté de la part du demandeur qui doit présenter au Tribunal les faits de manière objective et l'informer de tout évènement pertinent susceptible d'influencer sa décision, compte tenu du caractère non-contradictoire de la procédure. Le manquement à cette obligation de loyauté pourrait justifier une rétractation de l'ordonnance, comme cela a été jugé par le Tribunal de grande instance (TGI) devenu Tribunal judiciaire (TJ) de Paris dans l'affaire *Bouygues Telecom c/ Ericsson France*[47].

D. Sous constitution d'une garantie

Après vérification des conditions précédemment exposées, le requérant devra constituer une garantie afin de répondre des éventuels préjudices résultant de la procédure de saisie-description[48].

Vu que la loi espagnole sur les brevets ne prévoit rien en termes de garanties, il convient de se référer au droit commun régit par le Code de procédure civile national, qui accepte toute méthode de disponibilité immédiate du montant requis dans le délai de trois jours à partir de la notification de l'ordonnance qui autorise l'administration de la saisie-description[49]. À défaut, le secrétaire judiciaire ordonnera le classement de l'affaire par voie d'ordonnance.

Néanmoins, un délai si court est totalement contraire aux intérêts de la partie requérante, surtout quand l'ayant droit est étranger, tout en ayant conscience que cette partie voudra certainement que la saisie-description soit réalisée dès que possible. Dans la pratique, il peut être demandé une extension du délai de consignation de la garantie qui est généralement octroyée par le tribunal.

En revanche, en France, il n'est plus obligatoire de constituer une garantie depuis la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. Auparavant le droit français exigeait la garantie dans les saisies descriptives des dessins et modèles engagées par des étrangers[50].

Cependant, le président du TJ de Paris peut toujours subordonner la saisie-contrefaçon à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la saisie est annulée[51]. En pratique, le recours à ces garanties ne reste

[45] OEP, OEPM et OMPI, « Los procedimientos judiciales en materia de patentes », préc., p. 6-8.

[46] A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », préc., p. 561.

[47] TGI de Paris, ord. de référé, 3ème ch., 3ème sect., 29 mars 2013, n° RG 12/16718 : « Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'en cachant l'existence des licences, peu importe que leur périmètre et leur application soient discutés, la société High Point n'a pas mis en mesure le juge des requêtes de se déterminer au vu de l'ensemble des éléments objectifs des dossiers. Il en résulte qu'elle l'a empêché de porter une appréciation éclairée sur les éléments soumis à son appréciation ».

[48] Art. 123.4 de la Loi espagnole sur les brevets : « En acceptant, le cas échéant, la pratique de la procédure demandée, le juge, en accord avec les dispositions du code de procédure civile, établira la garantie à fournir par le demandeur pour répondre de tout dommage qui pourrait être occasionné ».

[49] A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos »,, préc., p. 561-562.

[50] CPI, art. L. 521-1 qui disposait : « le président a la faculté d'autoriser le requérant à se faire assister d'un officier de police ou du juge du tribunal d'instance du canton et d'imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération : ce cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie ».

[51] CPI, art. L. 615-5, alinéa 4.

que très exceptionnel dans le cas où l'activité du saisi peut se voir affectée.

III. La procédure et l'administration de la saisie-description en Espagne

A. Première étape : la requête

La requête en saisie-description doit indiquer l'action particulière demandée et la finalité de la procédure. À ce titre, le requérant ne peut se satisfaire de demander la saisie-description en raison de son brevet, il faut préciser le ou les actes dont la constatation est nécessaire selon le requérant, tel que dans le cadre de la saisie-contrefaçon française.

L'une des principales différences de la saisie-description par rapport à la saisie-contrefaçon est précisément la personne en charge de ces opérations : le juge espagnol.

La contextualisation de la saisie-description a un intérêt particulier pour la procédure espagnole vu le prérequis selon lequel la saisie-description doit être le seul moyen pour vérifier les faits[52].

Il est impératif que la requête en saisie-description soit soumise par un avocat à l'aide d'un représentant (*procurador*), résidu historique qui demeure à l'heure actuelle afin de représenter formellement le client[53]. Seulement un nombre limité des tribunaux de commerce sont compétents en matière de procédures civiles sur brevets en Espagne[54].

Normalement, sera compétent pour connaître de la saisie-description le même tribunal qui a la compétence au fond, conformément au critère matériel de compétence.

Dans la pratique, cela peut soulever des dysfonctionnements quand la saisie-description doit avoir lieu dans un cadre territorial localisé en dehors de la compétence territoriale du tribunal requérant. Bien qu'il soit théoriquement possible que ce tribunal ordonne une mesure en dehors de sa circonscription, les tribunaux préfèrent souvent se coordonner par le moyen de l'entraide judiciaire (*exhorto judicial*) basée sur la collaboration des tribunaux du lieu où doivent avoir lieu les autres saisies-description[55].

C'est le cas lorsque plusieurs saisies-description doivent être diligentées simultanément en différentes circonscriptions judiciaires, afin de préserver l'effet de surprise et d'éviter la communication entre les entités saisies[56].

Cependant, ces situations impliquent un risque de perte d'efficacité des mesures étant donné la complexité de la saisie-description en matière de brevet. Des problèmes surviennent aussi du fait que le juge qui procède à la saisie-description ne sera pas autant informé, ni parfois compromis, que le serait le juge requérant[57].

Des alternatives se présentent à cette situation en regardant le déroulé de la procédure en France : soit à travers l'ancienne obligation imposant d'obtenir autant d'ordonnances que de lieux saisis puisque des TJ distincts étaient territorialement compétents[58], soit en centralisant la

---

52 CPC espagnol, art. 256, paragraphe 2 : « La requête de mesures préliminaires doit être motivée, avec une référence détaillée à l'objet du procès à préparer ».

53 CPC espagnol, art. 257, paragraphe 2 : « Dans les cas des numéros 6, 7, 8 et 9 du paragraphe 1 de l'article précédent, la Cour compétente sera celle devant laquelle l'action particulière doit être portée. Si, dans ce cas, une nouvelle procédure est demandée, suite à l'issue de la procédure jusqu'à présent, la même Cour peut être saisie ou celle qui, en raison des faits de l'affaire dans la procédure précédente, serait compétent pour prendre connaissance de la même demande ou des nouvelles demandes qui pourraient éventuellement s'accumuler ».

54 Conformément aux accords adoptés par la commission permanente du Conseil général du pouvoir judiciaire le 21 déc. 2016, 2 févr. 2017 et 18 oct. 2018, les tribunaux de commerce suivants sont compétents en matière de brevets : les tribunaux de commerce de Barcelone, Madrid, Valence, Grenade, Las Palmas de Gran Canaria, La Corogne et Bilbao.

55 A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », préc., p. 563-564.

56 Cour d'appel (*Audiencia Provincial*) de Barcelone, section 15ème, 19 juill. 2007, ord. n° 7187/2007, *Almirall Prodesfarma, S.A. c/ Merck*, ID CENDOJ 08019370152007200219.

57 A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », préc., p. 563-564.

58 P. Véron, *Saisie-contrefaçon*, *op. cit.*, p. 31-33.

compétence en matière de saisie-contrefaçon auprès du même organe judiciaire, le TJ de Paris.

Le problème pratique susmentionné sur la compétence territoriale pour l'administration de la saisie-description en Espagne ne se pose pas en France, puisque le tribunal français se limite à autoriser la procédure, sans être chargé de son administration, ce qui correspond à autant d'huissiers nécessaires en fonction des territoires. De cette manière, la compétence territoriale en France correspond exclusivement au président du TJ qui pourra autoriser la saisie-contrefaçon[59] ; cependant, dans le cas où le procès est déjà engagé, ce sera le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée qui sera compétent[60].

B. Deuxième étape : l'ordonnance

Une fois la requête reçue par le tribunal compétent, ce dernier doit procéder à l'évaluation des actes demandés. Cette analyse se focalise sur les conditions posées, ainsi que sur la finalité de la saisie (le terme « saisie » comprend à la fois la saisie-description et la saisie-contrefaçon). Elle aboutira à une ordonnance (*auto*) dûment motivée faisant droit ou non à la demande[61].

Lorsque le tribunal considère la demande bien fondée, il doit rendre une ordonnance qui précise l'étendue de la saisie, le déroulement de la saisie-description et, le cas échéant, l'intervention d'un expert en la matière et ses missions dans le cadre de la saisie-description. En tout état de cause, il est absolument nécessaire que l'ordonnance rendue par le juge espagnol, et français, prévoit l'intervention d'un expert dans le déroulement de la saisie, soit d'un huissier en France, soit d'un secrétaire judiciaire en Espagne.

En principe, la décision du tribunal doit se produire dans les cinq jours suivant le dépôt de la requête, mais cela peut prendre plus de temps[62].

Enfin, seule l'ordonnance de refus – total ou partiel – peut faire l'objet d'un appel. Il y a deux effets à cet appel : (a) dévolutif, donc cela suppose que la Cour d'appel (*Audiencia Provincial*) peut réviser l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, et (b) suspensif, afin de ne pas procéder à l'administration de la saisie-description, notamment dans le cas où la saisie-description est partiellement acceptée. Par exemple, si l'appel a un effet suspensif de l'ordonnance (donc appel partiel de la requête en saisie-description), l'entrée dans les locaux du contrefacteur pourra avoir lieu, mais l'analyse du produit litigieux par un expert ne pourra se faire.

C. Troisième étape : le déroulement de la saisie et l'obligation de confidentialité

De peur que les preuves se perdent, il est nécessaire que l'administration de la saisie-description ne soit pas ajournée, vu le caractère urgent de cette mesure et du risque de perte de preuves. En effet, la saisie-description ne sera plus secrète à partir du moment où le juge arrive avec le secrétaire judiciaire (*Letrado de la Administración de Justicia*) aux lieux désignés par l'ordonnance. Se rapprochant de la personne qui se trouve à l'endroit indiqué, le juge devra s'identifier et présenter la décision judiciaire qui ordonne la saisie-description. En pratique, l'absence du contrefacteur ou même de son avocat ne peut pas reporter la réalisation de la saisie-description, même si ce droit de présence du contrefacteur ainsi que son droit à exprimer une quelconque opposition sont essentiels et devraient être pris en compte par le juge avant de procéder à la saisie-description[63].

C'est ici que l'on trouve à notre avis la différence la plus notable par rapport à la saisie-contrefaçon française : à la différence du juge qui exécute la saisie-description en

[59] Le président du TJ est compétent, cela résulte des articles L. 615-5 et R. 615-2 du CPI (en matière des brevets d'invention), art. L. 716-5.2 du CPI (marques), art. L. 521-3.1 du CPI (dessins et modèles) et art. R. 623-51.1 du CPI (obtentions végétales).

[60] CPC français, art. 812 établit que « la répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre saisie ou à laquelle elles ont été distribuées».

[61] CPC espagnol, art. 258 du CPC espagnol et Loi espagnole sur les brevets art. 123.5.

[62] CPC espagnol, art. 258.

[63] Loi espagnole sur les brevets , art. 124.

Espagne, les opérations de saisie-contrefaçon en France sont diligentées par un huissier de justice[64], dit « huissier instrumentaire ». Le requérant sera libre de choisir l'huissier qui procédera à la saisie dans les limites de sa compétence territoriale, sans nécessairement qu'il soit nommément désigné dans la requête ni l'ordonnance. Ce sera ainsi à l'huissier seul d'entreprendre les actes expressément visés dans les limites prévues par l'ordonnance, faute de quoi la saisie-contrefaçon peut être déclarée nulle. En plus, l'huissier devra garder le contrôle des actes et poser les questions nécessaires à la réalisation de sa mission, mais il peut se faire assister.

En effet, l'huissier de justice n'a pas d'homologue en Espagne compte tenu de ses fonctions. Le *Letrado de la Administración de Justicia* serait l'institution la plus proche, tous les deux étant des officiers publics qui établissent des actes authentiques. Cependant, ce n'est pas tout à fait comparable en ce que l'huissier français est revêtu :

- de prérogatives additionnelles telles que l'exécution des décisions de justice en procédant aux expulsions et aux saisies[65] ;
- d'une liberté de choix par le requérant dans les limites de sa compétence territoriale qui correspond à présent aux juges, aux notaires, aux agents de justice, aux avocats ou aux représentants en Espagne.

En Espagne, le juge sera à la tête des opérations de la saisie-description et le secrétaire judiciaire rédigera en même temps un procès-verbal de saisie-contrefaçon qui synthétise le déroulement de la procédure et les constations du juge, tel que la description du produit ou procédé argué de contrefaçon, les documents saisis, les photographies, les échantillons saisis, etc. Ce procès-verbal aura la force probante requise devant le tribunal où l'action en contrefaçon sera portée.

Dès lors que l'objet de la contrefaçon porte sur des questions techniques, il se trouve que l'intervention d'un expert sera plutôt nécessaire au cours de la saisie pour préciser, tant au juge espagnol qu'à l'huissier en France, toute information quant aux machines, produits ou installations en général. À cet effet, la doctrine espagnole est divisée quant à l'origine de l'intervention de l'expert technique. Certains auteurs soulignent que rien n'empêche la partie requérante de proposer un expert technique puisque ce n'est pas interdit par la loi[66], et d'autres considèrent que la proposition d'expert par la partie requérante aurait un effet préjudiciable compte tenu du principe d'égalité entre les parties, ainsi il est préférable de désigner judiciairement l'expert[67].

C'est encore la législation française qui offre une alternative, dans le nouvel article L. 615-5.2 CPI : « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur ». En conséquence, le requérant peut demander que l'huissier se fasse assister au cours de la saisie-contrefaçon d'un ou plusieurs experts techniques de son choix et totalement indépendants des parties sous peine de nullité de la saisie[68].

Cependant, il convient de préciser que l'expert technique en France correspond généralement au conseil en propriété industrielle du titulaire du droit, qui n'a qu'un rôle d'assistance de l'huissier au cours de la saisie-contrefaçon afin de l'orienter dans son examen des objets contrefaisants. Son impartialité est assurée par ses obligations déontologiques. En tant que simple assistant, le conseil en propriété industrielle ne doit pas poser directement de

[64] M. Santarelli, « La saisie-contrefaçon : l'originalité du système judiciaire français en matière de preuves de la contrefaçon et ses perspectives d'adaptation en Europe », *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual*, hommage à A. de Elzaburu Márquez, AIPPI, p. 603-610.

[65] Décret français n°56-222 du 29 févr. 1956 pris pour l'application de l'ord. du 2 nov. 1945 relative au statut des huissiers de justice.

[66] A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos »,, préc., p. 566-567.

[67] I. M. Villar Fuentes, Las diligencias preliminares de los procesos de propiedad industrial y competencia desleal, op. cit., p. 187-199.

[68] J.-P. Stenger, « Saisie-contrefaçon. Introduction. Ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon », *JurisClasseur Brevets*, 2020, fasc. 4631.

questions au saisi. Par ailleurs, il est exclu que l'huissier incorpore des descriptions faites par le conseil en propriété industrielle comme si elles étaient de lui-même, et les explications fournies par l'expert peuvent être contestées par le saisi devant le tribunal du fond.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire assister à la saisie-description le conseil en propriété industrielle ou autre spécialiste qui soit familiarisé avec les brevets du requérant et avec la technique correspondante. Cela s'avère extrêmement important dans le but d'interpréter le brevet et de remarquer les éléments de la contrefaçon et, de ce postulat, l'on conditionne le succès des mesures octroyées dans l'ordonnance.

L'absence du requérant lors de la saisie-description constitue une garantie de la confidentialité des informations du saisi, tel que cela est affirmé au préambule de la loi espagnole. En fait, ce sera au juge de veiller à ce que la saisie-description ne serve pas de moyen de violation des secrets industriels ou pour réaliser des actes de concurrence déloyale selon ce qui est prévu à l'article 124, 2ème paragraphe de la Loi espagnole sur les brevets.

Le procès-verbal rédigé par le secrétaire judiciaire sera normalement accompagné d'un rapport par l'expert avec toute l'information technique ou scientifique, afin que le requérant puisse faire valoir cette information à l'occasion de son assignation en contrefaçon et, le cas échéant, demander des nouveaux rapports sur la base de celui qui contient les informations obtenues[69].

En outre, il est également envisageable de demander au tribunal l'assistance de tiers professionnels qui pourraient être utiles dans le cadre des opérations de la saisie tel qu'un technicien de laboratoire, un serrurier, un informaticien, un mécanicien ou un transporteur[70], voire même un représentant de la force publique, tel qu'un commissaire de police.

Pour autant, la saisie-description peut être terminée dès que le juge constate l'absence des faits qui rendent vraisemblable un acte de contrefaçon de la part de la personne suspectée, ce qui a pour but d'assurer la confidentialité de toute information. En ce cas, le secrétaire judiciaire fera les démarches pour traiter la saisie-description comme une affaire séparée à caractère secret, tout en informant le requérant de l'absence des résultats de la procédure[71].

IV. La suite et ses effets

A. Le délai pour poursuivre

Ces mesures servent à préparer la procédure judiciaire au fond et ont une vocation probatoire. Ainsi, le juge délivrera, à l'issue de la saisie, une copie du procès-verbal à chacune des parties seulement dans le cas où le résultat de la saisie-description est positif.

Bien que le délai général pour poursuivre après la finalisation des mesures préliminaires est d'un mois, le principe de spécialité reproduit à l'article 263 du CPC espagnol nous oblige à faire application de la réglementation prévue par la dernière Loi espagnole 24/2015 sur les brevets quant à la saisie-description selon laquelle le requérant n'aura que 30 jours ouvrables pour engager l'action en contrefaçon conformément à l'article 125, 2ème paragraphe ; à défaut, les actes réalisés au cours de la saisie-description seront rendus inopérants et ne pourront pas être utilisés au sein d'autres procédures judiciaires.

Aux fins de l'analyse comparative entre les deux mesures, le demandeur de la saisie-contrefaçon doit se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale dans le délai de 20 jours ouvrables ou, si ce délai est plus long, de 31

[69] E. García García, « Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España », préc., p. 13-19.

[70] Tribunal de commerce de Barcelone, 1ère sect., 6 févr. 2013, ord. de clarification de la précédente ord. de 21 janv. 2013, *Coventya S.A.S., Coventya Technologies, S.L. c/ Ingalcinc, S.A.*

[71] Loi espagnole sur les brevets art. 124.2 : « 2. Lorsque le juge estime que, compte tenu de l'examen effectué, il n'y a pas de présomption d'atteinte au brevet, il met fin à la procédure, ordonne la constitution d'un dossier distinct dans lequel sera incluse la procédure, qui sera tenue secrète, et ordonne au greffier de notifier au requérant qu'il n'y a pas lieu de l'informer du résultat de la procédure effectuée ».

jours civils à compter de la date de l'ordonnance, selon les articles L. 615-5 et R. 615-1 CPI.

En tout état de cause, le délai pour se pourvoir au fond tant suite à la saisie-description qu'à la saisie-contrefaçon s'avère remarquablement court si l'on prétend analyser toutes les informations obtenues au cours des mesures et notamment obtenir ainsi un rapport d'expert.

B. Les frais

En tant que mesure à la discrétion du demandeur, le principe de base aux deux pays voisins est identique : le requérant devra prendre en charge les frais de la saisie-description ou saisie-contrefaçon.

En Espagne, la nouvelle Loi sur les brevets de 2015 précise à l'article 126 que le requérant pourra en tout cas demander le cautionnement des dépenses et dommages qu'il aurait subi en conséquence de la saisie-description, mais le paiement ne s'effectuera que si l'action en contrefaçon n'est pas engagée ou si elle est totalement refusée. Il est alors possible que le saisi demande la réparation des dommages et intérêts suite à la décision déboutant la contrefaçon ou en totale absence d'une telle action engagée.

Cependant dans le cas où une telle décision confirme l'existence d'actes de contrefaçon, le demandeur pourra être remboursé des frais engagés lors de la saisie-description comme l'a signalé la Cour d'appel de Barcelone dans l'affaire *Coventya S.A.S. c/ Ingalcinc, S.A., Atotech España, S.A.U., Atotech Deutschland GmbH*[72].

La différence la plus remarquable entre les deux procédures quant aux frais réside dans le tarif des huissiers, lequel n'est pas uniformisé, ce qui n'a pas lieu d'être pour le secrétaire judiciaire en Espagne.

Conclusion

Bien que la saisie-description espagnole et la saisie-contrefaçon française sont développées dans le cadre législatif de l'article 7 de la Directive 2004/48/CE sur les mesures de conservation des preuves, elles présentent des différences sensibles qui expliquent le moindre succès du régime espagnol.

Il est contestable que le législateur espagnol exige, pour accorder une saisie-description, qu'il s'agisse du dernier moyen de preuve disponible pour que le titulaire du titre puisse vérifier tel acte de contrefaçon. De cette façon, la loi espagnole impose au titulaire la charge procédurale de montrer qu'il n'existe pas d'autres moyens de preuve alternatifs, ce que le texte européen n'exige pas.

Les compétences attribuées à l'huissier français s'avèrent différentes de celles du tribunal espagnol en matière de saisie-description. Alors que c'est le tribunal français qui ordonne la saisie-contrefaçon et l'huissier qui l'exécute, en Espagne le tribunal qui l'ordonne est aussi en charge des opérations et sera accompagné par le secrétaire judiciaire.

Le résultat de la saisie-description est influencé par le manque d'assistance en Espagne de l'agent en propriété industrielle du requérant qui pourrait offrir une vue plus précise sur la portée du brevet.

Cette analyse conduit à la conclusion que la transposition de l'article 7 de la Directive 2004/48/CE sur les mesures de conservation des preuves dans la loi espagnole sur les brevets est plus restrictive que ce qui est établi par le texte européen. Par conséquent, le titulaire du titre n'engage en Espagne la procédure de saisie-description que dans un nombre très limité d'affaires vu les conditions si strictes posées et, dont l'efficacité est donc beaucoup plus limitée que prévue.

K. B. F. et D. P. U.

[72] Cour d'appel de Barcelone, 15ème sect., 26 juill. 2018, jugement n° 550/2018, *Coventya S.A.S. C/ Ingalcinc, S.A., Atotech España, S.A.U, Atotech Deutschland GmbH*, ID CENDOJ 08019370152018100499.

Annexe 1

	Art. 50 ADPIC	Art. 7 Directive UE
Objet	Mesures provisoires.	Mesures provisoires qui incluent la description détaillée ou la saisie réelle.
Finalité(s)	(a) Pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement ; et (b) Pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.	Pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée.
Preuve	Tout élément de preuve raisonnablement accessible pour acquérir conviction avec une certitude suffisante.	Des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations.
Caution	Constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante.	Constituer une caution ou une garantie équivalente adéquate.
Poursuite de la procédure	Le demandeur doit engager une action dans un délai raisonnable qui, en absence de détermination, ne dépasse pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils.	Le demandeur doit engager une action dans un délai raisonnable qui, en absence de détermination, ne dépasse pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils.
Réparation des dommages	Dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.	Dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Le rôle de la propriété intellectuelle dans le monde des affaires en Grèce

The role of intellectual property in Greek business

Anthi Spiliotopoulou

Avocate au barreau de Paris et d'Athènes

Une étude approfondie de l'Antiquité grecque révèle que la protection des droits issus de la propriété intellectuelle n'est pas un phénomène du monde moderne. A l'heure actuelle, la Grèce, malgré ses faiblesses, se concentre sur le renforcement de la protection de ces droits et sur le développement technologique, domaine qui semble très prometteur pour le pays dès lors que les géants internationaux choisissent le pays pour l'installation des centres de données et de haute technologie.

An in-depth study of Greek antiquity reveals that the protection of IP rights is not a phenomenon of the modern world. At present, Greece, despite its weaknesses, is focusing on strengthening the protection of these rights and on technological development, an area that seems very promising for the country as international giants choose the country for the installation of data and high-tech centers.

I. La protection de la propriété intellectuelle en Grèce

« L'amour de la beauté est le goût. La création de la beauté est l'art »

Ralph Waldo Emerson

La propriété intellectuelle est définie comme un ensemble de règles et de droits qui régissent les créations intellectuelles ou immatérielles. L'auteur de créations intellectuelles bénéficie de nombreuses prérogatives sur son œuvre qui lui permettent non seulement de protéger son lien personnel avec son œuvre (droit moral), mais également de l'exploiter librement (droit patrimonial).

Ainsi, la branche du droit dite « droit de la propriété intellectuelle » est la pierre angulaire de la culture dans une société, en régissant la production culturelle et en contribuant parallèlement au développement de la culture, de la science et de l'économie.

L'existence et le fonctionnement de l'institution de la propriété intellectuelle garantissent ce développement de la création et de l'innovation en encourageant la créativité par le biais de la récompense matérielle et morale du créateur.

Par ailleurs, les droits d'auteur permettent une existence perpétuelle de la personnalité de l'auteur dans l'espace et dans le temps, ce dernier conservant ses droits moraux sur l'œuvre *ad vitam aeternam*.

Ainsi, il est intéressant d'examiner le rôle que la propriété intellectuelle joue en Grèce, un pays dont le riche passé et les grandes figures, telles que les philosophes, ont laissé leur empreinte indélébile dans l'histoire.

A. Retour en arrière

Le dogme moderne de la propriété intellectuelle est lié à l'apparition des premières imprimeries et plus particulièrement à la découverte de la typographie par Gutenberg, alors que le Copyright Act de 1709 en Angleterre est considéré comme le premier texte de loi dont les dispositions protègent les créations intellectuelles. La Révolution française marque la protection législative complète des œuvres intellectuelles, tandis que d'autres lois importantes suivent, comme la loi américaine en 1790 et la loi allemande en 1871.

Il semble, toutefois, que le besoin de protection de la propriété intellectuelle n'est pas un phénomène du monde moderne. Une

étude approfondie de l'Antiquité révèle que la protection du lien personnel du créateur avec son œuvre y était déjà entendue et souhaitée. Ainsi, depuis l'époque d'Hésiode, soit dès le VIIIe siècle av. J.-C., les auteurs tentaient de protéger leurs œuvres d'un possible plagiat. Aristophane, le poète comique grec, condamne assez souvent la pratique de nombreux écrivains de l'époque qui consistait à intégrer dans leurs propres œuvres des extraits d'œuvres d'autres auteurs.

La lecture des œuvres de cette époque nous permet de comprendre que la reproduction sans autorisation préalable des œuvres se voyait réprimée, sans qu'il soit, toutefois, possible de déterminer la nature de ces sanctions.

Par ailleurs, l'on peut considérer qu'à cette époque un droit patrimonial était reconnu aux auteurs des œuvres intellectuelles ; les interprètes recevaient une compensation pour leur interprétation et les auteurs qui participaient aux concours littéraires recevaient comme prix une somme d'argent.

Ainsi, il est évident que la protection des œuvres intellectuelles est une nécessité, imposée par la société elle-même et par les principes de la justice, étant donné que la violation des droits de propriété intellectuelle ne porte pas seulement atteinte à la personnalité de l'auteur de l'œuvre, mais également à son patrimoine.

Chaque société, indépendamment de son système législatif, impose ses propres règles dans le cadre de la lutte contre les agissements de contrefaçon en visant à garantir la coexistence paisible, la créativité individuelle et l'évolution sociale et économique.

B. La législation actuelle

Les premiers textes de loi protégeant les droits de la propriété littéraire et artistique étaient les dispositions des articles 432, 433 et 371 du code pénal de 1834. L'article 432 punissait la « transcription » lorsqu'elle était effectuée sans l'autorisation préalable de l'auteur et sans « traitement ou remaniement ». L'article 433 autorisait l'extension de cette protection aux étrangers sous condition de réciprocité, tandis que l'article 371 a élargi la portée du délit de « vol » en y ajoutant explicitement les œuvres de « l'esprit humain ».

Ensuite, l'insertion dans l'arsenal juridique grec de la loi de 1909 a visé la protection des œuvres théâtrales. En 1920, la loi n°2387/1920 a été adoptée et a constitué le texte fondamental en matière de propriété littéraire et artistique en Grèce, jusqu'à l'adoption de la loi n°2121/1993, actuellement en vigueur.

La jurisprudence a également joué un rôle prédominant dans l'évolution du droit de la propriété intellectuelle, et notamment du droit d'auteur. Il est important de mentionner le jugement rendu par le Tribunal de paix d'Athènes en 1957, selon lequel la diffusion d'une œuvre d'esprit par le biais de radio doit être considérée comme une représentation ou exécution publique[1].

De plus, la Grèce a également ratifié les principaux textes au niveau international, tels que la Convention internationale de Berne de 1886, la Convention internationale de Rome de 1961, l'Accord ADPIC de 1995 et le Traité international de l'OMPI sur le droit d'auteur de 1996, se conformant ainsi à la législation internationale.

En conséquence, la protection des auteurs et des artistes-interprètes présente une pléiade de points communs avec la législation française tant au niveau de l'objet de protection, qu'au niveau de la nature, de la durée et de l'étendue des droits issus de la propriété littéraire et artistique.

Dans le même sens, les principes qui régissent les œuvres collectives et de collaboration ainsi que les créations de salariés en France trouvent application en droit grec.

Il convient de noter qu'en dépit de certaines faiblesses du système juridique actuel, telles que les difficultés liées aux organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits connexes, qui sont clairement exposées et analysées dans l'article « Gestion de crise

[1] Tribunal de Paix d'Athènes, jugement n° 1910/1957, Dossier 1957 page 260.

en matière de gestion collective des droits d'auteur en Grèce : Une Odyssée moderne »[2], et les risques auxquels les auteurs et les interprètes sont de plus en plus exposés en raison de l'importante utilisation d'Internet, l'organisation grecque des droits des auteurs et des interprètes a pris en charge la promotion de la propriété intellectuelle dans les écoles.

Ainsi, et dans le cadre de cette initiative, un programme spécial, intitulé « Greek Copyright School »[3] vise à informer les élèves, les enseignants et les parents sur l'importance de la propriété artistique et littéraire, tandis que des séminaires et des cours sont organisés à cet effet.

Cette initiative est essentielle pour l'avenir de la culture de la société et de son évolution économique. Apprendre à respecter la créativité de l'autre peut conduire à la diminution des conséquences néfastes de la contrefaçon. Il est indispensable d'enseigner aux jeunes que le mérite résulte de l'originalité issue de la personnalité unique de chaque individu. Parallèlement, il est opportun de présenter les moyens de défense aux auteurs, pour qu'ils puissent se prémunir contre toute atteinte.

Un autre événement positif constitue l'insertion de la nouvelle disposition de l'article 66 e) §10 dans la loi n°2121/1993. Dorénavant, le bénéficiaire d'un droit d'auteur ou droit voisin peut demander auprès de l'EDPPI (ΕΔΠΠΙ)[4] le blocage préventif de l'accès à un site ou à un nom de domaine, lorsqu'une atteinte importante aux droits d'auteurs ou aux droits connexes est possible à cause d'une diffusion directe des événements nationaux ou internationaux et de l'existence d'un cas urgent de prévention d'un danger immédiat, grave et imminent, ou d'un dommage irréparable à l'intérêt public ou au bénéficiaire.

II. L'importance grandissante de la propriété industrielle dans le monde des affaires en Grèce

« *La propriété intellectuelle est le pétrole du 21e siècle : En effet, il y a cent ans, les hommes les plus riches ont tous fait fortune dans l'extraction ou le transport des ressources naturelles… Aujourd'hui, les hommes les plus riches ont tous fait fortune dans la propriété intellectuelle.* »

Mark Getty

La protection législative de la propriété industrielle en Grèce présente également de nombreuses similitudes avec la législation française tant au niveau de la durée de la protection qu'au niveau de la nature des droits protégés.

En ce qui concerne le droit des marques, il convient de souligner qu'en 2020 la Grèce a inséré dans son arsenal juridique la loi n°4976/2020 conformément à la directive européenne (UE) 2015/2436 du « Paquet Marques »[5].

Ainsi, pour la première fois, des définitions des divers signes existants ont été intégrées dans la législation grecque, et de nouveaux types de marques ont fait leur apparition. Dorénavant, peuvent être déposés à titre de marque un signe de position, de mouvement, audiovisuel ou holographique (article 2§4 alinéa δ), ζ), η), θ),ι) - ou d, g, h, i, j -) et tout autre type de signe qui peut être représenté de manière à permettre aux autorités compétentes et au public d'identifier clairement et précisément l'objet de la protection accordée à son bénéficiaire (articles 2§ 2 et 5).

Toutefois, ce qui attire l'attention est la disposition de l'article 5§5 qui impose à l'employé du Département des marques (Chercheur) d'effectuer une recherche d'antériorité, lors du dépôt du nouveau signe à titre de marque, et le cas échéant d'informer

[2] T. Chiou, « Gestion de crise en matière de gestion collective des droits d'auteur en Grèce : Une Odyssée moderne », *RFPI*, n°13, sept. 2021, p.43.

[3] https://www.copyrightschool.gr/index.php/en/

[4] La Commission de notification des atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits voisins sur Internet (EDPPI) a été créée par la loi 4481/2017 et a pour objectif de faciliter le traitement extrajudiciaire des cas de violation sur Internet des droits de propriété intellectuelle et/ou des droits voisins.

[5] Directive (UE) 2015/2436 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

les bénéficiaires en conséquence afin qu'ils puissent former opposition s'ils le souhaitent.

La législation grecque protège également les autres droits de la propriété industrielle, tels que les droits issus des brevets et des dessins et modèles. Néanmoins, il semble que la population ne soit pas familière avec la protection de ces droits.

A. La mentalité grecque dans le traitement des droits de propriété industrielle

La Grèce est un petit pays dont l'économie n'est pas fondée sur une industrie puissante et résistante. Ainsi, la plupart de ses entreprises sont de taille petite ou moyenne. Dans ce contexte, les entrepreneurs considèrent, la plupart du temps, que la protection de la propriété intellectuelle constitue un coût supplémentaire, injustifié et n'ont pas conscience que la protection de leurs droits d'auteurs et de leurs marques constitue un investissement important pour leurs entreprises.

Cette attitude et la méconnaissance de l'importance de la propriété intellectuelle ont causé une vive panique dans le monde des affaires lors de la signature de l'accord de Prespa.

L'accord de Prespa est un traité conclu le 12 juin 2018 et entré en vigueur le 12 février 2019 entre la Grèce et la Macédoine du Nord sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci visait à résoudre le différend portant sur le nom Macédoine depuis l'indépendance de la Macédoine du Nord en 1991, après le démantèlement de l'ex-Yougoslavie, trois décennies environ.

Pour le peuple grec, le nom « Macédoine » fait partie de son patrimoine culturel et historique. Il est remarquable que pléiade des entrepreneurs / producteurs grecs utilise l'appellation « Makedoniko » pour la commercialisation de leurs produits, tels que le vin, l'halva, les produits laitiers ou les légumes. La commercialisation des produits identiques ou similaires sous la même appellation ou similaire est également faite par les commerçants du pays voisin. C'est la raison pour laquelle les habitants de Macédoine, région septentrionale de la Grèce près de la frontière avec la Macédoine du Nord, craignent que cette dénomination Macédoine du Nord crée une confusion importante sur le marché, car les consommateurs peuvent difficilement tracer l'origine des produits achetés.

Malheureusement, l'accord de Prespa ne règle pas explicitement le grand problème de la propriété intellectuelle relatif aux signes distinctifs et marques portant l'appellation « Makedonikos » et ses dérivés. Il se limite à inviter les deux pays sur une période de trois ans pour trouver des solutions mutuellement acceptables aux problèmes de propriété intellectuelle issus de l'utilisation du nom « Makedonikos », sans toutefois y être parvenus pour le moment…

Une grande partie des entrepreneurs grecs considérait que les noms de leurs produits seraient automatiquement protégés, malgré les invitations du gouvernement de procéder au dépôt des marques.

Ainsi, sur un total de 40 entreprises qui commercialisaient de plus de 4000 produits portant le nom « Makedoniko », seules 27 avaient enregistré leur marque au niveau national et 2 entreprises au niveau international, fait qui témoigne que les Grecs n'ont pas encore pris conscience de l'importance de la propriété intellectuelle dans le monde des affaires.

Les grecs entrepreneurs se sont mobilisés avec retard dans le cadre de la protection de leurs droits issus de la propriété industrielle. C'est en novembre 2019 quand l'Association des exportateurs de la Grèce du Nord formule pour la première fois auprès de l'EUIPO une demande d'enregistrement de la marque collective « Macedonia the great » pour des produits et services visés aux 38 classes.

Cette demande d'enregistrement, qui a été initialement acceptée et publiée en mars 2020, a fait l'objet de multiples oppositions et appels formés par des entreprises de la Macédoine du Nord. Ces dernières recourent à ces démarches visant non seulement l'empêchement de l'achèvement du processus, mais surtout la continuation de la commercialisation de leurs marchandises et services sous l'appellation « macédonien » et ses dérivés.

Dans ce sens, la société d'embouteillage KOZUVCANKA DO, dont le siège social se trouve en Macédoine du Nord et l'activité consiste en la vente de bière sous les appellations de « MAKEDONSKO » et « MACEDONIAN PREMIUM BEER », a initialement formé un acte d'opposition contre la marque collective grecque et puis a interjeté appel devant la Cour européenne contre la décision de l'EUIPO qui l'a débouté de ses demandes.

De son côté, l'Association des exportateurs de la Grèce du Nord a parallèlement procédé à la division de la demande initiale d'enregistrement de la marque collective afin que le processus d'enregistrement se déroule sans heurts pour les 27 classes des produits et services qui n'avaient pas été contestées par l'appel.

Ainsi, le 26 août dernier, la marque « Macedonia the great » a été enregistrée pour les produits et services visés aux 27 classes, tandis que l'enregistrement correspondant aux produits et services visés aux 11 classes restantes est attendu.

Il s'agit d'une victoire majeure pour les entrepreneurs / producteurs grecs, qui depuis des années sont impliqués dans une guerre commerciale larvée contre les entrepreneurs du pays voisin. Les entrepreneurs / producteurs des deux pays insistent à commercialiser leurs produits et services en utilisant le terme « macédonien » et ses dérivés comme signe distinctif en créant une confusion au public relative à l'origine de leurs produits et services.

Il est important de rappeler qu'il y a environ 4 000 entreprises ainsi que 182 marques en Grèce qui contiennent le terme « Macédonia » pour décrire un ou plusieurs de leurs produits. En revanche, en Macédoine du Nord, sur un total de 14 556 marques, il existe plusieurs appellations similaires en lien avec le nom du pays dont 79 pour « Makedonija », 77 pour « Macédonia », 12 pour « macédonian », ainsi que 128 pour les initiales « MK » ou « MAK ».

En ce qui concerne les appellations d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, il est particulièrement encourageant que plus de 237 produits grecs bénéficient d'une telle protection, à titre d'exemple : les fromages Kalathaki Limnou, Feta, Formaella Arachovas Parnassou, Metsovone, Galotyri, Anevato, les vins Agiorgitiko, Moschofilero, Mavrodaphne and Muscat, et les boissons alcoolisées Ouzo, Tsipouro et Tsikoudia[6].

B. L'avenir de la propriété intellectuelle en Grèce

La position géographique de la Grèce, la qualité de vie, la numérisation du monde administratif et l'adoption d'une législation qui assure une protection de haut niveau des données, sont une des raisons pour lesquelles la Grèce commence de plus en plus à attirer les colosses de l'économie mondiale dans le domaine de l'innovation.

Ainsi, un certain nombre d'entreprises de premier plan ont décidé ou projettent d'installer des centres de haute technologie en Grèce, tels que Pfizer qui en 2021 a installé le hub numérique ou centre pour l'innovation digitale à Thessalonique, composé de 200 scientifiques hautement spécialisés dans les domaines de l'intelligence artificielle, du big data et de l'analyse et de la cybersécurité, le centre de recherche et développement (R&D) de Tesla à « Demokritos », le centre numérique de Cisco à Thessalonique, l'Alexander Compétence Center de Deloitte à Thessalonique également, le centre de MAN pour le développement de la conduite autonome installé dans les îles grecques. Bien évidemment, l'installation du datacenter de Microsoft en Grèce constitue également une très belle perspective pour la croissance de l'économie grecque.

Il semble alors qu'une période de prospérité dans le domaine de la propriété intellectuelle fasse son apparition.

Enfin, l'augmentation des ventes de produits agroalimentaires grecs portant l'indication du nom de produits protégés est remarquable. La Grèce est le cinquième pays

[6] Retrouvez la liste des produits protégés à titre d'appellation d'origine protégée sur le site suivant : https://deligate.gr/.

européen dont les produits bénéficient d'une appellation d'origine protégée.

Au niveau national, on constate une augmentation de 14% de la production de la feta et de 21% des exportations concernant les autres produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.

En guise de conclusion, il est indispensable de comprendre que « *La propriété intellectuelle est le pétrole du 21e siècle* ». Ainsi, à l'heure actuelle la réussite professionnelle et l'avenir d'une société réside dans son portefeuille de droits de propriété intellectuelle.

A. S.

Inventions de salariés : regards croisés sur le droit turc et le droit français

Employees' inventions: a look at Turkish and French law

Aslıhan Fethiye TÜRKMENOĞLU ÖZGÜL

Avocate et Mandataire en Marques

De nos jours, la course à la technologie donne lieu à une augmentation massive du rôle des inventions de salariés dans le paysage industriel. En Turquie, comme dans le reste du monde, les inventions de salariés occupent une place grandissante. Ainsi, en France, 90% des inventions brevetées sont des inventions issues de la mission inventive des salariés[1]. Cet article a pour objet de présenter les principales règles du droit turc en matière d'inventions de salariés et de faire une comparaison avec le régime français.

Today, the race for technology is leading to a massive increase in the role of employee inventions in the industrial landscape. In Turkey as in the rest of the world, employee inventions are becoming increasingly important. In France, for example, 90% of patented inventions are inventions resulting from the inventive mission of employees. The purpose of this article is to introduce the main rules of Turkish law on employee inventions and to make a comparison with the French regime.

Introduction

D'après la Loi n°6769 datée du 10 janvier 2017 sur la propriété industrielle en Turquie (ci-après dénommée « LPI »), le principe général en droit des brevets est que le droit au titre revient à l'inventeur ou à son ayant cause. Il en est de même en droit français, tel qu'indiqué par le code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI). L'une des exceptions à ce principe est l'exclusion des inventions de salariés. Quand il s'agit des inventions de salariés, les réponses aux problématiques liées à l'attribution à l'employeur ou au salarié, à la situation des stagiaires, aux obligations et droits principaux des parties varient d'un pays à l'autre.

Le présent article a vocation à aborder la définition de l'invention de mission et la propriété/titularité de l'invention dans le cadre de la LPI et du CPI), ainsi que la situation des stagiaires, puis les droits et les obligations de l'inventeur salarié et l'employeur en révélant les différences entre le droit turc et le droit français.

1. Définition de l'invention de mission et de la propriété de l'invention

Droit turc

D'après la LPI, l'invention réalisée par le salarié pendant le contrat de travail est une invention de mission si :

- l'invention est réalisée dans l'exécution d'une activité dont il est responsable dans une entreprise ou administration publique, ou si
- l'invention réalisée est basée en grande partie sur l'expérience et le travail de l'entreprise ou de l'administration publique[1].

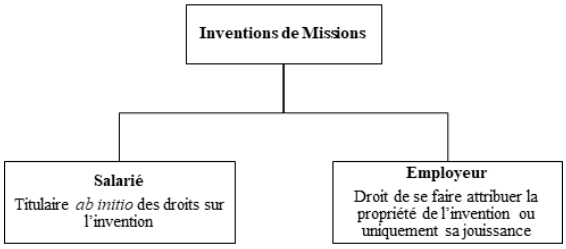
[1] https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/linventeur-est-un-salarie

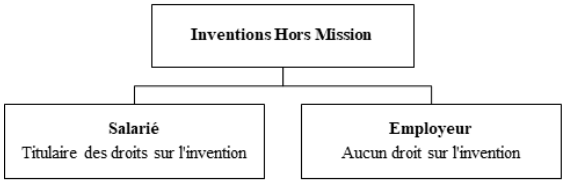
[1] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 113/1.

Dans le cas où une invention de mission est réalisée, la LPI ne prévoit pas une attribution à l'employeur dès sa conception. Néanmoins, après la notification du salarié (procédure qui sera abordée plus tard), l'employeur a le droit de se voir attribuer la propriété de l'invention ou uniquement sa jouissance[2].

Quant aux inventions hors mission, la propriété appartient au salarié. Il existe une distinction en droit français de la propriété intellectuelle entre l'invention hors mission attribuable et l'invention hors mission non attribuable à l'employeur. Une telle distinction n'existe pas dans la LPI, car l'invention faite dans l'exécution de son activité (inventive ou non) ou par l'expérience et le travail de l'entreprise est déjà catégorisée comme l'invention de mission selon la LPI. Ainsi, les inventions qui sont liées à l'employeur – équivalentes aux inventions de mission et hors mission attribuables - sont incluses, *ab initio*, dans la définition adoptée par la LPI.

En considérant les explications ci-dessus, on peut résumer la titularité des droits sur l'invention selon la LPI par les schémas suivants :





Droit français

S'agissant du CPI, il adopte une division en deux catégories, laquelle distinction diffère un peu de la LPI.

D'une part, l'invention de mission, celle réalisée par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, regroupe l'invention issue d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, ou l'invention réalisée par un salarié suite à des études ou recherches qui lui sont explicitement confiées.

Au contraire de la LPI, le CPI prévoit qu'une invention de mission appartient à l'employeur dès sa conception[3].

D'autre part, il existe l'invention hors mission. Bien que la loi précise que toutes les autres inventions appartiennent au salarié, elle distingue deux types d'invention hors mission. L'invention hors mission attribuable est l'invention qui est réalisée à l'initiative du salarié, soit au cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise et qui est réalisée grâce à la connaissance ou à l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle. L'employeur se voit ici reconnaître le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention (droit d'exploitation)[4] ;

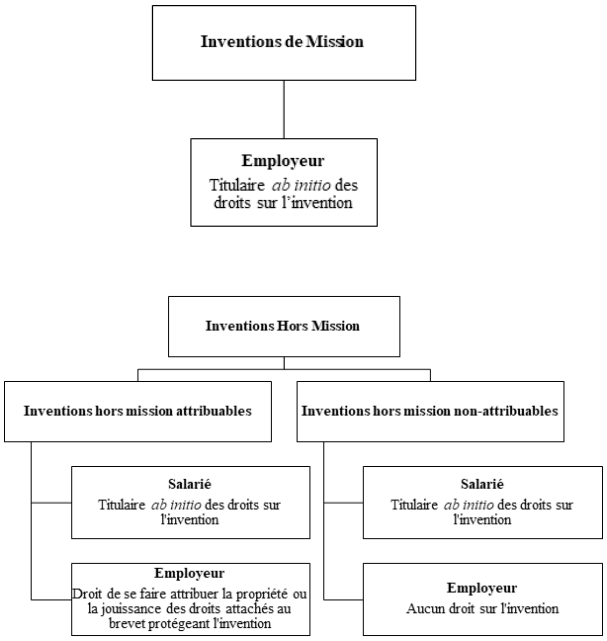
L'invention hors mission non attribuable est, quant à elle, une invention sans lien avec l'entreprise et réalisée en dehors de toute mission effectivement confiée par l'employeur, sans la connaissance ou à l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, la propriété de l'invention appartenant donc au salarié.

Le schéma ci-dessous présente le régime de titularité des droits sur l'invention selon le CPI :

[2] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 115/1.

[3] CPI, art. L. 611-7 (1).

[4] CPI, art. L. 611-7 (2).



2. La situation des stagiaires

Comme vu précédemment, pour définir l'invention de mission, la LPI se réfère à un contrat de travail. Cette référence au contrat de travail n'est pas pour autant une référence suffisante pour clarifier le statut des inventions des stagiaires, ainsi que leur inclusion ou exclusion de cette catégorie. La loi fait toutefois une clarification sur les inventions des stagiaires grâce à la disposition suivante qui indique que les articles sur les inventions des salariés s'appliquent également aux stagiaires non-rémunérés[5]. En conséquence, le régime des inventions de salariés est applicable aux inventions des stagiaires aussi.

Quant au droit français, la question des inventions des stagiaires n'est pas si claire. Dans l'article L. 611-7 (5) du CPI, les personnes qui sont assimilées aux salariés sont indiquées clairement et les stagiaires ne sont pas cités :

« 5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État ».

C'est la raison pour laquelle, cette question s'est posée : en considérant qu'il n'existe pas de contrat de travail entre le stagiaire et une entreprise (mais une convention de stage), qui sera le titulaire des droits lorsqu'une invention est réalisée par le stagiaire ? L'arrêt du Conseil d'État, daté du 22 février 2010, clarifie cette question[6]. Dans ledit arrêt, une invention d'un stagiaire du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) est en question. Le Conseil d'État indique que comme l'article L. 611-7 du CPI est applicable aux seuls salariés et agents publics, l'article L. 611-6 du CPI, qui attribue le droit au titre de propriété industrielle à l'inventeur ou à son ayant cause, doit être appliqué. La juridiction ajoute que les dispositions du règlement intérieur du CNRS qui indiquent qu'il est l'ayant-cause du stagiaire inventeur sont entachées d'illégalité, le CNRS ne tenant d'aucun texte ni d'aucun principe le pouvoir d'édicter une telle règle. Autrement dit, puisque les exceptions prévues par la loi et le CPI n'envisagent pas une exception pour les inventions des stagiaires, la règle générale s'applique et le stagiaire tient le droit au brevet. Par conséquent, il n'est pas possible pour le CNRS de revendiquer la titularité du brevet, laquelle appartient au stagiaire inventeur.

En conséquence, comme il n'existe pas de cession automatique des droits de l'invention d'un stagiaire à son établissement d'accueil en droit français de la propriété intellectuelle, un contrat de cession de droits ou une clause de cession de droits dans la convention de stage est nécessaire pour les employeurs qui visent à revendiquer le brevet.

3. L'obligation d'informer l'employeur

D'après le droit turc, le salarié qui est l'auteur d'une invention de mission est obligé d'en informer l'employeur par écrit et sans délai[7]. La loi ne prévoit pas un délai strict pour le

[5] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 113/3.

[6] Décision rendue le 22 fév. 2010 et pouvant être consultée sur le site internet du pouvoir judiciaire : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021880330/ CE, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 fév. 2010, 320319.

[7] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 114/1.

salarié qui est tenu d'informer l'employeur, mais il ne doit pas retarder la notification.

Dans ladite notification, le salarié doit expliquer le problème technique, la solution, comment il a réalisé l'invention, les expériences et les travaux professionnels dont il a bénéficié, la contribution des autres salariés le cas échéant, les instructions qui lui ont été adressées et sa propre contribution. S'il est nécessaire pour mieux expliquer l'invention et s'il y en a, le salarié doit présenter les images de l'invention à l'employeur[8].

Dès la réception de la notification, l'employeur bénéficie d'un délai de deux mois pour informer le salarié sur les éléments qui doivent être corrigés ou ajoutés dans la notification qu'il a reçue, pour être conforme aux critères légaux. A défaut d'une telle information, la notification envoyée par le salarié est considérée comme valable[9]. Le salarié qui a reçu la demande de correction doit corriger sa notification dans un mois. A défaut de correction, une notification conforme est réputée non effectuée et la notification doit être à nouveau effectuée, cette fois, celle-ci devant être conforme aux dispositions prévues par la loi et le règlement[10]. Un autre délai court alors, de quatre mois à compter de la réception de la notification conforme par l'employeur. Dans ledit délai, l'employeur qui a l'intention de se faire attribuer la propriété de l'invention ou sa jouissance est tenu d'informer le salarié par écrit[11]. Dans le cas où l'employeur se fait attribuer la propriété de l'invention, tous les droits en résultant lui sont transférés à compter de la date de réception de la notification par le salarié[12].

L'employeur qui reçoit la notification de salarié dispose d'une autre option, il peut se faire attribuer la jouissance de l'invention. Cependant, si l'utilisation de l'invention rend difficile pour le salarié d'exploiter son invention, il peut demander à l'employeur d'acquérir entièrement le droit à l'invention ou de renoncer au droit d'utilisation. Si l'employeur ne répond pas à cette demande dans les deux mois dès sa réception, le droit de jouissance de l'invention prend fin[13].

La LPI prévoit également une obligation d'informer l'employeur pour le salarié qui est l'auteur d'une invention hors mission, afin que celui-ci puisse s'opposer à la qualification de l'invention comme telle. À l'instar de la notification de l'invention de mission, la loi ne prévoit pas un délai strict pour le salarié qui est tenu d'informer l'employeur mais il ne doit pas retarder la notification[14]. Dans ladite notification, le salarié doit informer l'employeur sur l'invention et (si nécessaire) la méthode de sa réalisation. Ainsi l'employeur peut parvenir à une conclusion sur la qualification de l'invention. L'employeur profite d'un délai de trois mois, dès la réception d'une telle notification, afin d'opposer, par écrit, à la qualification de l'invention comme une invention hors mission[15].

Néanmoins, le salarié n'est pas obligé de faire une telle notification s'il est évident que l'invention ne peut pas être considérée dans le domaine d'activité de l'employeur[16].

En outre, si l'invention hors mission appartient au domaine d'activité de l'employeur ou si l'employeur se prépare sérieusement pour opérer dans le domaine d'activité de l'invention en question, le salarié est tenu de faire une offre à l'employeur afin de lui permettre de bénéficier de son invention dans des conditions appropriées, sans lui accorder la

[8] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 114/2, 3.

[9] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 114/4.

[10] Turquie, Règlement sur les Inventions des Salariés, les Inventions Réalisées dans les Établissements d'Enseignement Supérieur et les Inventions Découlant de Projets Appuyés par le Public, numérotée 23927 datée du 29 sept. 2017, art. 5/5.

[11] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 115/1.

[12] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 115/2.

[13] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 115/3.

[14] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 119/1.

[15] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 119/2.

[16] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 119/3.

propriété de l'invention. Dans le cas où l'employeur ne répond pas à cette offre dans les trois mois suivant sa réception, il perd son droit de priorité. Dans le cas où l'employeur accepte l'offre qui lui est faite, mais ne trouve pas les conditions stipulées appropriées, les conditions sont déterminées par un tribunal à la demande des parties[17]. Le tribunal de première instance spécialisé en propriété intellectuelle et relevant du ressort du domicile du salarié est compétent.

Quant au droit français, le salarié auteur d'une invention est tenu de faire une déclaration à l'employeur. Parallèlement au droit turc, le CPI ne prévoit pas un délai strict pour cette déclaration, mais elle doit être faite immédiatement[18]. La déclaration du salarié doit contenir toutes les informations utiles sur l'invention afin que l'employeur puisse apprécier le classement de l'invention. Plus précisément, le salarié doit communiquer à l'employeur l'objet de l'invention, les applications envisagées, les circonstances de sa réalisation (par exemple, instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues), le classement de l'invention tel qu'il lui apparaît[19]. Lorsque le salarié classifie l'invention comme invention de mission, la déclaration doit contenir sa description. Cette description doit comporter :

« 1° Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ; 2° La solution qu'il lui a apportée ; 3° Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins »[20].

À l'instar du droit turc, si la déclaration du salarié n'est pas conforme aux dispositions du CPI, l'employeur bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la date de réception pour informer le salarié sur les points qui doivent être complétés. A défaut d'une telle communication par l'employeur, la déclaration est réputée conforme[21].

Un autre délai de deux mois court à compter de la date de réception par l'employeur la déclaration conforme de l'invention ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée. Dans ce délai, l'employeur donne son accord au classement de l'invention, ou fait part du classement qu'il retient en cas de défaut d'indication du classement. Si l'employeur ne prend pas parti dans le délai prévu, il est présumé avoir accepté le classement du salarié[22]. Ainsi, la seule différence substantielle entre le droit français et le droit turc réside ici dans le délai prévu pour l'employeur pour s'opposer à la qualification de l'invention.

Quant au délai de revendication du droit d'attribution prévu par le CPI, l'employeur bénéficie de quatre mois à compter de la date de réception de la déclaration conforme ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée[23]. Comme on le voit, au regard de la revendication du droit d'attribution, le droit turc et le droit français prévoient le même délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification sur l'invention.

4. La rémunération du salarié inventeur

Selon le droit turc, dans le cas où l'employeur se fait attribuer la propriété ou la jouissance de l'invention, le salarié a le droit de demander un juste prix. Le règlement qualifie ce prix comme une contrepartie[24] de l'attribution des droits à l'employeur. Autre que le juste prix, l'employeur qui revendique la propriété de l'invention paie au salarié un prix d'encouragement[25], à condition qu'il ne

[17] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 119/4.

[18] CPI, art. R. 611-1(1).

[19] CPI, art. R. 611-2.

[20] CPI, art. R. 611-3.

[21] CPI, art. R. 611-5.

[22] CPI, art. R. 611-6.

[23] CPI, art. R. 611-7.

[24] Turquie, Règlement sur les Inventions des Salariés, les Inventions Réalisées dans les Établissements d'Enseignement Supérieur et les Inventions Découlant de Projets Appuyés par le Public, n° 23927 datée du 29 sept. 2017, art. 7, 8.

[25] Turquie, Règlement sur les Inventions des Salariés, les Inventions Réalisées dans les Établissements d'Enseignement Supérieur et les Inventions

soit pas inférieur au salaire minimum net. Pourtant, le salarié qui travaille dans les institutions et organisations publiques n'a pas le droit à un prix d'encouragement.

En déterminant le juste prix, on prend en considération la valeur économique de l'invention, la mission du salarié dans l'entreprise et la contribution de l'entreprise dans la réalisation de l'invention[26]. Le prix et le mode de paiement sont déterminés par un contrat signé entre le salarié et l'employeur[27].

L'employeur qui se fait attribuer la propriété ou la jouissance de l'invention n'a pas le droit de refuser d'accorder un juste prix en prétendant que l'invention ne vaut pas la peine d'être protégée. Néanmoins, si le tribunal précise que l'invention n'est pas protégeable, car elle ne respecte pas des conditions de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application industrielle), le salarié ne peut pas réclamer un prix[28].

En droit français, dans le cas où le salarié réalise une invention de mission, il bénéficie d'une rémunération supplémentaire[29]. Contrairement au droit turc, cette rémunération n'est pas une contrepartie de l'attribution des droits à l'employeur puisque ceux-ci sont nés dans le patrimoine de l'employeur dès la réalisation de l'invention et qu'il ne s'agit donc pas de transfert de droit. La rémunération supplémentaire est déterminée par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail, les parties pouvant librement déterminer les critères d'évaluation et la forme de rémunération.

En revanche, dans le cas où le salarié réalise une invention hors mission attribuable à l'employeur et que l'employeur se fait effectivement attribuer la propriété ou la jouissance de l'invention, le salarié bénéficie d'un juste prix[30]. Puisque le titulaire *ab initio* des droits sur cette invention est le salarié et qu'il s'agit d'une cession des droits, l'employeur doit verser à son salarié ce juste prix. Le juste prix peut être fixé par un accord entre les parties. A défaut d'un tel accord, il est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 du CPI ou par le tribunal judiciaire. En déterminant le prix, la commission de conciliation et le tribunal judiciaire doivent prendre en considération les apports des parties et de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

5. L'obligation de confidentialité

En raison de la sensibilité du droit de la propriété intellectuelle et de son importance stratégique pour l'économie, l'obligation de confidentialité est prévue, pour le salarié et l'employeur, par le droit turc comme le droit français.

Selon la LPI, le salarié est tenu de ne pas divulguer l'invention de mission, à moins qu'elle ne devienne une invention hors mission[31]. Une invention de mission devient hors mission dans une des conditions suivantes :

- le salarié qui est l'auteur d'une invention de mission a informé l'employeur mais l'employeur ne lui a pas indiqué son souhait de se voir attribuer la propriété de l'invention ou sa jouissance dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification conforme par l'employeur ou l'employeur a indiqué qu'il ne revendique ni la propriété ni la jouissance de l'invention,
- l'employeur a revendiqué la jouissance de l'invention,
- l'employeur qui a revendiqué la propriété de l'invention n'a pas déposé un demande de brevet.

La LPI prévoit l'obligation de confidentialité pour l'employeur aussi, dans le cas où l'employeur se fait attribuer la propriété de

Découlant de Projets Appuyés par le Public, numérotée 23927 datée du 29 sept. 2017, art. 4/1-1.

[26] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 115/7.

[27] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 115/9.

[28] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 115/8.

[29] CPI, art. L. 611-7(1).

[30] CPI, art. L. 611-7(2).

[31] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 114/6.

l'invention, tant que les intérêts légitimes du salarié existent, l'employeur est obligé de ne pas divulguer les informations sur l'invention qui lui sont communiquées[32].

Parallèlement au droit turc, le CPI prévoit une obligation de confidentialité pour le salarié et l'employeur. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le CPI[33]. Cette obligation est valable aussi tant qu'une divergence subsiste sur le classement de l'invention ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci[34].

6. L'obligation de déposer la demande de brevet

D'après le droit turc, dans le cas où l'employeur se voit attribuer la propriété de l'invention, il est tenu de déposer une demande de brevet. Pourtant, si les intérêts commerciaux l'exigent, l'employeur a le droit de s'abstenir de déposer la demande de brevet et il peut garder le secret. L'employeur qui s'abstient de déposer la demande de brevet est toujours obligé de rémunérer le salarié. Cette rémunération est calculée en considérant les éventuelles pertes économiques du salarié résultant de la non-obtention d'un brevet[35].

Néanmoins, si l'une des conditions suivantes est remplie, l'employeur devient exonéré de l'obligation de déposer la demande de brevet[36] :

- l'employeur ne répond pas dans le délai prévu à la notification du salarié contenant la déclaration de l'invention ou il indique qu'il ne revendique aucun droit sur l'invention ou l'employeur ne se fait attribuer que la jouissance de l'invention ;
- le salarié donne son consentement à l'employeur de ne pas déposer la demande de brevet ;
- la demande de brevet ne doit pas être déposée afin que le secret des affaires[37] puisse être protégé.

Quant au droit français, au contraire du droit turc, le CPI ne prévoit pas pour l'employeur l'obligation de déposer la demande de brevet. Dans le cas où il s'agit d'une invention de mission, l'employeur qui est le titulaire *ab initio* des droits sur l'invention est libre de ne pas déposer la demande de brevet et de garder le secret. Puisqu'il ne s'agit pas d'une telle obligation, l'employeur n'est pas obligé de verser une rémunération spéciale au salarié pour le dédommager de l'absence de demande de brevet. Toutefois, l'obligation pour l'employeur de verser une rémunération supplémentaire au salarié qui réalise une invention de mission[38] demeure.

7. Le droit de l'inventeur salarié à être mentionné comme tel sur le brevet

Comme indiqué ci-dessus, selon les droits turc et français, dans certains cas l'employeur est titulaire *ab initio* des droits sur l'invention ou peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de l'invention. Dans le cas où l'employeur est titulaire des droits sur l'invention ou lorsqu'il revendique la propriété de l'invention, une question fait jour : le salarié figurera-t-il comme inventeur dans la demande de brevet ?

---

[32] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 115/5.

[33] CPI, art. L. 611-7(3).

[34] CPI, art. R. 611-10.

[35] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 116/1.

[36] Turquie, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 116/2.

[37] Le droit turc ne définit pas le secret des affaires. Ainsi, la définition a été fournie par la jurisprudence et son analyse par la doctrine. Le secret des affaires se voit ainsi défini comme une information qui procure des avantages économiques à la personne physique ou morale commerçante par rapport à ses concurrents, qui est gardée secrète et qui fait l'objet de mesures prises par le propriétaire pour la garder confidentielle (Cour de cassation de la République de Turquie, 23ème chambre civile, 21 oct. 2019, n°2019/4349).

[38] A voir au §4 du présent article.

La LPI ne répond pas clairement à cette question, mais une autre règle prévue dans la loi nous guide. L'article 115/2 de la LPI dispose que tous les droits sur l'invention seront transférés à l'employeur une fois que le salarié a reçu la notification de l'employeur revendiquant la propriété de l'invention. Pourtant cet article de la LPI ne précise pas si ce sont les droits patrimoniaux ou moraux qui sont transférés à l'employeur. Néanmoins, selon l'article 90/6 de la LPI, l'inventeur a le droit de demander au déposant ou titulaire de brevet d'être reconnu comme tel et mentionné dans le brevet. C'est la raison pour laquelle, même si l'article 115/2 prévoit le transfert des droits sur l'invention à l'employeur, dans la doctrine il est accepté que l'inventeur salarié soit mentionné comme tel sur la demande de brevet[39].

Quant au CPI, au contraire de la LPI, il précise clairement le droit de l'inventeur salarié à être mentionné comme tel sur le brevet. Par ailleurs, il reconnaît également le droit de s'opposer à être mentionné. L'article L. 611-9 comprend la précision suivante : « L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s'opposer à cette mention ». Cette précision du CPI élimine toute interprétation à ce sujet.

Conclusion

En Turquie, avant 2016, les droits de la propriété intellectuelle étaient régis par les décrets-lois. Considérant que les droits de la propriété intellectuelle font partie des droits de la propriété mentionnés dans la Constitution de la République de Turquie et les droits fondamentaux mentionnés dans la Constitution ne peuvent pas être régis par les décrets-lois, certains articles des décrets-lois étaient annulés par la Cour constitutionnelle en 2008 et 2014. Cette situation avait créé la nécessité d'une intervention législative en matière de propriété intellectuelle. En outre, il était devenu nécessaire pour la Turquie de réviser le système existant afin d'accroître l'harmonisation avec les conventions internationales et la législation de l'Union européenne et d'assurer la transition vers un système de propriété industrielle plus moderne et efficace[40].

À ce jour et grâce à des fins d'harmonisation avec la législation de l'Union européenne, la LPI et le CPI contiennent les mêmes règles ou parfois similaires. Il en va de même pour les inventions de salariés. Pourtant, en raison des différences entre les conjonctures sociales et économiques en Turquie et en France, certaines règles diffèrent inévitablement.

A. T.

[39] H. Koçak, « Türk Patent Hukuku Açısından Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliği Ve Çalışanın Bedel Hakkı », *Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi*, 505 (2019). A voir sur https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/870473

[40] Justification de la Loi sur la Propriété Industrielle, publiée par la Grande Assemblée Nationale de Turquie. A voir sur https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf