NUMÉRO 15
AOUT 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

Rédactrice en chef

Clémence DE MARASSE-ENOUF

Rédactrice en chef adjointe

Alice GUERINOT

Responsable éditoriale

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
Nathalie KAPYRINA
Caroline LE GOFFIC
Stefan MARTIN
Yann BASIRE

Avec le concours de :
Mélanie-Léa SPITZER

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 15 - Aout 2022

SOMMAIRE

ÉDITORIAL 3

Lynda HADJ-SADOK - Tout ce qu'il faut savoir pour protéger une invention selon la législation algérienne 5

Daoud SALMOUNI-ZERHOUNI - La saga ROSUVAS – ROSUVA : quelle protection des marques de médicaments au Maroc ? 14

Yasmina Ìsabella GONZALEZ-MÜLLER - La protection des jeux vidéo : étude comparée entre l'Europe et les États-Unis en droit des marques et des dessins & modèles 29

Nabila HASSAN HAMZEH - Les créations de salariés en droit libanais : l'uniformité du système applicable ? 39

Vincenzo IAIA - Un nouveau personnage en quête (du titre) d'auteur dans la transposition italienne de la directive 2019/790/UE* 53

Férielle METEKALERD et Mélanie VILLANOVA - Quand la jurisprudence définit le principe d'évocation et construit le régime de protection des AOP : principe et impacts 59

Vanessa JIMENEZ SERRANIA - NFT : un bouleversement des marchés culturels et du droit d'auteur 67

ÉDITORIAL

Alice Guerinot

Conseillère propriété intellectuelle

Tour d'horizon des avancées européennes en matière de propriété intellectuelle

La Présidence française du Conseil de l'Union européenne marque le tournant de nombreuses avancées, avec une priorité : promouvoir la propriété intellectuelle comme outil de relance économique au service d'une Europe plus souveraine. Au cœur de cette stratégie, la protection de l'innovation grâce à la propriété intellectuelle constitue un facteur déterminant de croissance des entreprises, notamment des PME, de sorte qu'il convienne de renforcer la coopération en matière d'instruments juridiques et économiques. Le lancement historique de la phase préparatoire de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), le 19 janvier 2022, répond au besoin d'un cadre juridique renforcé, unifié et financièrement attractif pour assurer la protection de l'innovation. Elle permettra notamment aux titulaires de droits de bénéficier d'une simplification des procédures grâce à la saisine d'une juridiction unique en application de leurs droits de propriété industrielle. Placée sous le contrôle interprétatif de la Cour de justice de l'Union européenne, cette juridiction spécialisée contribuera à l'harmonisation de la jurisprudence européenne et participera, sans nul doute, au renforcement de notre souveraineté économique face à des acteurs importants de l'économie mondiale[1].

Le contrôle des pratiques commerciales déloyales à l'ère du numérique apparait d'autant plus décisif pour satisfaire ces ambitions de souveraineté. Si le *Digital Service Act* (DSA) et le *Digital Market Act* (DMA) posent les nouveaux jalons de la stratégie de régulation de l'espace numérique européen, permettront-ils, toutefois, de répondre pleinement à la demande des titulaires de droits de propriété intellectuelle ? Il conviendra de retenir que ces régulations ont comme objectif d'assurer des conditions de concurrence équitables afin de favoriser l'innovation et la protection des droits fondamentaux des utilisateurs[2], menacés, notamment, par la prolifération des contrefaçons sur les plateformes numériques. Ce paquet législatif comporte ainsi des dispositions sur des procédures de notification et de retrait des contenus illicites, applicables *de facto* à la contrefaçon en ligne. Il permettra, dès lors, de renforcer la protection du consommateur numérique, mais devra être complété par des initiatives sectorielles afin de satisfaire pleinement la demande des titulaires de droits. Nous rappelons ici que la sécurisation des investissements entrepris joue un rôle essentiel pour assurer le maintien du circuit de l'innovation. Dès lors, il semble primordial d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle par le renforcement des mesures de lutte anti-contrefaçon, en parallèle de l'initiative de la Commission européenne visant la création d'une boîte à outils dédiée[3].

Entre protection de l'innovation et garantie d'accès équitable aux vaccins, l'Union européenne aura été à l'avant-garde des travaux sur la réponse de l'OMC à la pandémie de Covid-19. La 12e Conférence ministérielle de l'OMC aura permis d'apporter un certain nombre de clarifications à

---

[1] Voir allocutions d'ouverture de la Conférence internationale sur la propriété intellectuelle organisée par l'INPI dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l'UE, le 3 février 2022.

[2] Pour plus d'informations, consulter le site de la Commission européenne concernant la législation sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques.

[3] Conformément au Plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l'Union européenne, publié le 25 novembre 2020.

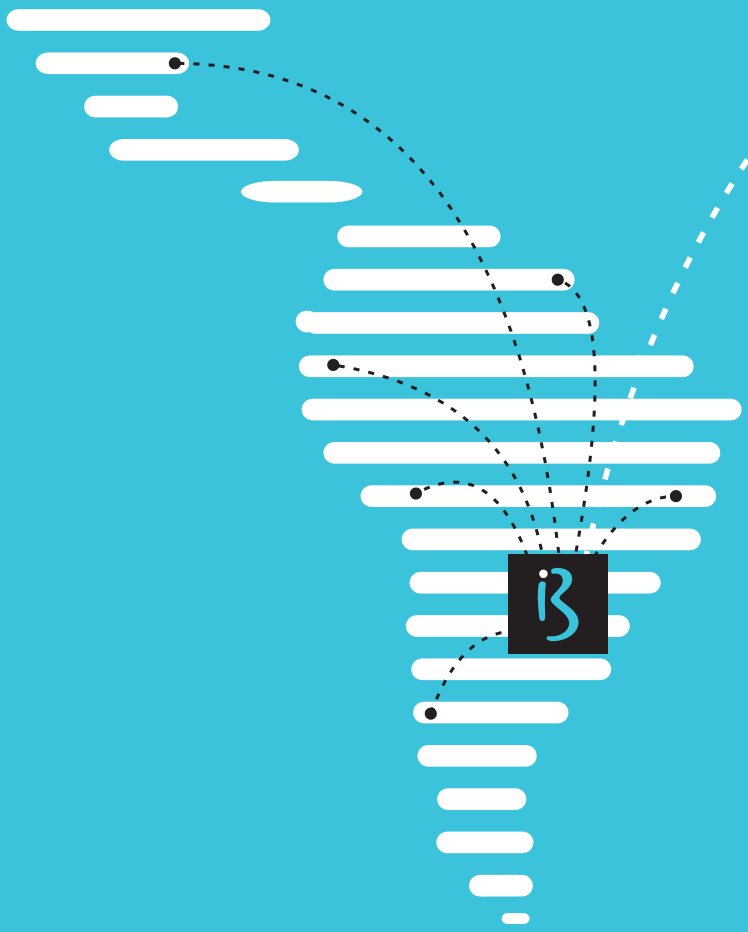
l'Accord sur les aspects de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) en vue de faciliter l'utilisation des brevets par les pays en développement éligibles, dans ces circonstances exceptionnelles, grâce à tout instrument disponible dans leur législation[4]. Il convient de noter que la décision des États membres de l'OMC, bien que controversée par certains acteurs, permet de maintenir un cadre opérationnel pour la propriété intellectuelle comprenant des incitations à l'investissement, à la recherche et au transfert de technologie, comme par l'intermédiaire du *Medicines Patent Pool*[5].

Enfin, la mise en place d'un cadre européen de protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux devra permettre aux petits producteurs de se développer sur des marchés de niche et, à cette occasion, de renforcer l'attractivité des territoires face à une concurrence accrue sur la scène internationale. Désormais entre les mains de la Présidence tchèque du Conseil de l'UE, ce règlement permettra à l'Union européenne d'assurer sa mise en conformité avec le cadre juridique de l'Acte de Genève pour l'enregistrement international des indications géographiques.

[4] Voir Décision ministérielle sur l'Accord sur les ADPIC adoptée lors de la 12e Conférence ministérielle de l'OMC, le 17 juin 2022.

[5] A titre informatif, le site du MPP précise : « Le Medicines Patent Pool (MPP) est un mécanisme d'octroi de licences volontaires à but non lucratif dont le fonctionnement s'appuie sur des partenariats avec les laboratoires pharmaceutiques détenteurs de princeps et les fabricants de médicaments génériques, afin d'améliorer l'accès aux traitements et de promouvoir l'innovation. Le MPP négocie des licences avec les détenteurs de brevets et octroie des sous-licences à de multiples fabricants de médicaments génériques. Ces derniers développent des versions génériques du produit protégé par la licence correspondante, y compris des formulations et des combinaisons. Les traitements sont distribués dans un nombre défini de pays en voie de développement, parfois contre une redevance. »

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

Afrique

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

Tout ce qu'il faut savoir pour protéger une invention selon la législation algérienne

All you need to know to protect an invention under Algerian law

Lynda HADJ-SADOK

Docteur en Droit de la propriété intellectuelle
Maitre de conférences, Faculté de Droit-Université Alger 1

La propriété industrielle a pour objet principal la protection des créations de l'esprit liées à l'industrie et au commerce. Elle concerne des actifs créés principalement pour le progrès de la technologie, de l'industrie et du commerce, comme les brevets, les dessins et les modèles industriels, les marques de produits ou de services, les appellations d'origine et les circuits intégrés. Comme tous les objets de propriété, ces droits ont un propriétaire et sont susceptibles de produire un revenu. C'est pourquoi ils sont considérés comme un actif. De plus, comme tous les objets de propriété, ils résultent souvent d'un investissement et doivent donc être rentables, d'une façon ou d'une autre.

The main purpose of industrial property is to protect intellectual creations related to industry and trade. It relates to assets created primarily for the advancement of technology, industry and commerce, such as patents, industrial designs and models, product or service trademarks, appellations of origin and integrated circuits. Like all property objects, these rights have an owner and are capable of generating income. Therefore, they are considered an asset. In addition, like all property objects, they often result from an investment and must therefore be profitable in some way.

Introduction

Véritable outil juridique, le brevet d'invention représente un acte de propriété par lequel une entreprise ou un particulier ont la possibilité de jouir d'un droit d'exploitation exclusive de son innovation et d'interdire tout autrui d'exploiter les bénéfices de celle-ci.

Pour faire breveter une invention, la personne propriétaire de l'invention doit déposer une demande auprès d'un bureau des brevets. Le demandeur qui souhaite faire protéger son invention en Algérie, peut déposer une demande afin d'obtenir un brevet d'invention auprès de l'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI) qui est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et d'une autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministre de l'Industrie et des mines.

Il assure la mission de protection des droits de la propriété industrielle en offrant des services publics, notamment le service de recevoir, enregistrer, examiner, délivrer et publier le brevet d'invention. Ainsi il promeut, développe et renforce la capacité inventive et innovatrice par des mesures d'incitation matérielles et morales.

L'apparition du droit des brevets dans la législation algérienne intervint en 1966 avec l'ordonnance n°66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeurs et aux brevets d'invention. Elle fut abrogée et désormais la dernière loi applicable en date est de 2003.

Depuis 1975, l'Algérie est membre de l'Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle (OMPI). Cet organisme regroupant 191 États membres dont la mission est de promouvoir le développement

de la propriété industrielle en favorisant la coopération des États membres. Et cela implique une dimension internationale de l'activité de l'INAPI qui s'exerce dans un cadre juridique très précis constitué d'une législation nationale et d'engagements internationaux.

Le présent article porte sur tout ce qu'il faut savoir pour protéger une invention en Algérie. De la notion générale sur le brevet, la procédure de dépôt, l'enregistrement, la délivrance du titre de brevet, et surtout de nombreuses informations pour assurer une bonne protection juridique de l'invention.

I. Notions sur les brevets

A. Définitions

Le droit des brevets est situé dans la catégorie dite des droits de la propriété industrielle[1].

1. Invention

L'invention est définie dans la loi algérienne comme une idée d'un inventeur qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique[2].

L'invention peut porter sur un produit ou un procédé.

L'invention de produit consiste en un objet matériel qui se distingue par les caractéristiques de sa constitution, notamment par sa composition, sa structure ou sa forme. Exemple : une prothèse de genou.

L'invention de procédé concerne tout facteur ou agent qui conduit à l'obtention d'un résultat ou d'un produit. Exemple : un procédé de fabrication des médicaments.

2. Brevet

Le brevet est le titre de propriété industrielle délivré par l'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI) pour protéger une invention.

3. Certificat d'addition

Le certificat d'addition est un titre délivré pour protéger les modifications, perfectionnements ou ajouts apportés à une invention par le breveté ou ses ayants droit pendant toute la durée de vie du brevet[3].

Le certificat d'addition obéit aux mêmes critères de forme et de fond que le brevet. Le brevet ou le certificat d'addition confère à son titulaire l'exclusivité de l'exploitation industrielle pendant un temps limité, sur un territoire donné.

B. Ce qui relève du champ de la brevetabilité

La législation sur les brevets d'invention en Algérie est explicite sur la brevetabilité des inventions : « peuvent être protégées par un brevet d'invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d'une activité inventive et qui sont susceptibles d'application industrielle »[4].

Ainsi, pratiquement toutes les inventions peuvent être brevetées, à condition qu'elles soient nouvelles, applicables en industrie et reflètent un caractère inventif.

Par convention internationale, des brevets peuvent être obtenus pour toutes inventions, de procédé ou de produit dans tous les domaines technologiques. Peut ou peuvent être brevetés un composé chimique ou une machine ou des procédés de mise au point ou de fabrication d'objets.

---

[1] L'article 1.2 de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm de 1967) dispose que : « La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale ».

[2] Article 2 de l'ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention, JORA (44/2003).

[3] *Ibid*., art. 15..

[4] *Ibid*., art. 3.

Ne peuvent être brevetés un certain nombre d'objets, non considérés comme une invention selon l'article 7 de l'ordonnance 03-07 relative aux brevets d'invention sont :

- les principes, théories et découvertes d'ordre scientifique ainsi que les méthodes mathématiques;
- les plans, principes ou méthodes en vue d'accomplir des actions purement intellectuelles ou ludiques;
- les méthodes et systèmes d'enseignement, d'organisation, d'administration ou de gestion;
- les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic;
- les simples présentations d'information ;
- les programmes d'ordinateurs; et enfin
- les créations de caractère exclusivement ornemental.

Un certain nombre d'objets sont reconnus comme des invention mais la loi sur les brevets d'invention ne leur attribue pas de droit au brevet d'invention telles les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux , et les inventions dont la mise en œuvre sur le territoire algérien, serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ainsi que les inventions dont l'exploitation sur le territoire algérien nuirait à la santé et à la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou porterait gravement atteinte à la protection de l'environnement[5].

La protection par brevet, en ce qu'elle accorde un monopole temporaire, récompense non seulement la création d'une invention mais aussi la mise au point de cette invention, destinée à la rendre réalisable sur le plan technique et commercialisable. Ce type d'incitation est susceptible de promouvoir la créativité et d'encourager les entreprises à poursuivre le développement de nouvelles techniques pour les rendre commercialisables, utiles et favorables à l'intérêt public. C'est pour cela qu'on entend dire qu'un brevet a pour finalité de protéger les progrès techniques (inventions) et qu'il récompense la divulgation de la création d'un objet nouveau, ainsi que le perfectionnement ou l'amélioration de techniques existantes. En bref, grâce aux brevets, on encourage l'amélioration des techniques.

C. Les conditions de brevetabilité

En matière de propriété intellectuelle, la loi fait une distinction entre « création » et « invention ». Seules les inventions sont susceptibles d'une protection par brevet. Or, pour être brevetable, une invention doit remplir plusieurs conditions. On peut dire, sans trop entrer dans les détails, qu'elle doit être nouvelle, utile (susceptible d'application industrielle) et non évidente (impliquer une activité inventive).

Ces conditions de brevetabilité sont des critères objectifs qui ne tiennent pas compte du mérite effectif de l'inventeur ni du progrès technique apporté. La législation accorde pareillement sa protection à celui qui réalise une invention par hasard et à celui qui parvient au résultat par des recherches ardues et méthodiques.

Donc peuvent être protégées par un brevet d'invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d'une activité inventive et qui sont susceptibles d'application industrielle[6].

1. La nouveauté

La nouveauté est l'une des conditions de brevetabilité les plus importantes. Elle joue un rôle essentiel dans le système des brevets. Si une invention n'est pas nouvelle, elle n'est donc pas brevetable. En conséquence l'invention ne doit pas être divulguée avant

[5] Articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention.

[6] *Ibid*., art. 3.

la date de dépôt de la demande de brevet, ceci dans aucun pays, d'aucune manière que ce soit (publication sur Internet, communication orale publique, demande antérieure de brevet) ni par qui que ce soit, y compris l'inventeur lui-même[7].

Quiconque a exposé une invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, pourra, dans un délai de 12 mois à compter de la date de clôture de l'exposition, demander la protection de cette invention en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où l'objet de l'invention a été exposé[8]. Donc l'invention est considérée toujours nouvelle si elle a été exposée dans une exposition internationale officielle et l'inventeur pourra, dans un délai de 12 mois à compter de la date de clôture de l'exposition, demander sa protection en revendiquant le droit de priorité à partir du jour de l'exposition[9].

En revanche une invention n'est nouvelle que si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique[10] avant la date de dépôt de la demande de brevet.

2. Utilité ou application industrielle

Une invention doit être utile. Ce critère est appelé « utilité » dans certains systèmes de brevet et « application industrielle » dans d'autres. Selon la législation algérienne une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie.

Il faut donc s'assurer, avant d'accorder un droit exclusif à un déposant ou à un inventeur, que l'invention est de nature à procurer un avantage à la société et pourra effectivement être produite[11].

3. Activité inventive ou non-évidence

La troisième condition de la brevetabilité des inventions est la non-évidence. L'invention doit impliquer une « activité inventive ».

Une invention est dite non évidente lorsqu'il est démontré qu'il n'aurait pas été évident de la concevoir pour un « homme du métier » de référence dans le domaine considéré (domaine scientifique ou technique de l'invention). Cela signifie qu'une invention n'est pas brevetable si une personne du métier de référence dans le domaine scientifique ou technique considéré peut arriver au même résultat en assemblant des informations connues.

L'appréciation de la non-évidence ou de l'activité inventive se fait le plus souvent à la date de dépôt de la demande de brevet ou à la date de l'examen de l'invention.

La non-évidence diffère de la nouveauté dans le sens où une invention peut être évidente même si elle n'a pas été divulguée avec précision dans l'état de la technique[12].

La durée de protection d'un brevet délivré par l'INAPI est de 20 ans au maximum à compter de la date de dépôt selon l'article 9 de l'Ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d'invention.

D. L'examen par l'INAPI

Actuellement l'INAPI ne s'attarde que sur l'examen de la nouveauté et éventuellement du caractère inventif dans quelques cas.

---

[7] Article 4 de l'Ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention : « une invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ».

[8] *Ibid.*, art 24.

[9] *Ibid.*

[10] L'état de la technique comporte : tout enseignement technique qui a été rendu disponible au public avant la date de dépôt du brevet ; examiné dans n'importe quelle partie du monde, par description écrite ou orale, par utilisation, commercialisation ou de n'importe quelle autre manière.

Pour être efficace, la recherche doit s'effectuer au minimum sur les demandes de brevets Algérienne, et internationales des 20 dernières années. Recherche effectuée par un inventeur afin de vérifier la brevetabilité de son invention avant de déposer une demande de brevet,

[11] Article 6 de l'ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention.

[12] *Ibid.*, art 5.

L'examen de fond est effectué par un panel d'examinateurs pluridisciplinaires de l'institut, constitué d'ingénieurs en électrotechnique, biologie, pharmacologie, hydraulique et mécanique. L'étude de la forme est quant à elle effectuée par des examinateurs spécialisés en droit.

Pour déposer un recours au sein de l'INAPI il faut répondre à la notification du résultat d'examen par des observations et répondre aux objections soulevées qui seront étudiées par une commission.

A ce jour l'INAPI ne possède pas de système d'opposition. En revanche un centre d'arbitrage est en cours de création.

Pour les années 2020 et 2021, les chiffres sont les suivants :

Nombre de demande PCT	Nombre de demandes nationales	Nombre de demandes divisionnaires	Nombre de dossiers délivrés
557	280	120	283

L'Algérie, connaît d'année en année une évolution notable de l'intérêt pour la propriété industrielle et de la recherche appliquée après la création d'un ministère consacré aux start-up et au soutien de l'innovation et d'un réseau national de près de 100 Centres d'appui à la technologie et à l'innovation à travers les universités pour accompagner les projets novateurs depuis la première idée jusqu'à la protection du label.

Avec 3036 brevets d'invention l'Algérie n'a rien à envier aux pays dits « développés » tel que la Suède, qui compte 3466 brevets en vigueur ou les Pays-Bas qui en compte 3496.

En effet, l'Algérie compte parmi sa population des inventeurs particulièrement inspirés et productifs, comme Abbas Abdenour[13], Abdelkader Ogba[14] ou encore Belgacem Haba[15].

II. Modalités de dépôt

A. Qui peut déposer ?

Le droit au brevet appartient à l'inventeur, ou à son ayant cause. L'inventeur est la personne physique, c'est-à-dire l'homme ou la femme, ayant conçu l'invention. L'ayant cause est une personne physique ou morale qui a acquis le droit à l'invention de l'inventeur.

En Algérie, toute personne domiciliée en Algérie peut déposer une demande de brevet algérien auprès de l'institut national algérien de la Propriété industrielle (INAPI). Les personnes non domiciliées en Algérie doivent le faire par l'intermédiaire d'un mandataire[16].

Donc un inventeur particulier ou une personne morale (entreprise, association…), à la possibilité de déposer soi-même la demande de brevet ou faire appel à un mandataire professionnel pour une aide dans la démarche (conseil en propriété industrielle ou avocat)[17]. Une demande de brevet peut être aussi déposée conjointement par plusieurs demandeurs, qui détiendront alors le brevet en copropriété.

Le dépôt d'une demande de brevet national coûte 7 500 dinars algériens, soit un peu moins de 50 euros. Néanmoins il faut ajouter à ce coût des taxes annuelles de maintien en vigueur qui varient entre 5 000 et 18 000

[13] Abbas Abdenour a mis au point des biocapteurs ultrasensibles à base d'anticorps artificiels pour établir des diagnostics médicaux à domicile. Sa technologie consiste à faire des tests en utilisant de la sueur, de l'urine ou du sang pour diagnostiquer des pathologies. Il a conçu cette nouvelle méthode de détection qu'il a déjà testée avec succès dans son laboratoire de l'Université de Washington à Saint Louis (États-Unis).

[14] Abdelkader Ogba est l'inventeur du « coupe O », un appareil inspiré du disjoncteur et qui permet d'éviter les inondations et le gaspillage après les coupures d'eau. Il fut médaillé d'or de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2001.

[15] Belgacem Haba, chercheur en électronique, est classé parmi les 100 inventeurs les plus productifs aux États-Unis. L'inventeur algérien dispose désormais de 894 brevets d'invention à son actif, délivrés et en cours d'obtention. Le scientifique Belgacem Haba s'est distingué avec la création de caméras miniatures pour téléphones portables et sa participation dans le développement hardware de la Play Station de Sony.

[16] L'article 8 du Décret exécutif n° 05-275 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d'invention

[17] Consulter la liste "Les mandataires" sur www.inapi.dz

dinars algériens selon l'annuité (entre 32 et 118 euros). Un tableau plus détaillé est en annexe.

B. Quand déposer ?

Le dépôt doit se faire le plus tôt possible. La date du dépôt de la demande est essentielle, elle est le point de départ officiel de la protection, même si les droits de propriété industrielle ne sont définitivement acquis que lorsque le brevet est délivré.

Si un inventeur a déjà déposé la demande de brevet dans un pays membre de l'Union de Paris, il a la possibilité, dans un délai de 12 mois à compter de la date du dépôt, d'étendre sa protection en Algérie tout en bénéficiant de la date de ce dépôt, qu'on appelle date de priorité.

C. Préparation de la demande de brevet

Pour déposer un brevet, il est obligatoire de remplir le formulaire de dépôt et d'y joindre le texte de la demande. Ce dernier est téléchargeable depuis le site internet de l'INAPI. Le texte de la demande de brevet comprend une description de l'invention, des revendications, des dessins et un abrégé. La description décrit l'invention et la situe par rapport à la connaissance technique antérieure (l'état de la technique). Elle doit être complète et présentée clairement pour qu'un homme du métier puisse la réaliser. Elle sert de support aux revendications. Par contre, les revendications définissent l'étendue de la protection demandée. Et on peut dire que les dessins accompagnent la description en illustrant les différents modes de réalisation de l'invention. Cependant l'abrégé est un résumé du contenu technique de l'invention.

D. Contenu d'un brevet

Un brevet comporte essentiellement trois parties[18] :

- la page de garde contenant les informations juridiques telles que les dates, numéros, inventeurs et propriétaires du brevet,
- la description destinées à convaincre le lecteur (essentiellement l'examinateur et le juge) que les conditions de brevetabilité, en particulier la brevetabilité et la suffisance de description, sont respectées ; et
- les revendications, qui constituent la base juridique de la protection d'une invention en ce qu'elles délimitent l'étendue de la protection conférée par le brevet.

La demande de brevet d'invention comprend les pièces suivantes : une requête en délivrance, établie sur un formulaire fourni par le service compétent (INAPI) ; la description de l'invention ; la ou les revendications, les dessins, si ces derniers sont nécessaires à l'intelligence de la description ; et un abrégé descriptif dont le contenu ne dépasse pas 250 mots.

Ces documents qui sont fournis en deux exemplaires doivent être rédigés en langue nationale (langue arabe). Le service compétent (INAPI) exige une traduction de ces documents en langue française. La quittance de versement ou le titre de paiement des taxes de dépôt et de publication. Le pouvoir du mandataire, si le déposant est représenté par un mandataire. Le document de priorité ainsi que la cession de priorité, si le déposant n'est pas le titulaire de la demande antérieure revendiquée, une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet d'invention.

[18] Selon l'article 3 du décret exécutif n° 05-275 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d'invention.

Donc la demande de brevet comprend un **abrégé**, un **mémoire descriptif** et, dans bien des cas, des **dessins**.

Cependant un inventeur peut s'adresser à un mandataire pour obtenir une assistance spécialisée pendant le déroulement de la procédure de demande. Il s'agit d'un spécialiste qui représente le demandeur durant la procédure de demande et l'assiste ensuite dans le suivi administratif du dossier.

E. La page de garde

La page de garde contient les éléments suivants :

- le numéro de dépôt : un numéro de série est attribué à une demande de brevet lors de son dépôt ;
- le nom des inventeur(s) : le brevet doit comporter la désignation du ou des inventeurs, personnes physiques, de l'invention objet du brevet. L'ordre de désignation des inventeurs ne confère aucun droit particulier ;
- les demandeur(s) ou cessionnaire(s) du brevet : le demandeur ou le cessionnaire est le propriétaire (on dit aussi « titulaire ») du brevet. Le droit au brevet appartient à l'inventeur, mais peut être transféré à une autre personne physique ou morale ;
- le titre de l'invention : c'est une identification de l'invention. Le titre de l'invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots) et précis. Le déposant doit indiquer le même titre dans le formulaire de la demande et au début de la description[19]. Le titre du brevet doit décrire succinctement l'objet de la demande de brevet ;
- le ou les domaines de recherche : l'INAPI utilise un système de classification pour classer les technologies. Les classes sont utiles pour effectuer des recherches d'antériorités ;
- l'abrégé / Dessin d'abrégé : un abrégé et un dessin d'accompagnement aident les lecteurs à déterminer rapidement si le brevet concerne une matière qui les intéresse. L'abrégé n'a pas de valeur juridique pour déterminer la portée du brevet.

F. La rédaction d'un mémoire descriptif de l'invention

Dans cette étape l'INAPI examine comment le mémoire descriptif de l'invention doit être rédigé pour assurer le maximum de chances de succès à la demande de brevet, ainsi que la solidité des droits conférés par le titre délivré.

La description de l'invention doit indiquer le titre de l'invention, préciser brièvement le domaine technique auquel l'invention se rapporte et indiquer l'état de la technique antérieure, dans la mesure où le demandeur le connaît, le cas échéant au moyen de citations documentaires.

Elle doit également exposer l'invention telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, si possible sous forme de solution apportée à un problème technique ; indiquer également les avantages découlant des caractéristiques revendiquées ; et décrire brièvement les figures des dessins, s'il en existe.

Enfin, elle doit fournir une description détaillée d'au moins un mode de réalisation de l'invention, comprenant le cas échéant des exemples ou des renvois commentés aux dessins. La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Le décret exécutif exige que la description, les revendications, les dessins et l'abrégé soient être produits en trois exemplaires en respectant certaines conditions de forme en ce qui concerne leur présentation[20].

[19] Article 4 /c du Décret exécutif n° 05-275 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d'invention.

[20] Art 3 du Décret exécutif n° 05-275 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d'invention

Conclusion

Comme n'importe quel titre de propriété, le brevet confère des droits à son propriétaire. Ces droits sont un monopole exclusif d'exploitation de la technologie dans le pays où le brevet a été obtenu. Il représente un investissement sur lequel l'inventeur souhaite avoir un retour. Puisque sa valeur dépend de la façon dont il est utilisé soit en l'exploitant par l'inventeur ou par une concession de licences.

Le brevet d'invention délivré en Algérie ne permet de protéger l'invention concernée que sur le territoire algérien. Pour étendre à l'étranger une demande nationale, l'inventeur dispose, selon la Convention de Paris de 1883, d'un délai de priorité, selon lequel la date de prise d'effet du brevet, dans les différents pays, sera la date de son premier dépôt dans le pays d'origine.

L. H.- S.

Tableau 4 : relatifs aux brevets d'invention et certificats d'addition

Code	Libellé tarifaire	Tarif en DA
	Taxes pour les demandes de brevets et certificats d'addition	
762-01	Taxe de dépôt et de première annuité	**7500**
762-02	Taxe de dépôt de certificat d'addition	**7500**
762-03	Taxe de revendication de priorité	**2000**
762-04	Taxe de publication de brevet d'invention	**5000**
	Taxes d'annuités	
762-11	de la 2ème à la 5ème annuité	**5000**
762-12	de la 6ème à la 10ème annuité	**8000**
762-13	de la 11ème à la 15ème annuité	**12.000**
762-14	de la 16ème à la 20ème annuité	**18.000**
	Taxes supplémentaires	
762-21	Taxe de publication de brevets et certificats d'addition par tranche de 5 pages en plus des 10 premières	**1200**
762-22	Taxe de publication des dessins : - petit format au-delà de 3 - grand format au-delà de 2	**400** **1000.00**
762-23	Taxe de rectification autorisée d'erreur matérielle: - pour la première - pour les suivantes	 **750** **1400**
762-24	Taxe de transformation en brevet d'invention d'un certificat d'addition non délivrée	**1500**
762-25	Taxe d'inscription relative à une demande de brevet	**1200**
762-26	Taxe d'inscription de cession ou concession d'un brevet	**2500**
762-27	Surtaxe de retard pour le paiement des annuités dans le délai de grâce de 6 mois	**Egale au montant de l'annuité**
762-28	Taxe de restauration	**5000**
	Taxes pour l'obtention de renseignements	
762-31	Taxe de délivrance d'une copie officielle par feuille	**400**
762-32	Taxe d'authentification d'un fascicule imprimé d'un brevet d'invention ou de certificat d'addition	**400**
762-33	Taxe de délivrance d'un état des annuités d'un brevet d'invention ou de renseignements sur un brevet ou une demande de brevet	**500**
762-34	Taxe de délivrance d'une copie certifiée d'inscription au registre spécial des brevets	**600**
762-35	Taxe de recherche - d'antériorité par objet - d'antériorité par déposant / titulaire - sur le statut d'un brevet ou d'une demande de brevet	 **2400** **5000** **5000**
762-36	Taxe indépendante pour la protection à l'internationale en contrepartie du montant du et retenu à la source au profit de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle	**10.000**

La saga ROSUVAS – ROSUVA : quelle protection des marques de médicaments au Maroc ?

The ROSUVAS - ROSUVA saga: what protection for drug trademarks in Morocco?

Daoud SALMOUNI-ZERHOUNI

Avocat au barreau de Paris

Le Maroc est souvent présenté comme un modèle en Afrique du Nord pour la protection de la propriété intellectuelle. Il affiche, par ailleurs, de vraies ambitions dans le développement d'une forte industrie pharmaceutique. Une importante affaire de marques de médicaments opposant deux grands laboratoires pharmaceutiques fait aujourd'hui grand bruit au Maroc. L'occasion de faire un point sur la protection des marques de médicaments au Maroc.

Morocco is often seen as a model in North Africa for the protection of Intellectual Property and has serious ambitions in developing a strong pharmaceutical industry. A major pharmaceutical trademark case, involving two major pharmaceutical companies, currently causes a stir in Morocco. An opportunity to review the protection of pharmaceutical trademarks in Morocco.

« *Les mauvais préceptes paralysent souvent les bonnes intentions* »[1]

On ne compte plus les initiatives du gouvernement marocain et de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) pour promouvoir la protection de la propriété intellectuelle. Lors des dernières célébrations de la journée mondiale de la propriété intellectuelle, le ministre de l'industrie et du commerce a affirmé avec force qu'« intégrer la culture de [la] propriété industrielle au sein de nos entreprises est primordial pour réussir et pérenniser la relance économique et industrielle du Maroc », et le directeur de l'OMPIC d'ajouter que l'objectif à atteindre est « une utilisation efficace des outils de la propriété industrielle »[1].

De fait, l'OMPIC, bras armé du gouvernement marocain pour mener cette politique volontariste, peut s'enorgueillir d'une certaine familiarité des meilleurs standards internationaux en matière de protection des droits de propriété industrielle et de partenariats avec certains des plus importants offices européens tels que l'Office Européen des Brevets (OEB)[2], l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)[3] ou encore son homologue français, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)[4]. Tout cela s'inscrit dans les importants engagements pris par le Maroc en signant, le 26 février 1996, un accord d'association avec l'Union européenne et en obtenant de celle-ci, le 13 octobre 2008, un « statut avancé », le Royaume s'obligeant, en matière de propriété industrielle, à « assurer un niveau de

[1] F. Baucher, *Passe-temps équestres*, 1840, p. 32.

[1] Communiqué du ministère de l'industrie et du commerce, « Célébration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle », disponible à l'adresse https://www.mcinet.gov.ma/fr/actualites/celebration-de-la-journee-mondiale-de-la-propriete-intellectuelle.

[2] I. Lamrani, « L'OMPIC et l'Office européen des brevets renforcent leur coopération », *Le Matin*, 24 septembre 2021.

[3] Communiqué de l'OMPIC, « Tenue de la réunion bilatère de l'OMPIC et de l'EUIPO », 3 juin 2022.

[4] Communiqué de l'OMPIC, « Tenue de la 25ème commission mixte par l'OMPIC et l'INPI France », 30 mai 2022.

protection similaire à celui de l'UE »[5] et à « prendr[e] en compte l'acquis UE existant »[6].

Ces importants efforts ont même pu faire écrire à certains auteurs que la propriété intellectuelle au Maroc bénéficie d'« un environnement juridique stimulant »[7]. Dont acte.

S'il est un secteur qui s'intéresse tout particulièrement à la propriété industrielle, c'est bien celui de l'industrie pharmaceutique, laquelle se montre très attentive, évidemment, au droit des brevets, mais également au droit des marques. Or, le Maroc ne fait pas mystère de ses ambitions dans le domaine pharmaceutique, spécialement après la crise sanitaire, avec pour objectif d'être l'un des champions africains de l'industrie du médicament[8]. Évidemment, cela passe, notamment, par une protection efficace des droits de propriété industrielle au Maroc.

Et, précisément, dans l'actualité de la propriété intellectuelle, une affaire de marques de médicaments fait actuellement grand bruit au Maroc. Elle constitue assurément l'occasion de confronter la réalité du terrain à « l'environnement juridique stimulant » qu'offrirait le droit marocain des marques. Il s'agit de la saga – puisque c'est bien de cela dont il s'agit – ROSUVAS contre ROSUVA.

La société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED est un laboratoire pharmaceutique indien spécialisé notamment dans les médicaments génériques. Cette société est implantée au Maroc à travers sa filiale marocaine SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC. La société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED est titulaire d'une marque marocaine ROSUVAS n°131459, enregistrée le 10 juin 2010 auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), qui désigne les produits de la classe 5 suivants : « préparations pharmaceutiques et médicinales à usage humain et vétérinaire ». Elle commercialise effectivement sous la marque ROSUVAS, à travers sa filiale marocaine, un médicament dit « hypolipémiant, inhibiteur de la HMG-CoA réductase »[9], luttant contre le cholestérol.

L'un de ses concurrents, la société PROMOPHARM a ensuite mis sur le marché marocain un médicament ayant les mêmes propriétés thérapeutiques et commercialisé sous le signe ROSUVA[10], ce qui n'a pas manqué de susciter l'ire de la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED et de sa filiale marocaine.

Ce litige, qui a pour théâtre non seulement l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), mais également les différentes juridictions du Royaume, dépasse le strict cadre des initiés au droit de la propriété industrielle, alors que l'affaire a fait réagir les parlementaires, les pharmaciens, leurs représentants et a même eu un certain retentissement sur les réseaux sociaux, tous

[5] Commission Européenne, « Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté européenne et ses États membres au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption d'une recommandation portant sur la mise en œuvre du plan d'action UE/Maroc », COM(2004) 788 final.

[6] Conseil de l'Union européenne, « Relations avec le Maroc : projet de plan d'action Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017) », 17584/13 MA 18 COMAG 126 MED 55 PESC 1510, 9 décembre 2013, p. 49.

[7] K. Zaouag, « Propriété intellectuelle et attractivité des investissements directs étrangers au Maroc », *Journal d'Economie, de Management, d'Environnement et de Droit (JEMED)*, Vol. 2 n° 2, mai 2019, pp. 21 et s.

[8] L. Ouchagour, « Les ambitions "réalisables" de l'industrie pharmaceutique marocaine », *Aujourd'hui Le Maroc*, 28 janvier 2022 ; Y. Benabdellah, « Souveraineté sanitaire : les ambitions de l'industrie pharmaceutique marocaine », Medias 24, 30 janvier 2022 ; v. également : Association Marocaine pour l'Industrie Pharmaceutique, *Politique nationale du médicament : Quels enjeux essentiels au cœur du modèle de développement du Royaume ?*, 9 mars 2020.

[9] Voir :

https://medicament.ma/medicament/rosuvas-sun-10-mg-comprime-pellicule/

[10] Voir :

https://medicament.ma/medicament/rosuva-promopharm-20-mg-comprime-enrobe-2/

s'interrogeant sur la présence au Maroc de deux médicaments identiques commercialisés par deux grands laboratoires sous des signes approchants : ROSUVAS et ROSUVA. C'est que l'affaire touche le secteur de la santé qui est particulièrement sensible.

Elle met en exergue au moins trois points. Les deux premiers ont classiquement trait à la distinctivité de la marque antérieure invoquée, notamment au regard des dénominations communes internationales (I), et à la détermination du public pertinent pour apprécier le risque de confusion (II). Le troisième, plus inattendu, concerne la prise en compte d'une autorisation de mise sur le marché du médicament incriminé pour apprécier le risque de confusion (III).

I. Distinctivité des marques de médicaments et dénominations communes internationales (DCI)

Le combat que se livrent, d'une part, la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED et sa filiale marocaine et, d'autre part, la société PROMOPHARM, devant tant l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) que les tribunaux de commerce, s'est rapidement concentré, notamment, sur la question de la distinctivité de la marque antérieure ROSUVAS au regard de la dénomination commune internationale (DCI) *rosuvastatine* (A). L'OMPIC (B) et certaines des premières décisions des tribunaux de commerce rendues (C) y ont apporté des réponses différentes.

A. Marques de médicaments et dominations communes internationales

Les marques de médicaments ne font pas exception et doivent évidemment, pour être valables, présenter un caractère distinctif, ainsi que l'exige l'article 134 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle.

L'on sait également que les dénominations communes internationales (DCI) identifient les substances pharmaceutiques ou les principes actifs pharmaceutiques et qu'il s'agit d'un nom générique relevant du domaine public. La liste des DCI est tenue par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui la maintient à jour. Les États membres s'engagent à ne pas accorder de droits patrimoniaux sur ces DCI [11]. Étant membre de l'OMS, le Maroc est ainsi tenu de refuser à l'enregistrement une marque qui porterait sur une DCI. Il appartient, en outre, à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) de le vérifier lorsqu'il procède à l'examen des motifs absolus de refus, tel que prévu par l'article 148 de la loi relative à la propriété industrielle, précitée. Tel est du moins l'enseignement traditionnel de la doctrine[12].

A l'instar de ce qui est observé sous d'autres cieux, l'OMPIC ne se montre cependant pas toujours très regardant. C'est ainsi que la consultation de la Gazette de l'OMPIC permet de constater qu'il n'a rien été trouvé à redire au récent dépôt de la marque ROSUVASTATINE PROMOPHARM en classe 5 alors même que la *rosuvastatine* est une DCI[13]…

Le plus souvent, toutefois, l'OMPIC admet à l'enregistrement des marques de médicaments qui sont seulement évocatrices d'une DCI telles que, récemment, la marque IVARAL[14] qui rappelle la DCI *ivarimod*, la marque METOMAN[15] qui n'est pas sans évoquer la DCI *metomidate*, les marques

[11] Voir le site de l'Organisation Mondiale de la Santé : https://www.who.int/fr/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on-inn

[12] Voir notamment *mutatis mutandis* : A. Laude, « Génériques. Contrefaçon », *RDSS* 1999, p. 729 : « la marque d'un médicament ne saurait être constituée par une dénomination commune internationale, au risque d'interdire toute faculté de commercialisation ou de substitution de la molécule » ; E. Sergeraert, « Industrie du médicament – Marques – Généralités – Sources », *Litec Droit pharmaceutique*, fasc. 38, 7 novembre 2019, n° 42 et s.

[13] Marque marocaine n° 229429 du 21 juin 2021.

[14] Marque marocaine n° 235318 du 16 décembre 2021.

[15] Marque marocaine n° 216763 du 1er octobre 2020.

RIVARO[16] et RIVAROX[17] qui ne manquent pas de faire allusion à la DCI *rivaroxaban* ou encore la marque DAPAQUIS[18] qui fait référence à la racine *dapa* de plusieurs DCI : *dapabutan, dapagliflozine, dapaconazole, dapansutrile, dapatifagène*. Et il n'y a là rien de spécifique aux marques de médicaments[19], tant on sait que nombre de marques déposées dans d'autres classes sont également évocatrices, le simple caractère évocateur ne signifiant pas qu'une marque est nécessairement descriptive.

S'agissant de la DCI *rosuvastatine*, il existe plusieurs marques de médicaments déposées à travers le monde qui l'évoquent et qui ont été acceptées à l'enregistrement. Peuvent être notamment citées les marques suivantes enregistrées en classe 5 : ROSUVADOR[20], ROSUVACARD[21], ROSUVAX[22], ROSUVRYL[23], SEROSUVA[24], ROSUVERAM[25] ou encore AROSUVA[26]. Il doit être souligné que s'agissant de cette dernière marque AROSUVA, la quatrième chambre de recours de l'EUIPO, et approuvée en cela par le Tribunal de l'Union européenne[27], a très récemment décidé que « la marque antérieure "AROSUVA" dans son ensemble présente un degré de caractère distinctif intrinsèque normal étant donné qu'elle n'a pas de signification apparente »[28], ce qui n'est pas sans importance pour le droit marocain des marques compte tenu de l'engagement du Maroc à prendre en compte, comme il a été vu, l'acquis de l'Union européenne notamment en matière de marques.

Au regard de la pratique de l'OMPIC et des autres offices étrangers avec lesquels l'office marocain collabore, la marque ROSUVAS n°131459 déposée en classe 5 par la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED semble tout à fait valable, celle-ci étant intrinsèquement distinctive au moins à un degré moyen.

B. L'appréciation par l'OMPIC de la distinctivité de la marque ROSUVAS

La société PROMOPHARM ayant procédé au dépôt d'une demande d'enregistrement portant sur le signe ROSUVA PROMOPHARM pour désigner des produits de la classe 5[29], la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED a formé opposition devant l'OMPIC sur le fondement de sa marque antérieure ROSUVAS déposée, elle aussi, en classe 5.

L'un des arguments du déposant devant l'OMPIC, la société PROMOPHARM, était de soutenir que la marque ROSUVAS renvoie au principe actif *rosuvastatine* et que, partant, il ne pourrait, selon elle, y avoir de risque de confusion entre la marque antérieure ROSUVAS et la demande d'enregistrement ROSUVA PROMOPHARM, alléguant ainsi au moins implicitement que le terme ROSUVAS n'est pas suffisamment distinctif.

L'OMPIC n'a pas eu à se prononcer sur cette question du caractère intrinsèquement descriptif ou évocateur de la marque antérieure ROSUVAS, alors qu'il a fait droit à

[16] Marque marocaine n° 227072 du 19 avril 2021.

[17] Marque marocaine n° 227070 du 19 avril 2021.

[18] Marque marocaine n° 233485 du 29 octobre 2021.

[19] Bien que les marques de médicaments semblent bénéficier, de longue date, d'une forme d'indulgence ; voir notamment : J. Azéma, « La spécificité des marques et des modèles de produits pharmaceutiques », *Propr. Intell.* 2016, n° 59, p. 148 qui soulignait qu' « on constate que l'administration et les tribunaux ne font pas preuve d'une grande sévérité dans l'appréciation du caractère distinctif des marques dans le domaine pharmaceutique et admettent à l'enregistrement des marques inspirées de la DCI » ; voir également déjà : M-Ali Haroun, *La protection de la marque au Maghreb*, Office des Publications Universitaires, 1979, pp. 57 et 58.

[20] Marque internationale n° 1301005 du 12 avril 2016, sur la base de la marque allemande n° 302015060896 du 26 novembre 2015.

[21] Marque internationale n° 886422 du 23 février 2006.

[22] Marque suisse n° 685814 du 7 mars 2016.

[23] Marque de l'Union Européenne n° 018253945 du 21 octobre 2020.

[24] Marque française n° 4293081 du 11 août 2016.

[25] Marque française n° 4633638 du 19 mars 2020.

[26] Marque autrichienne n° 288878 du 15 avril 2016.

[27] TUE, 8 septembre 2021, T- 584/20.

[28] Chambre de recours de l'EUIPO, 3 juillet 2020, R 2450/2019-4.

[29] Demande d'enregistrement n° 227375 du 26 avril 2021.

la demande de l'opposante tendant à ce que soit retenue la notoriété de la marque antérieure ROSUVAS[30], la commission des oppositions décidant que « les documents fournis par l'opposant apparaissent suffisants pour retenir la notoriété de la marque ROSUVAS par une large fraction du public concerné pour les produits revendiqués »[31] et retenant donc implicitement que, notoire, la marque ROSUVAS bénéficie nécessairement d'un caractère distinctif à un degré élevé.

L'OMPIC a ensuite accueilli l'opposition[32] et rejeté la demande d'enregistrement ROSUVA PROMOPHARM par une motivation qui, soit dit en passant, n'est pas sans rappeler le raisonnement tenu par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt MEDION[33], ce dont on peut se féliciter.

C. Appréciation par certains tribunaux de commerce de la distinctivité de la marque ROSUVAS

Sur le terrain judiciaire ensuite, la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, titulaire de la marque antérieure ROSUVAS, et sa licenciée, la société SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC, ont entamé une riposte de grande ampleur à l'encontre de la commercialisation au Maroc des médicaments sous le signe ROSUVA par la société PROMOPHARM avec plusieurs actions en contrefaçon dans les principales villes du Royaume et notamment à Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger.

Si toutes les juridictions ne se sont pas encore prononcées, loin de là, et que nous en sommes encore aux prémices de ce contentieux fleuve, certaines des premières décisions rendues ont écarté le risque de confusion entre ROSUVAS et ROSUVA tout en constatant que les produits en cause sont identiques. Pour se prononcer ainsi, certains des tribunaux de commerce ont considéré que la marque ROSUVAS n'est pas distinctive, mais descriptive comme n'étant que le dimunitif de la DCI *rosuvastatine*. Cela appelle deux séries d'observations.

La première est que, contrairement à la commission des oppositions de l'OMPIC, ces décisions ne se sont pas prononcées sur la renommée (ou la « notoriété » pour reprendre le terme consacré en droit marocain) de la marque antérieure ROSUVAS. Or, il est toujours gênant de voir une marque tenue pour dépourvue de caractère distinctif sans que soit examinée sa renommée lorsqu'elle est invoquée[34]. Il se trouve certainement là un vice de motivation entachant ces premières décisions alors qu'il est de principe qu'« est entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motifs et encourt la cassation, l'arrêt qui ne répond pas aux moyens invoqués »[35]. Et il ne fait pas de doute que la question de la renommée de la marque antérieure était ici déterminante.

La seconde tient à une apparente confusion entre le caractère évocateur d'une marque et son caractère descriptif. Ainsi, à supposer même que ROSUVAS soit évocateur des produits désignés en classe 5 comme étant inspiré de la DCI *rosuvastatine*[36], cela ne

[30] La loi n° 17-97 ne faisant pas la distinction entre notoriété et renommée, une marque enregistrée peut être tenue pour notoire.

[31] OMPIC, 16 janvier 2022, décision n° 7692/2021, opposition n° 15445.

[32] Cette décision provisoire a fait l'objet d'un recours devant l'OMPIC qui est encore pendant lorsque cette contribution est mise sous presse.

[33] CJUE, 6 octobre 2005, C-120/04.

[34] Voir notamment Y. Basire, « Le risque de confusion en droit des marques : entre extension et évolution », *Légicom* 2014/2, n°53, p. 117, qui souligne que « Si [la marque] jouit d'un caractère distinctif fort, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, sa protection sera plus étendue et le risque de confusion plus facile à constater ».

[35] Voir notamment pour un rappel de ce principe : Cour de cassation, 1er avril 2009, 1090/3/1/2006.

[36] Étant toutefois observé que la quatrième chambre de recours de l'EUIPO et le Tribunal de l'Union Européenne ayant considéré que le signe AROSUVA « *présente un degré de caractère distinctif intrinsèque normal* », il ne semble pas extravagant qu'il en soit de même pour ROSUVA compte tenu de l'importante parenté entre le droit de l'Union Européenne et le droit marocain et de la prise en compte par les juridictions marocaines de l'acquis de l'Union Européenne en la matière.

conduirait pas nécessairement au constat du caractère descriptif de la marque ROSUVAS et à celui de l'absence de caractère distinctif. En effet, le caractère simplement évocateur n'est pas le caractère descriptif[37].

Ces décisions, heureusement isolées et qui confondent caractère évocateur et caractère descriptif, semblent ainsi avoir perdu de vue une ancienne et abondante jurisprudence qui retient la contrefaçon de marques évocatrices et cela même en matière de marques de médicaments. Entre autres, le tribunal de commerce de Rabat a retenu l'existence de la contrefaçon de la marque CEVAMYCINE par CEVAMYCINE W.S., alors même que le radical CEVA renvoie à la DCI *cevaretigene*[38]. Il a été jugé dans le même sens que la marque VETACOX pour des produits vétérinaires – dont la séquence d'attaque évoque lesdits produits – est contrefaite par VETACOX R[39].

Au regard du droit marocain des marques tel qu'il doit, en outre, être lu à la lumière du droit de l'Union européenne en raison de l'engagement du Maroc à prendre en compte l'acquis de l'Union européenne, ces toutes premières décisions, qui réduisent à peau de chagrin la protection des marques seulement évocatrices, pourraient légitimement inquiéter les titulaires de marques si elles étaient confirmées. Refuser la protection à la marque enregistrée ROSUVAS, motif pris qu'elle serait descriptive comme renvoyant à la *rosuvastatine* semble, en effet, excessif.

Il reste à souhaiter que les cours d'appel de commerce, et éventuellement la Cour de cassation, qui seront très probablement saisies compte tenu de l'ampleur et des enjeux de ce contentieux, feront preuve de la même rigueur que la Cour de cassation française qui, au visa de dispositions très proches de celles de la loi n° 17-97, a récemment rappelé avec vigueur que le caractère simplement évocateur n'est pas le caractère descriptif[40].

Outre la question du caractère distinctif de la marque antérieure ROSUVAS, s'est également posée celle du public pertinent à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion s'agissant de marques de médicaments.

II. Le public pertinent

Il n'y a rien de surprenant à constater qu'au Maroc, comme ailleurs, l'office des marques et les juridictions apprécient le risque de confusion au regard du consommateur moyen des produits en cause en prenant en compte son degré d'attention. Évidemment, la question se pose avec acuité pour les marques de médicaments, alors que le degré d'attention peut considérablement varier que l'on considère un professionnel de santé ou un simple patient. En effet, qui prendre comme consommateurs de référence : les médecins qui prescrivent les médicaments, les pharmaciens qui les délivrent ou le grand public qui les consomment[41] ?

La réponse à cette question est aujourd'hui clairement arrêtée de l'autre côté de la Méditerranée dont il est inutile de rappeler ici l'influence au Maroc en matière de propriété

[37] Voir notamment sur la question : R. Kovar, J. Larrieu, Y. Basire, « Marque – Existence de la marque », *Répertoire Dalloz IP/IT et Communication*, avril 2019, actualisation de décembre 2021, n° 111 ; A. Bouvel, « L'appréciation de la distinctivité des marques verbales évocatrices », *Légicom*, 2010, pp. 27 et s.

[38] Tribunal de commerce de Rabat, 27 juillet 1999, jugement n° 365, dossier n° 8/720/97.

[39] Tribunal de commerce de Rabat, 26 octobre 1999, jugement n° 1058, dossier n° 4/525/98.

[40] Cass. com., 7 juillet 2021, p. 19-16.028, qui a censuré une cour d'appel qui, « pour retenir que la marque verbale « Rent A Car » était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque à l'égard des véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, [avait] énonc[é] que les termes composant cette marque constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l'expression « louer une voiture », laquelle, comprise du consommateur moyen, constitue la description de ces produits ou les évoque directement », la Chambre commerciale jugeant qu' « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la marque était descriptive, et non simplement évocatrice, de ces produits ou de leurs caractéristiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » (premier moyen, première branche).

[41] S. Durrande, « Atteintes à la marque.- Reproduction et imitation de marque », *JurisClasseur Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7511, 15 juillet 2012, mise à jour du 15 septembre 2021, n° 54.

industrielle. La Cour de Justice de l'Union européenne – dont les décisions, si elles ne s'imposent évidemment pas à l'administration et aux juridictions marocaines, doivent être prises en compte par elles en raison de l'accord d'association et du statut avancé du Maroc auprès de l'Union européenne – juge que, pour les médicaments, le public pertinent est composé non seulement des professionnels de santé mais également des consommateurs finaux que sont les patients[42]. Cette solution était au demeurant déjà celle du Tribunal de l'Union européenne pour lequel « relèvent donc du public pertinent tant les professionnels du secteur médical (médecins spécialistes, médecins généralistes et pharmaciens) que (…) les patients »[43]. Ce principe a encore été très récemment rappelé, notamment, les 8 septembre 2021[44] et 16 mars 2022[45].

Dans les affaires ROSUVAS / ROSUVA, le public pertinent des médicaments n'est pas le même pour l'OMPIC (A) et pour certains tribunaux de commerce (B).

A. Le public pertinent selon l'OMPIC

Dans le cadre de l'opposition déjà évoquée et formée sur la base de la marque antérieure ROSUVAS à l'encontre de la demande d'enregistrement ROSUVA PROMOPHARM, la commission des oppositions de l'OMPIC semble s'être inscrite dans la ligne dégagée par la jurisprudence de l'Union européenne précitée. Si tant est que l'on puisse lire entre les lignes de sa décision du 16 janvier 2022[46], il apparaît que le public pertinent pris en compte comprenait bien le consommateur final des médicaments, à savoir le patient. En effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la déposante, la société PROMOPHARM, insistait sur la circonstance, selon elle, que les médicaments en cause sont exclusivement délivrés par des pharmaciens sur prescription médicale et que le patient n'a pas de liberté de choix, quand l'opposante, la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, faisait au contraire valoir que le risque de confusion devait également être apprécié au regard du patient, qui est le consommateur final des médicaments. C'est semble-t-il cette dernière conception du public pertinent qu'a retenu l'OMPIC en décidant qu'« en raison de la notoriété de la marque antérieure, conjuguée aux ressemblances visuelles et phonétiques des signes en cause, il existe globalement un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits en cause »[47]. Cette interprétation peut raisonnablement s'appuyer sur d'autres précédents de l'OMPIC en matière d'opposition mettant en jeu des marques de médicaments et notamment une affaire ARPADA / ARPAX[48]. Cette solution de l'OMPIC doit être approuvée alors que non seulement elle est respectueuse de la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de garantie d'identité d'origine des produits[49] ; mais elle prend encore en compte l'acquis de l'Union européenne en matière de droit des marques, ainsi que s'y est engagé le Maroc en signant l'accord d'association avec l'Union européenne et en obtenant un statut avancé auprès d'elle.

B. Le public pertinent selon certains tribunaux de commerce

Ici encore, certains des tribunaux de commerce saisis du litige ROSUVAS / ROSUVA ont adopté une solution inverse en considérant que, s'agissant de médicaments prescrits sur ordonnance médicale, le public pertinent serait uniquement composé des

[42] CJUE, 26 avril 2007, C-412/05P.

[43] TUE, 17 novembre 2005, T-154/03.

[44] TUE, 8 septembre 2021, T- 584/20, préc.

[45] TUE, 16 mars 2022, T-315/21, point 23 : approuvant la chambre de recours d'avoir considéré que, pour des médicaments, « le public pertinent était composé du grand public et des professionnels du domaine médical ».

[46] OMPIC, 16 janvier 2022, décision n° 7692/2021, opposition n° 15445, préc.

[47] Idem.

[48] OMPIC, 27 septembre 2020, décision n° 6416/2021, opposition n° 13672.

[49] Voir notamment : Y. Basire, P. Darnand, « L'avenir du droit des marques en Europe : réflexions sur les principaux apports du "paquet marques », *Légipresse* 2016, p. 267.

médecins et des pharmaciens à l'exclusion des patients qui sont pourtant les consommateurs finaux. Outre les raisons déjà présentées militant pour que le patient soit inclus dans le public pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié, une telle approche semble contestable à encore au moins deux titres.

Tout d'abord, et c'est un secret de polichinelle, la pratique de l'automédication, y compris avec des médicaments normalement délivrés sur ordonnance médicale, est très importante au Maroc où il est très facilement possible d'obtenir sans ordonnance des médicaments qui y sont pourtant soumis. Il s'agit là d'un fléau régulièrement dénoncé[50] et qui tient à des difficultés de pouvoir d'achat et d'accès à un médecin, plaçant ainsi souvent les pharmaciens dans un dilemme insoluble « entre la non-assistance à personne en danger et le respect de la loi dans la délivrance de médicaments »[51]. Peut à cet égard être également mentionné le récent constat, amer, du Conseil de la Concurrence dénonçant le « cadre légal inadéquat et parfois dépassé » du marché du médicament[52]. Dès lors que le patient, c'est-à-dire le consommateur final des médicaments, se les procure lui-même directement, sans passer le filtre de la prescription du médecin, n'est-il pas encore plus largement théorique et, peut-être, même dangereux, de considérer qu'au Maroc, le public pertinent est uniquement constitué des médecins et des pharmaciens ? La fonction essentielle de la marque de garantie d'identité d'origine des produits n'est-elle pas ici encore très sérieusement malmenée s'agissant de produits pharmaceutiques auxquels ont, en pratique et dans la réalité des choses, accès les patients sans le filtre d'un médecin ? Est-ce que, finalement, ne pas élargir, dans de telles conditions, le public pertinent aux patients n'expose pas ces derniers à un important risque de tromperie qui est en matière de santé publique, plus qu'ailleurs, inacceptable ?

Ensuite, l'exclusion des patients du champ du public pertinent pour apprécier le risque de confusion, spécialement dans les affaires ROSUVAS / ROSUVA, apparaît d'autant moins justifiable que, selon la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, les professionnels de santé eux-mêmes admettent confondre les produits ROSUVAS et ROSUVA. Telles sont du moins les déclarations du président d'un important syndicat de pharmaciens, corroborées par une question écrite d'un parlementaire au ministre de la Santé soulignant également la confusion entre les deux. Cela se vérifie d'ailleurs en pratique. Pour les besoins du présent article, l'expérience a été menée de demander à une officine de pharmacie un produit de la marque ROSUVAS, laquelle a délivré un produit ROSUVA sans s'apercevoir qu'il s'agissait de produits provenant de laboratoires différents. L'expérience inverse a également été menée auprès d'une autre officine – demander cette fois-ci un produit ROSUVA – avec la même confusion commise. Si évidemment, cette rapide expérience ne peut pas prétendre à une légitimité scientifique, elle semble toutefois en dire assez long sur une évidente confusion entre les marques ROSUVAS et ROSUVA pour des médicaments ayant le même principe actif. Dès lors, il paraît très étonnant d'exclure tout risque de confusion entre ROSUVAS et ROSUVA quand les professionnels de santé eux-mêmes les confondent. Les quelques décisions, certes isolées, excluant tout risque de confusion entre ces deux marques de médicaments, ont semble-t-il, une nouvelle fois, perdu de vue la fonction essentielle de la marque de garantie d'identité d'origine des produits.

Ce recours à une forme de présomption de « non-confusion » pour les professionnels de la santé méconnait, en outre, l'office du juge

[50] A. Ouasrhir, Automédication à l'office dans la région de l'Orientale, thèse de doctorat en pharmacie, 2010.

[51] O. Fahim, « Au Maroc, l'automédication et les faux diagnostics plus dangereux que les médicaments de la "liste noire" », *Tel Quel*, 15 novembre 2017 ; voir également : L. Zerrour, « Médicaments : Médecins et pharmaciens s'affrontent sur le droit de substitution », *Aujourd'hui Le Maroc*, 25 juin 2020.

[52] Conseil de la Concurrence, Avis n° A/4/20 relatif à la situation de la concurrence dans le marché du médicament au Maroc, 25 juin 2020.

auquel il appartient d'apprécier *in concreto* le risque de confusion.

Une autre forme de présomption était encore invoquée par la société PROMOPHARM.

II. La prise en compte d'une autorisation de mise sur le marché pour apprécier le risque de confusion

Dans ce litige fleuve, la société PROMOPHARM semble avoir fait grand cas des autorisations de mise sur le marché (AMM) obtenues du ministre de la Santé pour les médicaments qu'elle commercialise sous le signe ROSUVA. Ici aussi, les réponses apportées par l'OMPIC (A) et par certains tribunaux de commerce (B) diffèrent.

A. L'indifférence des AMM pour l'OMPIC

Dans le cadre de la procédure d'opposition fondée sur la marque ROSUVAS à l'encontre de la demande d'enregistrement ROSUVA PROMOPHARM, la déposante faisait valoir qu'il ne pouvait pas exister de risque de confusion entre les deux puisqu'elle avait obtenu les AMM pour ses médicaments commercialisés sous cette dénomination.

L'OMPIC a écarté cet argument en retenant, classiquement, que « la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d'opposition, s'effectue uniquement au regard des signes tels que présentés dans le dépôt des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées »[53], et considérant ainsi, implicitement mais nécessairement, que la délivrance ou non d'une AMM est sans incidence sur l'appréciation du risque de confusion dans le cadre d'une opposition entre deux marques de médicaments. Une telle solution doit, à l'évidence, être approuvée alors qu'elle s'inscrit dans la pureté des principes applicables aux oppositions.

B. La prise en compte des AMM par certains tribunaux de commerce

Certaines des décisions rendues dans l'affaire ROSUVAS / ROSUVA ont, en revanche, été sensibles à l'argument de la société PROMOPHARM. Il est vrai que, s'agissant d'actions en contrefaçon, les conditions d'exploitation de produits revêtus de la marque arguée de contrefaçon doivent être prises en compte. Mais là n'est, en réalité, pas tellement la question tranchée par ces quelques décisions isolées.

Il semble, en effet, que ces décisions se soient retranchées, de manière assez commode, derrière le ministre de la Santé qui a délivré les AMM aux produits revêtus du signe litigieux. En effet, l'annexe, intitulée « Conditions relatives à la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament », du décret n° 2-14-842 relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain, renvoie bien à une condition d'absence de confusion avec d'autres médicaments. Il est ainsi précisé que « sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la propriété industrielle et commerciale, le nom de fantaisie ne doit susciter aucune confusion avec d'autres médicaments, et ne doit pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament ». L'occasion était peut-être trop belle de faire l'économie d'une appréciation *in concreto* du risque de confusion entre ROSUVAS et ROSUVA. Le raisonnement suivi par les quelques rares décisions sensibles à l'argument de la société PROMOPHARM semble être le suivant. Dès lors que les médicaments de la marque antérieure ROSUVAS ont obtenu des AMM et qu'ensuite les médicaments présentés sous le nom de fantaisie ROSUVA PROMOPHARM les ont également obtenus, les juges en ont déduit que le ministre de la Santé a considéré qu'il ne pouvait exister aucune confusion entre les deux, ce constat s'imposant alors *de facto* aux tribunaux. Une telle solution pêche évidemment par son simplisme, mais pas seulement.

[53] OMPIC, 16 janvier 2022, décision n° 7692/2021, opposition n° 15445, préc.

Tout d'abord, c'est mal lire et comprendre l'annexe au décret précité qui fait toute réserve « des dispositions législatives et réglementaires relatives à la propriété industrielle et commerciale ». Si les mots ont un sens, cela signifie clairement que ce n'est pas parce que le ministre de la Santé, en délivrant une AMM, ne voit pas de confusion entre deux dénominations de fantaisie de médicaments qu'il n'y a pas de risque de confusion au sens du droit des marques et de la loi n° 17-97, et donc de contrefaçon.

Ensuite, considérer, comme l'ont fait ces décisions, que l'AMM délivrée constituerait une sorte de « brevet de non-confusion » méconnaît certains des grands principes qui fondent l'État de droit. N'y a-t-il pas ici, au premier chef, une violation du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif rappelé par l'article 107 de la Constitution[54] ? Et ce refus d'apprécier *in concreto* le risque de confusion en s'abritant derrière l'AMM n'est certainement pas non plus très éloigné du déni de justice proscrit par le code de procédure civile.

Enfin, mais cela mériterait assurément d'être confirmé, de récentes déclarations publiques de personnels du ministère de la Santé laissent entendre qu'en tout état de cause, la recherche de l'existence ou de l'absence d'une confusion avec un autre médicament n'est peut-être pas effectuée avec tout le soin que cela mériterait lors de l'instruction des demandes d'AMM, du moins en l'état actuel des choses.

On le voit, la solution consistant pour le juge saisi d'une action en contrefaçon d'une marque de médicament à se soumettre à une AMM, qui aurait implicitement écarté une confusion entre deux dénominations de médicaments, outre qu'elle étonne le juriste et en particulier le praticien du droit des marques, ne résiste pas à l'examen. Il faut espérer que de tels errements ne prospèrent pas dans la jurisprudence relative aux marques de médicaments.

Pour conclure, l'« environnement juridique stimulant » promis en droit des marques ne l'est peut-être finalement pas autant qu'espéré. Les marques de médicaments sont encore malheureusement soumises aux aléas d'une jurisprudence judiciaire parfois trop éloignée des principes essentiels gouvernant le droit des marques. Évidemment, les divergences de jurisprudence ont existé en tout temps et en tous lieux, mais celles-ci ne devraient pas concerner des concepts aussi élémentaires.

Cela a été rappelé à suffisance, le Maroc a pris l'engagement de prendre en compte l'acquis de l'Union européenne et d'atteindre un niveau de protection similaire notamment en matière de marques. Or, une récente décision rendue par le Tribunal de l'Union européenne, ayant retenu l'existence d'un risque de confusion entre les marques AROSUVA et KORSUVA pour des produits pharmaceutiques[55] et qui n'est pas sans rappeler l'affaire ROSUVAS / ROSUVA dont ont à connaître les tribunaux marocains, vient jeter sur cette dernière une lumière assez crue, mettant à mal l'autosatisfecit de certains quant à la protection des marques et soulignant, par là même, le chemin encore à parcourir.

Mais il est vrai que l'affaire ROSUVAS – ROSUVA n'en est qu'à ses débuts et qu'il faudra attendre les décisions des juridictions d'appel et de la Cour de cassation qui ne manqueront certainement pas d'être saisies.

Et si certaines des premières décisions rendues en première instance peuvent être déroutantes, il ne faut toutefois pas voir le verre à moitié vide. Doivent, en effet, être salués les efforts en amont de l'OMPIC, notamment dans ses décisions statuant en matière d'opposition, lequel prend aujourd'hui la pleine mesure de son rôle dans la protection des marques et se donne les

[54] Les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire ont encore été récemment soulignés par le code de déontologie judiciaire publié le 8 mars 2021 au Bulletin Officiel, particulièrement dans son préambule et à ses articles 3, 4 et 5, l'article 5.8 précisant à cet égard que « Le magistrat exerce ses fonctions judiciaires en dehors de toute subordination aux pouvoirs législatif ou exécutif ».

[55] TUE, 8 septembre 2021, T-584/20, préc.

moyens de ses ambitions, en ne cessant de gagner en efficacité et en compétence afin d'atteindre l'objectif fixé par le Maroc, à savoir « assurer un niveau de protection similaire à celui de l'UE »[56].

Si les tribunaux de commerce, auxquels est dévolu en première instance le contentieux de la propriété industrielle, peuvent rendre des décisions en matière de marque qui ne sont pas toujours d'une grande orthodoxie malgré l'obligation de compétence des magistrats[57], il ne faut pas non plus oublier l'encombrement du rôle des juridictions et les conditions dans lesquelles les juges doivent statuer dans des contentieux aussi techniques et complexes que ceux du droit de la propriété industrielle. Ces difficultés ne sont d'ailleurs pas propres aux juridictions commerciales, mais semblent toucher plus largement la justice dans son ensemble, comme l'a regretté le rapport d'avril 2021 de la Commission spéciale sur le modèle de développement particulièrement sévère à cet égard [58].

L'affaire ROSUVAS / ROSUVA, en ce qu'elle révèle de dysfonctionnements dans l'application du droit des marques, conduit immanquablement à remettre au goût du jour non seulement la question de la création de juridictions spécialisées en droit de la propriété industrielle, mais également celle du transfert d'une partie du contentieux de la validité des marques à l'OMPIC[59] (dont les personnels semblent de plus en plus prêts à assumer une telle mission)[60]. Il ne s'agira pas non plus d'oublier ni une mise à jour de certaines des dispositions de la loi n° 17-97, qui sont peut-être aujourd'hui datées, particulièrement en matière de sanctions de la contrefaçon[61], ni une véritable réflexion sur la formation au droit de la propriété intellectuelle au Maroc qui est sinon inexistante, du moins insignifiante[62].

Mais il s'agit là d'autres débats qu'il faudra toutefois mener rapidement et sans faux

[56] Les efforts de l'OMPIC ont encore récemment été salués notamment par le président de l'Association Marocaine des Conseils en Propriété Industrielle (AMACPI), voir notamment : M. Salmouni-Zerhouni, « Le Maroc occupe la 1ère place régionale sur le plan des inventions et de l'innovation », *Challenge*, 27 avril 2022.

[57] Le code de déontologie judiciaire, précité, dispose qu' « On entend par compétence et diligence le fait de s'informer régulièrement des innovations juridiques et judiciaires, de la jurisprudence, des sujets d'ordre général et des meilleures pratiques en rapport avec le travail judiciaire, tout en prononçant des jugements et des décisions de qualité, en donnant aux affaires en cours toute l'attention requise et en statuant dans des délais raisonnables » (article 15), que « Le magistrat reste à l'écoute des actualités en matière de dispositions légales et d'études doctrinales » (article 17.2) et que « Le magistrat se doit de rester informé de tous les développements en droit international » (article 17.3).

[58] Commission spéciale sur le modèle de développement, Le nouveau modèle de développement, Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous, avril 2021, p. 38. Il y est notamment indiqué que « La perception d'une justice considérée comme inefficiente contribue à brider les énergies. Malgré les réformes entamées pour garantir l'indépendance de la justice et renforcer son efficacité et sa fiabilité, les résultats tardent à se manifester : délais longs, imprévisibilité des jugements, manque de compétences, déficit de transparence, faible éthique et moralité. Des pratiques abusives, bien qu'elles soient isolées, ainsi que l'imprécision de certains textes de lois et leur déphasage avec les réalités et les pratiques, renforcent la perception des citoyens et des opérateurs quant au risque d'insécurité et d'arbitraire du système judiciaire ».

[59] Ce projet de réforme semble être en bonne voie si l'on en croit les communications autour de la dernière commission mixte OMPIC-INPI qui s'est tenue le 30 mai 2022.

[60] Réformes que, régulièrement, nous appelons de nos vœux : voir notamment : « La loi sur la propriété intellectuelle est perfectible », *L'Opinion*, 8 octobre 2020.

[61] S'agissant des sanctions de la contrefaçon, celles-ci méritent, selon nous, une véritable mise à niveau tant elles paraissent faiblement dissuasives ; voir notamment : « Les sanctions pénales de la contrefaçon en droit marocain : l'exemple de la peine d'emprisonnement », *Village de la Justice*, 10 novembre 2020.

[62] Malgré les initiatives de l'Académie Marocaine de la Propriété Industrielle et Commerciale (AMAPIC), qui relève de l'OMPIC, il existe un manque criant de formations initiales de qualité en droit de la propriété intellectuelle au Maroc ; voir notamment sur cette question les échanges lors du séminaire « A la découverte de la propriété intellectuelle en Afrique du Nord, *CEIPI*, 17 décembre 2020, en ligne.

semblants si l'on veut que le Maroc atteigne ce fameux niveau élevé de protection des marques, en particulier, et de la propriété intellectuelle, en général. Affaire(s) à suivre donc…

D. S.-Z.

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 marques et des dessins & modèles

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

Yasmina Isabel GONZALEZ MÜLLER

Avocate, stagiaire au CTO de l'Office européen des brevets

S'il est une création de l'intellect humain dont l'impact est particulièrement significatif 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. Dans l'article précédent, nous avons constaté la différence qui existe entre le système européen et américain des brevets, notamment en ce qui concerne les mécanismes de jeu. Dans cet article, nous examinerons d'autres formes de protection telles que les marques et les dessins et modèles, ainsi que leurs différences avec le système des États-Unis dans le secteur des jeux vidéo.

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. In the previous article, we could see the great difference that exists between the European and the US patent system, especially when we talk about game mechanics. In this article, we will look at other forms of protection such as trademarks and designs, as well as their differences in the US system within the video game sector.

I. Marques

A. Le système européen

Contrairement aux brevets, une marque ou signe distinctif ne doit pas répondre à un processus de création. Leur protection n'implique donc pas une création, ni la nécessité d'apporter quelque chose de nouveau à l'état de l'art. C'est précisément en raison de la fonction qu'ils remplissent que ces signes peuvent être protégés.

La marque est le signe distinctif par excellence qui sert à individualiser et à distinguer sur le marché les produits ou services d'une entreprise des produits ou services identiques ou similaires d'une autre entreprise[1]. Par conséquent, lorsqu'ils cessent de remplir cette fonction distinctive, ils ne sont plus protégés.

Lorsque nous parlons de droits de marque, nous faisons référence à la position juridique attribuée au propriétaire d'une marque, essentiellement enregistrée. La position juridique s'entend ainsi comme l'ensemble des droits, pouvoirs et obligations que possède le propriétaire d'une marque.

Si des titres tels que *PlayStation*, *Nintendo*, *Xbox* ou *Blizzard* sont mentionnés, le consommateur les associe automatiquement à une origine commerciale. Cependant, le consommateur ne va pas seulement l'associer

[1] L'art. 4 du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) et l'art. 4 de la loi espagnole sur les marques 17/2001 du 7 décembre 2001 (LM).

à une entité, mais cette association va également produire une série de souvenirs ou de sensations (positifs ou négatifs) liés à ce signe. Pour cette raison, les marques constituent un actif immatériel important pour les entreprises, en ce qu'elles peuvent les aider à se différencier de leurs concurrents.

1. Qu'est-ce qui peut être enregistré comme marque ?

Sur le marché, il est assez courant de voir des marques verbales, des noms, des graphiques ou des marques figuratives avec des mots incorporés. Cependant, les possibilités d'enregistrement d'une marque ont récemment augmenté du fait de la suppression de l'exigence de représentation graphique[2]. Désormais, d'autres types de signes qui répondent à d'autres sens, et pas seulement à la vue, peuvent être enregistrés.

La directive 2015/2436, dans son treizième considérant, exige que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin. C'est précisément en raison de cette exigence qu'il n'a pas été possible d'enregistrer des marques olfactives ou gustatives auprès de l'Office européen de la propriété intellectuelle (également appelé EUIPO), car elles ne sont pas conformes à cette exigence.

La suppression de l'exigence de représentation graphique a notamment permis l'enregistrement de nouveaux types de marques. Beaucoup d'entre eux existaient déjà, mais ils entraient dans une catégorie « fourre-tout », appelée mixte. D'une part, nous avons les marques les plus connues du marché, telles que les marques verbales, les marques figuratives et les marques semi-figuratives. Ensuite, il y a les marques tridimensionnelles, les marques de position, les marques de couleur, les marques sonores (qui existaient auparavant, mais étaient plutôt limitées en raison de l'exigence de représentation graphique qui impliquait de la représenter au moyen d'une portée musicale), les marques de mouvement, les marques holographiques et les marques multimédias. La suppression de l'exigence de représentation graphique a ainsi permis d'ouvrir le dépôt aux marques multimédias, qui peuvent être d'un grand intérêt pour le secteur des jeux vidéo.

Compte tenu de ce qui précède, la question se pose de savoir quels éléments pourraient être protégés par ce droit de propriété intellectuelle. Il est possible de protéger le nom du studio où les produits sont développés, par exemple, *Nintendo*[3]. Les titres de jeux vidéo peuvent également bénéficier de la protection d'une marque dans la mesure où ils remplissent la fonction d'indication de l'origine commerciale du produit (par exemple, *Super Mario Bros*, *The legend of Zelda Breath of the wild*, *Doom*, etc.[4]). Les personnages de jeux vidéo peuvent également être protégés par des marques, ce qui constitue une excellente stratégie, notamment en termes de merchandising de jeux vidéo (par exemple, dans le cas de *Mario* ou de *Pikachu*[5], etc.).

Il est donc important de protéger ces actifs incorporels pour s'assurer que le jeu vidéo est correctement protégé. De même, lors de l'enregistrement du titre d'un jeu vidéo, il est important de vérifier qu'il n'existe pas de droit antérieur avec lequel un conflit pourrait survenir. Il est possible d'évoquer le cas opposant Sony Interactive Entertainment (SIE) et Beijing Elex Technology. En 2018, Sony a mené une grande campagne publicitaire pour le dernier volet du jeu « God of Wars » alors que le jeu devait être mis en vente (plus précisément le 20 avril 2018). Suite à ces événements, Beijing Elex

[2] La transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 remplace la notion de représentation graphique par une représentation identifiante.

[3] EUTM 000155242.

[4] SUPER MARIO BROS.000155192, THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD1333221, M1932181(3) – DOOM, POKEMON GO015162647.

[5] 017252784 – PIKACHU, 002269850- PIKACHU, EM 009576133 MARIO.

Technology a décidé de lancer son jeu « Lord of war » en déposant une demande de marque pour le titre du jeu vidéo auprès de l'UKIPO le 3 juillet de la même année.

En réponse à ce dépôt de marque, Sony a formé une opposition, affirmant qu'il existait un risque de confusion et, plus précisément, un risque d'association entre la marque *Lord of War* et la marque de l'Union européenne antérieure constituée de *God of War* (EUTM 4329785). Les deux signes étaient phonétiquement, graphiquement et conceptuellement similaires. En outre, si les biens et services sont mis en relation, une identité ou un haut degré de similitude est constaté. Cela pourrait conduire à un risque évident de confusion de la part des consommateurs. En outre, l'existence d'une probabilité d'association a été alléguée en ce sens que les consommateurs pouvaient en venir à croire qu'il existait un lien économique entre les deux entités. Finalement, l'UKIPO a conclu en faveur de Sony, estimant qu'il y avait effectivement un risque de confusion en vertu du droit anglais.

2. Marques tierces dans les jeux vidéo

Comme nous l'avons rappelé, le titulaire d'une marque dispose du *ius prohibendi*, c'est-à-dire qu'il peut empêcher des tiers d'utiliser son signe sans son autorisation. Cependant, la question qui se pose est de savoir ce qui se passe lorsque des marques de tiers sont incorporées dans le jeu vidéo, pour lesquelles le propriétaire ne dispose pas de licence ou d'autorisation. Cette question est un sujet brûlant aux États-Unis, où de nombreux cas de poursuites pour violation de marque ont été intentés contre des éditeurs de jeux vidéo[6]. Dans l'affaire Virag SRL contre Sony Computer Entertainment America LLC[7], la société avait introduit la marque *Virag* dans le jeu afin de le rendre plus réaliste, étant donné qu'il s'agissait d'une simulation d'un circuit de rallye (il s'agit des jeux Gran Turismo 5 et 6). Toutefois, le tribunal américain a estimé qu'il n'y a pas eu de violation de la marque en l'espèce.

D'autre part, la même situation s'est produite dans le cas du célèbre jeu « Call of Duty », où la voiture militaire populaire *Humvee* était incluse[8]. Les propriétaires de la marque ont affirmé qu'Activision ne disposait pas d'une licence pour utiliser la marque de la voiture militaire dans son jeu. Cependant, le juge s'est prononcé contre le *Humvee*, en considérant qu'il n'y avait pas infraction au droit des marques. La décision du tribunal était fondée sur le fait que dans ce type de jeu de guerre, le réalisme est une priorité, de sorte que l'apparence des véhicules de guerre était appropriée compte tenu du cadre du jeu. En d'autres termes, il y avait une certaine pertinence artistique dans ce cas, étant donné le réalisme du jeu.

Le droit de marque constitue donc un droit non absolu, car il est restreint par certaines exceptions établies par la loi (14 RMUE). Les limites sont un facteur important à prendre en compte par les *publishers*, car elles constituent une exception au droit du *ius prohibendi*. Elles permettent à un tiers d'utiliser la marque d'un autre sans avoir à demander l'autorisation du propriétaire de la marque.

En plus de ces exceptions, la jurisprudence a ajouté d'autres cas dans lesquels les marques d'autrui peuvent être utilisées sans l'autorisation du titulaire sous la dénomination d'usages atypiques (usage descriptif de la marque, parodie et usage artistique, sous réserve que qu'ils soient opérés hors la vie des affaires et non à titre de marque).

Dans les cas où les développeurs utilisent des marques tierces et les intègrent dans le jeu vidéo, il convient d'analyser s'il s'agit d'une condition préalable pour affirmer l'existence d'une contrefaçon de marque ou si, au contraire, on a affaire à un usage atypique de la marque qui ne porte pas atteinte aux

[6] R. Gil de la Haza, Andy y Martínez Crespo, « Á 'Comienza la partida. Punto de situación sobre determinados aspectos jurídico de los videojuegos », *Álvaro. Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual* 2019, nº 62, p. 13, spec. p. 57.

[7] Sentencia del Tribunal del Distrito Norte de California, 21 de Agosto de 2015, Case No. 3:15-cv-01729-LB.

[8] https://www.pcgamer.com/activision-has-been-sued-by-the-maker-of-the-humvee-over-the-call-of%20duty-series/ (Consulté le 10 février 2022).

intérêts de son titulaire. Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a établi que le droit exclusif du titulaire d'une marque :

« est concédé pour permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, et que l'exercice de ce droit doit donc être réservé aux cas où l'usage du signe par un tiers affecte ou est susceptible d'affecter les fonctions de la marque et notamment sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs l'origine des produits »[9].

Par conséquent, il serait possible d'utiliser les marques de quelqu'un d'autre lorsque cet usage ne porte pas atteinte aux intérêts du titulaire de la marque et que, par conséquent, l'usage fait par le tiers ne relève pas de ce que l'on entend par « usage » au sens de l'article 9 RMUE[10]. Il est de jurisprudence constante de considérer qu'il n'y a pas d'atteinte à l'une des fonctions de la marque lorsque l'usage effectué par le tiers est opéré de manière loyale et descriptive. Les droits du propriétaire de la marque sont ainsi limités, toutes les fois où le tiers ne fait pas un « usage » du type visé à l'article 9 du RMUE. Pour autant dans le secteur des jeux vidéo, les développeurs ont tendance à demander l'autorisation du propriétaire, soit pour obtenir plus d'informations, soit pour éviter les risques juridiques que l'utilisation de la marque d'un tiers pourrait entraîner.

B. Le système américain

Les marques traditionnelles consistent en des mots (par exemple, *Nintendo*), des phrases (par exemple, "*Just do it*") et/ou des symboles (par exemple, les arcs dorés de McDonald's) utilisés pour identifier un fabricant ou un sponsor d'un produit ou le prestataire d'un service. Aux États-Unis, comme en Europe, le droit des marques utilise généralement le test du « risque de confusion » afin d'empêcher toute confusion avec des signes similaires sur le marché. Le droit des marques aux États-Unis protège également les titulaires de marques contre la dilution de la valeur de leurs marques du fait d'utilisations ne prêtant pas à confusion. Il en va ainsi des usages qui : (i) brouillent l'unicité et la singularité de la marque (exemple : *Harry Potter Dry Cleaners*) ou (ii) ternissent la marque par des associations négatives.

Toutefois, contrairement à l'Europe, la preuve d'une utilisation effective de notre signe sur le marché est nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette protection aux États-Unis.

Cela peut être un problème pour les développeurs, car il faut beaucoup de temps pour lancer un jeu vidéo sur le marché. Il peut donc arriver qu'une autre société enregistre le même nom ou un nom similaire avant qu'avant que le même jeu vidéo ne soit mis sur le marché.

Cependant, dans le système américain, il existe une option qui pourrait être d'une grande aide dans ces cas.

Si une entreprise prévoit de développer un produit ou un service qui n'existe pas encore, elle peut déposer la marque proposée avant que le produit ou le service ne soit disponible dans le commerce. Une telle demande « d'intention d'utilisation » assure au demandeur une date de priorité « d'utilisation implicite ». Le demandeur dispose de six mois à compter de cette date pour déposer une déclaration d'usage. Elle comprend la preuve que la marque n'est plus simplement destinée à être utilisée dans le commerce, mais qu'elle est effectivement utilisée. Si nécessaire, le demandeur peut demander jusqu'à cinq prolongations de six mois (soit un total de trois ans, y compris la période initiale de six mois) pour faire cette déclaration d'usage. Si le demandeur ne peut pas démontrer l'usage effectif dans ce délai, la demande est abandonnée. Le demandeur devra, alors, déposer à nouveau la demande si l'enregistrement est toujours envisagé.

[9] CJCE, 23 févr. 1999, C-63/97, *BMW v. RK Deenik* ; CJCE, 14 mai 2002, C-2/02, *Michael Hölterhoff v. Ulrich Freiesleben* ; CJCE, 12 nov. 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club v. Matthew Reed* ; CJCE, 25 janv. 2007, C-48/08, *Adam Opel AG v. Autec AG*.

[10] Jugement du Tribunal des marques communautaires n° 2 d'Alicante, 14 janvier 2015(3/2015).

Quid, ensuite, lorsqu'un développeur lance son jeu vidéo et que le titre est similaire ou identique à une marque tierce ? Les jeux vidéo sont des œuvres expressives, protégées dans une certaine mesure par le premier amendement. Ainsi, lorsque les propriétaires de marques affirment qu'un titre de jeu vidéo ou qu'un contenu intégré au jeu porte atteinte à une marque, la plupart des tribunaux utilisent un test qui met en balance l'intérêt du premier amendement des créateurs de jeux vidéo et l'intérêt sous-jacent au droit des marques. Dans la plupart des cas, le test pertinent est le test de Rogers[11].

Le test de Rogers est le test le plus couramment utilisé pour analyser ce type de situation. Par exemple, une société britannique de jeux vidéo bien connue, appelée Rebellion Developments Ltd, qui était titulaire d'un enregistrement de marque aux États-Unis pour *REBELLION*, a poursuivi le développeur et l'éditeur d'un jeu vidéo appelé SINS OF A SOLAR EMPIRE: REBELLION pour avoir utilisé le mot « REBELLION » dans le titre. Cependant, la demande a été rejetée en vertu du test Rogers au motif que : le mot « rebellion » avait une certaine pertinence artistique pour le jeu d'ordinateur, car les joueurs pouvaient choisir de s'aligner sur les factions « loyalistes » ou « rebelles » dans une guerre civile ; et, en second lieu, les défendeurs n'ont pas ouvertement présenté de manière inexacte un lien avec la société du demandeur[12].

II. Les dessins industriels

Le dessin ou modèle consiste en un instrument de protection juridique qui, au même titre que les droits susmentionnés, confère à son titulaire une série de droits, de pouvoirs et de devoirs.

Il s'agit d'un droit de propriété industrielle qui, contrairement aux droits susmentionnés, est chargé de protéger l'apparence ou l'ornementation d'un produit ou d'une partie de celui-ci. Grâce au design, nous protégeons la valeur qu'une forme ajoute à un produit d'un point de vue commercial. Le design ne protège pas le produit lui-même, mais son apparence esthétique, l'aspect visuel (par exemple, l'apparence d'une chaise). Grâce au design industriel, nous pouvons protéger à la fois des objets tridimensionnels (tels qu'une manette de console[13] ou la console elle-même), ainsi que les éléments suivants d'autres créations qui transcendent ce qui est traditionnellement considéré comme du design[14].

Le dessin industriel est un instrument très utile pour la protection de l'actif incorporel d'un éditeur. Cette section se concentrera ainsi sur les avantages accordés par ce droit de propriété industrielle, en gardant toujours à l'esprit les limites que tous les droits ont, ainsi que les problèmes qui peuvent être rencontrés dans ce secteur.

Comme il a été observé tout au long de cet article, chaque droit de propriété intellectuelle offre une série d'avantages concurrentiels à prendre en compte par le développeur ou le propriétaire du jeu vidéo. En premier lieu, il convient de souligner que le dessin ou modèle industriel enregistré a une durée de protection de durée de 5 ans, renouvelable jusqu'à 25 ans, à condition que la taxe correspondante soit payée à l'office (art. 12 RDMC), ce qui signifie que l'étendue de la protection du dessin ou modèle a une durée plus longue que celle des brevets.

A. Le système européen : protection des interfaces graphiques

Le dessin industriel sert à protéger les objets tridimensionnels. Il inclut également dans le champ de protection d'autres éléments qui peuvent être d'un grand intérêt pour le « *publisher* », comme les icônes, les symboles

[11] *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

[12] D. Nabel Dan, B. Chang, « Video Game Law in a nutshell », West Academic Publishing; N.º 1 edición (29 junio 2018), p. 120.

[13] EM 003157486, EM 007780341, EM 002675033.

[14] C'est le cas du graphisme (figures bidimensionnelles ou non telles que les personnages de jeux vidéo), des structures architecturales, de l'aménagement de l'intérieur d'un magasin, de la vitrine d'un magasin, de la page de garde d'un site Internet les structures architecturales, l'aménagement intérieur d'un magasin, une vitrine, la couverture d'un livre ou d'un jeu vidéo, un site web, l'interface ou encore la typographie.

graphiques, les emballages, le dessin de caractères et les interfaces graphiques. Pour les développeurs de jeux vidéo, cet élément pourrait servir à protéger l'esthétique du jeu lorsque l'utilisateur interagit avec lui. L'interface graphique est l'élément qui permet l'interaction avec les appareils électroniques par le biais d'éléments intégrés à l'interface tels que des icônes, des menus, des barres de défilement, des fenêtres et des boîtes de dialogue, barres de défilement, fenêtres et boîtes de dialogue[15].

Il y a quelques années, la nature juridique de l'interface utilisateur graphique a fait l'objet d'un débat. Étant liée à des programmes informatiques, certains auteurs considéraient qu'elle devait relever du régime de protection de la propriété intellectuelle conféré aux programmes informatiques[16]. Toutefois, cette question semble désormais dépassée suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») du 22 décembre 2010 (C-393/09). Dans cette affaire, la CJUE a jugé que l'interface utilisateur graphique ne constituait pas une expression du programme d'ordinateur et ne pouvait donc « pas bénéficier de la protection du droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur »[17]. Le fait que cette figure n'entre pas dans le champ de protection des programmes d'ordinateur est d'une grande importance en droit des dessins et modèles. En effet, les programmes informatiques sont exclus de la protection des dessins et modèles industriels. Comme ils sont exclus, ils peuvent obtenir une protection potentielle par le biais de ce régime juridique, sans préjudice de leur protection éventuelle par le régime général du droit d'auteur. Cependant, le fait que ces interactions entre l'utilisateur et le jeu vidéo puissent être protégées par le dessin industriel (par exemple : la présentation du menu du jeu vidéo ou la disposition de l'interface d'Angry Bird ou de Mario Bros), n'exclut pas l'existence d'un certain nombre d'inconvénients.

Contrairement aux marques, les dessins et modèles ne peuvent pas être présentés par d'autres formats de visualisation, ils doivent être présentés par le biais d'une représentation graphique, permettant un nombre limité de vues fixes et statiques de l'objet[18]. Cela peut poser un problème pour le rendu des interfaces de jeux vidéo qui dépassent cette longueur, ainsi que pour les éléments animés qui doivent être protégés[19]. Par conséquent, si ces éléments peuvent bénéficier de la protection des dessins et modèles industriels, il n'est pas exclu qu'ils soient actuellement limités par l'exigence de représentation graphique. Il sera intéressant de voir quels scénarios futurs pourraient se présenter une fois que cette exigence aura disparu, comme dans le cas des marques, permettant la possibilité d'autres formats de visualisation tels que la simulation 3D.

B. Le système américain

Le droit américain prévoit 3 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.

Les brevets de plantes ou « Plant patent » : qui protègent les variétés végétales distinctes et nouvelles à reproduction asexuée. Ce type de brevet confère un droit exclusif pendant 20

[15] International Chamber of Commerce Policy and Business Practices, Report 'DESIGN PROTECTION FOR GRAPHICAL USER INTERFACES', 2018, p. 5.

[16] RAMOS GIL DE LA HAZA, A y MARTÍNEZ CRESPO, Á 'Comienza la partida. Punto de situación sobre determinados aspectos jurídico de los videojuegos" ob. Cit. p. 26-27.

[17] CJUE, 22 décembre 2010, C-393/05, *Bezpečnostnísoftwarováasociace Svazsoftwarové ochrany / Ministerstvokultury*.

[18] À l'EUIPO, lors du dépôt d'une demande de dessin ou modèle, la possibilité d'envoyer le dessin du personnage lui-même en animation n'est pas autorisée. Il doit être présenté par des vues statiques (le nombre maximum de vues autorisées étant de sept).

[19] International Chamber of Commerce Policy and Business Practices, Report 'DESIGN PROTECTION FOR GRAPHICAL USER INTERFACES', 2018, p. 9.

ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Contrairement au système européen, qui dispose d'un système de protection *sui generis* pour le design, aux États-Unis, l'apparence esthétique d'un produit ou d'une partie de celui-ci est protégée par des brevets. On parle de « Design Patent » permettant de protéger la conception ornementale d'un produit physique. Les brevets de conception ne peuvent pas être utilisés pour protéger les aspects fonctionnels d'un produit physique. Par exemple, un brevet de conception pourrait protéger les caractéristiques ornementales d'un contrôleur, mais il ne pourrait pas protéger les éléments de conception qui améliorent la fonctionnalité du contrôleur. Dans le domaine des jeux vidéo, les « design patents » sont principalement utilisés pour protéger la conception ornementale des appareils de jeux vidéo. Par exemple, en 2015, Oculus VR, une société qui conçoit et développe un système de réalité virtuelle utilisé dans les jeux, a obtenu une série de brevets de design protégeant l'aspect ornemental du casque Oculus[20].

En outre, cette création a également obtenu une protection par des brevets d'utilité sur sa partie fonctionnelle, notamment dans sa partie relative au fonctionnement du système de réalité virtuelle.

Il n'y a pas eu beaucoup d'affaires impliquant l'utilisation de brevets de conception dans les jeux vidéo. Une exception notable concerne le jeu d'Activion Call of duty: Black Ops. Le plaignant, P.S. Products, a allégué que les Galvaaknuckles de Call of duty : Black Ops violaient les brevets de conception du plaignant sur certains jointures d'autodéfense. Activision a déposé une motion visant à rejeter la plainte de P.S. Products pour défaut d'énoncé d'une réclamation sur laquelle une réparation peut être accordée. Le tribunal a accepté la requête d'Activision après avoir appliqué le test de l'observateur raisonnable, qui consiste à se demander si une personne raisonnable achèterait le produit contrefait accusé en pensant qu'elle achète l'objet protégé par le brevet de design. Le tribunal a estimé qu'une personne raisonnable n'achèterait pas Call of Duty en croyant acheter le dispositif de PS Products[21].

Le système américain, comme nous venons de la constater, est très différent du système européen lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a violation d'un dessin ou modèle. Toutefois, s'il est vrai qu'il est difficile, par le biais du test de l'observateur, d'établir la violation, les développeurs de jeux doivent être conscients qu'ils peuvent faire l'objet de plaintes pour infraction.

Y. I. G. M.

[20] D. Nabel Dan, B. Chang, « Video Game Law in a nutshell », West Academic Publishing; 2018, n° 1, p. 138-139.

[21] *PS Products Inc. v. Activision Blizzard Inc.*, 140 F. Supp. 3d 795 (E.D. Ark. 2014).

Asie

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

Les créations de salariés en droit libanais : l'uniformité du système applicable ?

Works made for hire under the Lebanese Law: the uniformity of the applicable system?

Nabila HASSAN HAMZEH

Docteure en droit de la propriété intellectuelle
Membre associé au laboratoire IODE

Le droit libanais n'établit pas de régime général lié aux créations de salariés. Or, la variété des régimes appliquées dans ce domaine suscite de réelles controverses, tant théoriques que pratiques. A ce jour deux systèmes se font face : le premier relatif aux créations protégées au titre de la propriété industrielle, le second relatif aux créations littéraires et artistiques. Cependant, ce dernier a une formulation générale et, malheureusement, ambiguë. La question est donc celle de savoir si le régime applicable aux créations industrielles, et particulièrement aux inventions brevetées, peut servir de base légale aux créations littéraires et artistiques et aux dessins et modèles des salariés.

The Lebanese law does not provide for a general scheme for the creation of employees. The diversity of schemes applied in this area creates real controversies both theoretically and practically. However, two schemes exist. The first is applicable to creations protected by industrial property, while the second scheme is the protection of literary and artistic property. The latter has a general and, unfortunately, ambiguous formula. Therefore question arises as to whether the applicable scheme in regards of the industrial inventions, and particulary to patent inventions, may serve as a legal basis in matters for employee's literary and artistic creations and designs.

La revendication de droits par les salariés sur leurs créations en tout genre a conduit à la création d'un statut juridique que l'on appellera, de manière générique, le statut de « créateur salarié ». Le législateur libanais a introduit ce statut de créateur salarié par deux textes spécifiques. Le premier est l'article 6 de la loi libanaise n°240/2000 du 7 août 2000 sur les brevets, qui s'intéresse à l'« inventeur salarié » et qui dispose :

« Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.

Toutes les autres inventions appartiennent au salarié.

Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et durant le délai d'un an de la date de la publication de brevets au Liban, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par le tribunal judiciaire ».

Le second régime, relatif aux « auteurs salariés », est issu de l'article 8 de la loi libanaise relative à la protection de la propriété littéraire et artistique (ci-après « protection de la PLA ») qui accorde à

l'employeur les droits patrimoniaux sur les créations littéraires et artistiques de ses salariés.

Cet article énonce que :

« Sauf convention contraire, est réputé titulaire du droit d'auteur sur les œuvres créées par des personnes physiques dans l'exercice de leurs fonctions et de leur profession, dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec une personne physique ou morale, l'employeur, qui est habilité à exercer les droits visés à l'article 15 de la présente loi ».

Par cet article, le législateur déroge au principe général de l'article 5 de la même loi[1] qui consacre un droit de propriété intellectuelle au profit de l'auteur, créateur d'une œuvre de l'esprit.

De nature hybride, le statut juridique de l'auteur salarié au Liban soulève des doutes sur l'admission de la théorie du *work made for hire*[2], applicable aux États-Unis en matière de créations de salariés, qui exclut tout droit des auteurs salariés sur leurs œuvres. Une telle application rend le régime applicable aux inventions de brevets plus avantageux pour les salariés.

Concernant les autres catégories de créations de salariés, à savoir les marques et les dessins et modèles, les textes libanais demeurent silencieux.

Se pose donc la question de savoir si la solution adoptée en matière d'inventions de salariés peut être transposée pour les créations littéraires et artistiques de salariés, voire si ce régime peut se démocratiser et s'appliquer aux autres branches du droit de la propriété intellectuelle (droit des dessins et modèles, droit des marques) pour plus de cohérence et d'harmonie.

Afin de répondre à ces questions, il sera traité dans un premier temps du champ d'application du concept de « créations de salariés », lequel terme regroupe les œuvres littéraires et artistiques et les brevets (**I**), pour étudier dans un second temps le régime applicable (**II**).

I. Le champ d'application de la notion de « créations de salariés »

Le droit libanais ne contient aucune disposition définissant de manière explicite les créations de salariés. La portée de la définition de ce concept diffère donc selon la branche du droit de la propriété intellectuelle qui le définit.

En vertu de la loi libanaise relative à la protection de la PLA, la création est toute œuvre de l'esprit, empreinte de la personnalité de son auteur[3]. De même, les dessins et modèles sont protégés par le volet du droit d'auteur dès qu'ils sont originaux[4], ainsi que par le droit de la propriété industrielle en procédant à un dépôt s'ils sont nouveaux. Le critère de la nouveauté s'applique également en matière de marques[5]. *A contrario*, la création est plus

[1] Loi n°75/99 du 3 avril 1999 relative à la protection de la PLA, art.5 : « La personne qui crée une œuvre littéraire ou artistique jouit, du seul fait de la création de l'œuvre, du droit absolu de propriété sur l'œuvre et de la protection de ses droits sans aucune formalités ».

[2] La doctrine « Work made for hire » est une doctrine appliquée par le droit anglo-saxon. Aux termes de cette doctrine, la titularité du copyright sur les œuvres réalisées dans le cadre du contrat de travail est attribuée à l'employeur. Cf. l'art. 17 U.S.C. & 201 (a) (b) (loi américaine sur le copyright de 1976), de même, l'art. 11(2) de la loi du Royaume-Uni de 1988.

[3] Loi n°75/99 du 3 avril 1999 relative à la protection de la PLA, art.2 : « la protection prévue par la présente loi s'applique à toutes les créations intellectuelles, qu'il s'agisse d'œuvres écrites ou photographiques, de sculptures, de dessins ou d'œuvres orales, quel qu'en soient le mérite, l'importance, la destination ou le mode ou la forme d'expression ».

Sur la notion d' « œuvre » en matière de propriété littéraire et artistique cf. B. Abdallah, *Le droit d'auteur dans les pays arabes*, Centre des études légales et juridiques, 1er éd., 2018, pp. 27-63 ; E. Eid, *Le droit d'auteur et les droits voisins en Droit libanais, en Droit de pays arabes et en Droit comparé*, éd. Sader, tome 1, 2001, p. 103

[4] La protection de dessins et modèles sera déduite de dispositions des articles 52 et 7 de l'Arrêté n°2835 du 17 janvier 1924 relatif aux droits de propriété commerciale et industrielle.

[5] En matière de la protection de marque, le législateur libanais applique le critère de la nouveauté d'une

strictement définie en droit des brevets, en ce que toute création nouvelle qui n'a pas d'antécédents est qualifiable d'invention[6]. En synthèse, est considérée comme une création de salarié toute création originale ou nouvelle créée par un salarié.

Cependant, la lecture de l'article 6 de la loi libanaise sur les brevets et de l'article 8 de la loi libanaise relative à la protection de la PLA révèle que les créations de salariés peuvent être réparties en deux grandes catégories : les créations de mission et les créations hors mission (**A**), distinguées par la procédure de déclaration de l'œuvre créée par le salarié à son employeur (**B**).

A. Les différentes catégories de créations de salariés

Le législateur libanais n'a pas consacré, à l'instar du législateur anglais, une liste exhaustive des œuvres de salariées[7]. Aux termes de l'article 2 de la loi libanaise relative à la protection de PLA, le législateur protège toutes les créations humaines, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, ce qui élargit le domaine d'application de la notion de « créations salariées » et soulève, par la suite, des interrogations sur l'étendue de cette application[8].

Dans le cadre de son activité professionnelle, le salarié peut être à l'origine de plusieurs créations découlant de sa fonction ou de sa mission. Seules les créations de missions de salariés sont automatiquement dévolues à l'employeur selon le régime consacré par le législateur libanais (1). S'agissant des créations hors mission, l'employeur ne peut s'arroger un droit sur ces créations, sauf lorsqu'il participe à leur conception (2).

i. Les créations de mission

Les créations de mission résultent de l'activité du salarié s'inscrivant dans l'exécution de son contrat de travail, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'employeur, en respectant ses instructions et à son profit. *De facto*, les créations de mission se déduisent du contrat de travail ou de la nature des activités du salarié[9].

Les créations de mission sont doublement régies. D'une part, les dispositions de l'article 6 de la loi libanaise n°240/2000 sur les brevets, attribuent à l'employeur la titularité

manière plus stricte que le législateur français. Pour qu'une marque bénéficie de la protection au sein du Droit libanais et être l'objet d'une procédure d'acquisition d'un titre de propriété, il ne suffit pas qu'elle soit distinctive, licite et disponible, mais il faut qu'elle soit nouvelle. Aux termes de l'article 68 de l'arrêté H.C. n° 2385 du 17 janv. 1924 portant réglementation des droits de propriété commerciale et industrielle, artistique, littéraire et musicale pour le Liban, relatif à la définition de la marque, la jurisprudence libanaise et la doctrine imposent le critère de la nouveauté comme condition pour accorder la protection du droit de marque. Il s'agit d'une interprétation très stricte de ces deux expressions « d'une manière qui la rend distincte des autres » et de « tout signe qui permet de distinguer » les produits ou les services des autres produits ou des services concurrents, utilisées par le législateur libanais. D'ailleurs, ce dernier octroie au titulaire de la marque déposée au Liban, selon les dispositions des articles 72-88 de cet arrêté, le droit d'intenter une action judiciaire en nullité de l'enregistrement d'une marque par un tiers si elle est identique ou voisine à la sienne pour des produits ou services rentrant dans les catégories choisies lors du dépôt. Cf. TGI Mont-Liban, civ., ch.3, arrêt n°468 du 29 avr. 1999 in Sader (R.), « Recueil de jurisprudence en propriété intellectuelle », *Liban, éd. Sader* Publications, 2006, pp. 271-274; Affaire Company international food-stuffs Co. V. Société des produits Nestlé S.A.: CA. Beyrouth, ch.9, arrêt n° 457/2016 du 12 avril 2016 *in* Intellectual Property, Sader Courts Séries, éd. Sader Group, vol. 1,2007, pp.174-175.

[6] E. Eid, *Le droit d'auteur et les droits voisins en Droit libanais, en Droit de pays arabes et en Droit comparé*, *op.cit.*, p. 120.

[7] I. El Sokhn, *La propriété littéraire et artistique : commentaire de la loi libanaise du 3avril 1999*, DEA de droit privé et droit des affaires, Université de Saint Joseph, Faculté de Droit, 2005.

https://www.memoireonline.com/12/05/61/m_propriete-litteraire-artistique-liban1.html

[8] M. Ferran, « La propriété littéraire et artistique : derniers développements en droit libanais », Accomex, Actualités du commerce extérieur, Chambre de commerce et d'industrie à Paris, Juillet 2002. Etude accessible au lien suivant : IRPI - La nouvelle loi libanaise sur le droit d'auteur.

[9] B. Abdallah, *Le droit d'auteur dans les pays arabes*, *op.cit.*, pp. 132-134.

de droits sur « les inventions créées par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond aux missions effectives du salarié ou dans le cadre d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées ». D'autre part, l'article 8 de la loi libanaise relative à la protection de la PLA énonce que « sauf convention contraire, est réputé titulaire du droit d'auteur sur les œuvres créées par des personnes physiques dans l'exercice de leurs fonctions et de leur profession, dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec une personne physique ou morale, l'employeur, qui est habilité à exercer les droits visés à l'article 15 de la présente loi ».

En outre, il convient de distinguer entre les créations de mission permanentes et les créations de mission occasionnelles. Les premières sont celles réalisées par le salarié dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission créative correspondant à ses fonctions effectives[10]. A l'inverse, les secondes peuvent être définies comme des créations réalisées par le salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Ces créations nécessitent la présence d'une relation de dépendance, ce qui les distingue des créations hors mission[11].

ii. Les créations hors mission

Le législateur libanais n'a pas prévu de définition des créations hors mission, elles se définissent de manière négative, par opposition aux créations de mission. La qualification des créations hors mission paraît, toutefois, inadéquate, dès lors que la création entre dans le domaine d'activité de l'employeur ou qu'elle résulte de l'utilisation des moyens lui appartenant. Dans ce dernier cas, les créations de salariés sont qualifiées de créations hors mission attribuables. L'inclusion de cette catégorie de création hors mission attribuable au sein du périmètre des créations concernées par le régime particulier des créations salariales soulève des interrogations. La réponse est assez délicate en matière de propriété littéraire et artistique en raison du silence de la loi et de la jurisprudence. En matière de brevets, le législateur s'est, au contraire, prononcé sans ambiguïté. En vertu de l'article 6 de la loi sur les brevets, le législateur a élargi le champ d'application des inventions de salariés[12] pour inclure « les inventions réalisées par le salarié soit dans le cadre d'exécution de ces fonctions, soit dans le domaine d'activité de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des moyens spécifiques de l'entreprise ». Par cette disposition, le législateur consacre une interprétation large à la notion d'inventions de salariés.

La question se pose de savoir si cette solution en matière du droit des brevets peut être transposée en matière de droit d'auteur, ainsi qu'en matière de dessins et modèles, ou en matière du droit des marques. Un débat opposant deux points de vue sur le sujet est né au sein de la doctrine libanaise. La première partie de la doctrine[13] exclut les créations hors mission attribuables du domaine d'application de la notion d'œuvre salariée. Elle applique une interprétation restrictive de l'article 8 de la loi libanaise relative à la protection de la PLA au profit des salariés. Selon Charbel Nassar[14], le législateur libanais ne fait pas de liaison entre l'attribution de la titularité et le domaine d'activité de l'entreprise, en ce sens que l'attribution de la titularité n'est pas soumise à l'entrée de la création dans le domaine d'activité de l'entreprise concernée.

A cet égard, des interrogations se posent sur la particularité du droit des marques en tant que droit économique particulier au sein de droit de la propriété intellectuelle.

Afin de bien répondre à ces interrogations, il paraît indispensable de distinguer entre le

10 L. Drai, *Le droit du travail intellectuel*, Thèse LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit social, 2003, p.354.

11 *Ibidem*.

12 E. Eid, *Le droit d'auteur et les droits voisins en Droit libanais, en Droit de pays arabes et en Droit comparé*, *op.cit.*, p.51-53.

13 Ch. Nassar, *La création salariale dans les pays arabes (Liban, Egypte, Jordanie et Tunisie) A la lumière des grands systèmes français et américain*, sous la direction de Pr. Michel Vivant, Université Montpellier I, Faculté de droit, 2006, p. 134 et suiv.

14 *Ibidem*.

droit d'auteur sur la marque créée par le salarié et la propriété de la marque elle-même en tant qu'un élément distinctif du produit. L'auteur salarié ne peut retenir de droits sur la marque que si cette dernière est protégée en tant qu'une œuvre originale par les dispositions de l'article 2 de la loi libanaise de PLA.

Au contraire, la seconde partie de la doctrine[15] admet une application large de la notion de créations salariales au profit de l'employeur en mettant en exergue l'inclusion de la logique industrielle et économique en matière de droit d'auteur. Pour soutenir son point de vue, elle recourt au droit français, et, plus précisément, au régime applicable aux créations logicielles du salarié, considéré comme le régime légal le plus proche de celui applicable en droit libanais. Cette position de la doctrine, qui inclut les créations hors mission faites dans le domaine d'activités de l'entreprise, nous paraît plus logique, la solution permettant de garantir une certaine sécurité juridique aux parties du contrat de travail.

Cependant, la qualification de création hors mission attribuable nécessite de déterminer, *a priori*, ce qu'on vise par la notion de « domaine d'activité de l'entreprise ». Dans les faits, plusieurs hypothèses existent. La première est celle où il s'agit de l'unité de l'employeur et l'entreprise, comme c'est le cas de l'entreprise individuelle. Dans cette hypothèse, aucun problème ne se pose, la création salariée revient à ce seul établissement, cette seule entité. La seconde hypothèse est, quant à elle, liée à des sociétés à établissements multiples, à l'égard desquelles se pose la question de savoir si la société mère a le droit de faire référence aux activités de l'établissement dans lequel le salarié exerce ses fonctions pour déterminer le caractère attribuable de la création. Une interprétation restrictive des dispositions de l'article 8 de la loi impose une application stricte du domaine d'activité. Bien qu'en pratique la filiale soit possédée par la société mère, l'indépendance de la personnalité juridique de la filiale de celle de la société mère implique l'application réduite de la notion du domaine d'activité en matière de créations salariées. La titularité de droits d'auteur sur les œuvres créées par les salariés de la société filiale appartient exclusivement à cette dernière[16].

Afin de se prémunir contre l'incertitude résultant de la complexité de l'application de critères précités, il est conseillé que l'employeur détermine, dans le contrat de travail, les modalités de répartition des créations de salariés, et ce, dans le respect de l'ordre public social. Ces précisions permettent, d'une part, d'apprécier le classement de la création, et, d'autre part, d'éviter les problèmes futurs résultant de l'application du contrat de travail. L'usage de la déclaration de l'œuvre par le salarié, comme un mécanisme pour qualifier l'œuvre salariée apporte à cet égard une sécurité juridique à la relation salariale et s'élève comme obstacle à un tel abus de pouvoir de l'employeur.

Cette obligation consacrée en droit français par l'article R. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle[17] peut constituer une solution efficace à cet égard.

B. La déclaration de la création par le salarié

L'employeur peut jouir des droits sur les créations hors mission du salarié à la seule condition qu'il participe à sa conception. La répartition des droits sur les créations de salariés paraît essentielle. En matière d'inventions salariées, la loi libanaise relative à la protection de brevets prévoit, d'une manière tacite, une obligation de déclaration

[15] B. Abdallah, *Le droit d'auteur dans les pays arabes*, *op.cit.*, pp.134-135.

[16] Entretien non publié sur le sujet de créations salariées dans les pays arabes avec le responsable du département propriété intellectuelle de Louis Vuitton pour la région MENA, Monsieur Malek Hannouf, le 20 décembre 2021.

[17] L'article R611-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur. En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement ».

de la création à la charge de l'inventeur. Son article 6, en son dernier alinéa, dispose ainsi :

« Toutefois, quand l'invention est réalisée lors de l'exécution du salarié de ses tâches ou dans le domaine d'activité de l'employeur, ce dernier devra dans un délai d'un an à compter de la date de la publication du brevet au Liban, sous peine de déchéance de son droit, d'informer le salarié par écrit sa volonté de détenir les droits découlant de l'invention ou d'utiliser toute ou une partie de ces droits, à condition que le salarié bénéfice d'un juste prix soit par consentement, soit par le pouvoir judiciaire ».

Cette obligation est considérée comme une procédure indispensable préalable à l'attribution de droits. Cependant, cette procédure n'est pas reprise par les dispositions de l'article 8 de la loi libanaise relative à la protection de la PLA. D'où la question de savoir si l'auteur salarié est soumis à une telle obligation.

En effet, l'obligation de déclaration pourrait être une obligation générale, déduite des stipulations du contrat de travail[18], à savoir l'obligation de renseignements mise à la charge de l'auteur au profit de l'employeur : l'auteur salarié doit prévenir l'employeur de l'existence de sa création afin de permettre à ce dernier d'exprimer sa volonté de s'approprier ou pas la création. Ainsi, et en dépit du silence de l'article 8 de la loi libanaise relative à la protection de la PLA, la déclaration s'imposerait au créateur salarié auteur d'une œuvre hors mission attribuable. Se pose dès lors la question de savoir si la déclaration de l'auteur salarié doit être immédiate à compter de la date de la création ou de la demande de dépôt de l'œuvre[19].

Dire que l'obligation d'information résulte du contrat de travail impliquée que la déclaration de l'œuvre soit immédiate. En droit d'auteur comme en droit des brevets, en présence d'une création de mission, l'information constitue la dernière étape de la prestation de travail par laquelle le salarié indique que ses obligations contractuelles ont bien été remplies. Quant aux créations hors mission attribuables, l'obligation d'information est le pendant de l'obligation de loyauté. C'est l'appartenance à l'entreprise et la relation de subordination qui les lient qui justifient l'obligation. Subséquemment, l'obligation d'information sera supprimée en cas de créations hors mission non attribuables.

En effet, la divulgation des inventions hors mission attribuables à l'employeur trouve son fondement dans le dernier alinéa de l'article 6 de la loi libanaise sur les brevets, qui consacre un droit de préemption au profit de l'employeur. L'inventeur salarié est alors obligé de divulguer son invention créée pendant l'exécution de son travail d'employé ou dans le cadre des activités de l'employeur sur la base de la connaissance ou de l'utilisation des moyens, techniques et données de l'employeur afin de permettre à l'employeur d'exercer son droit, d'accepter ou de refuser l'œuvre. À première vue, la transposition de cette obligation en matière de brevet au droit d'auteur n'est pas envisageable à raison de la divergence des logiques adoptées par les deux lois : la loi sur les brevets applique une logique industrielle, alors que le droit d'auteur adopte une logique personnaliste. Cependant, une étude approfondie des dispositions libanaises applicables en matière de créations salariées conduit à requérir une obligation de divulgation des œuvres hors mission attribuables. En effet, cette obligation répond à la logique de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.

[18] E. Eid, *Le droit d'auteur et les droits voisins en Droit libanais, en Droit de pays arabes et en Droit comparé*, op.cit., p.47-50.

[19] Le législateur ne soumet pas la protection des œuvres à l'accomplissement de formalités de dépôt, effectuées auprès de l'Office de la protection de la propriété littéraire et artistique qui se trouve au Ministère de l'Économie et du Commerce. Aux termes de l'article 76 de la loi libanaise relative à la PLA, la formalité de dépôt est facultative. Le législateur affirme que ce dépôt fait présumer la propriété de l'œuvre, présomption qui peut être écartée par autre moyen de preuve. D'ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 5 de la même loi, l'auteur jouit du seul fait de sa création originale, d'un droit d'auteur absolu, sans l'accomplissement d'aucune formalité.

Le droit d'auteur joue un rôle technique relatif à la qualification des œuvres protégées dans le but de faciliter les démarches ultérieures nécessaires à l'exploitation de ces œuvres. La procédure de classement repose sur l'échange entre les parties et la recherche d'un consensus. Ce caractère bilatéral disparaît néanmoins quand l'employeur ne s'intéresse pas à la création de l'auteur.

Afin de garantir son efficacité, la déclaration de l'œuvre hors mission attribuable devra comporter les informations portant sur l'objet et les applications envisagées de la création, ainsi que les circonstances de sa réalisation. La déclaration de l'œuvre doit comporter la classification proposée par le salarié.

Après avoir abordé la détermination de la notion particulière de « créations de salariés » et la distinction de ses différentes catégories, nous étudierons leur régime.

II. Le régime applicable aux créations de salariés.

La diversité de régimes applicables en la matière (**A**) met, aujourd'hui, en exergue la nécessité de mettre en place un régime unique aux créations salariées (**B**).

A. La diversité de régimes applicables aux créations de salariés

L'étude du régime applicable aux créations de salariés en droit libanais impose la distinction entre le régime applicable aux créations individuelles de salariés (1) et celui applicable aux créations plurales de salariés (2).

i. Le régime applicable aux créations individuelles de salariés

Au regard du silence de la loi relative à la protection de PLA et de la loi de dessins et modèles, il apparaît équitable de transposer le régime applicable en matière de brevets au profit de tous les créateurs salariés. En effet, ce régime permet de conserver au profit des salariés le droit sur leurs créations dans le cas où l'employeur ne révèle pas sa volonté de se voir attribuer la création/ l'invention dans les délais prévus.

Refuser une telle solution amènerait à une autre contradiction entre les différentes branches de droit de la propriété intellectuelle en droit libanais.

Ainsi, il est souhaitable de profiter de ce silence juridique afin de créer une situation favorable au profit de l'auteur salarié.

La tentation d'appliquer la théorie du droit d'auteur français s'avère particulièrement tentante. Une lecture générale des différentes dispositions du droit libanais montre que le législateur vise à limiter le droit de l'employeur sur les créations/ les inventions.

A cet égard, il paraît indispensable de souligner que le régime applicable en matière de créations salariées est un régime supplétif. Il ne s'applique qu'en silence des contrats et des conventions collectives, ainsi qu'en respect de l'esprit de droit du travail. Le régime particulier applicable aux créations salariées constitue également un minimum auquel il ne peut être dérogé que dans un sens plus favorable aux salariés. Cependant, se pose la question de l'étendue des droits attribués à l'employeur.

En matière littéraire et artistique, le législateur recourt à l'article 15 de la loi relative à la protection de la PLA qui octroie à l'employeur le droit d'utiliser l'œuvre créée, et d'accorder à des tiers des autorisations exclusives d'exploitation, sauf convention contraire[20]. Cet article dispose que le titulaire du droit d'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter l'œuvre et comprend :

« le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire - la reproduction, l'impression, l'enregistrement et la reproduction graphique de l'œuvre par quelque procédé que ce soit, y compris la reproduction photographique et cinématographique, la reproduction sur bande et disque vidéo ou

[20] E. Eid, *Les droits d'auteurs et droits voisins en droit libanais et en droit arabe et étranger*, tome 1, Sader, 2001, p.70 ; N. Bou Khalil Faraj, *L'irruption de la catégorie d'œuvre audiovisuelle en droit libanais*, sous la direction de M. Vivant, Université de Montpellier I, Faculté de droit, 2011, pp.121-122.

autre; - la traduction dans une langue étrangère, l'adaptation, la modification, la transformation, la réduction ou le remaniement de l'œuvre, ainsi que tout arrangement de l'œuvre musicale; - vente, la distribution et la location de l'œuvre; - l'importation de copies ou d'exemplaires de l'œuvre produits à l'étranger; - l'interprétation ou exécution de l'œuvre; et - la communication de l'œuvre au public, par fil ou sans fil, par voie hertzienne ou assimilée, par satellite artificiel codé ou non codé, y compris la retransmission au public, par tout moyen permettant de transmettre le son et l'image d'émissions télévisées et radiodiffusées ordinaires ou émises à partir de satellites artificiels ».

S'ajoute à cela le droit de l'employeur d'agir en justice afin de sanctionner la violation du droit d'auteur par des tiers[21]. Il s'agit d'une attribution d'un droit d'exploitation exclusif de tous les droits patrimoniaux qui sont en cohérence avec l'activité de l'entreprise.

Le silence du législateur, auquel s'ajoute l'absence de décisions judiciaires et d'avis du conseil d'État sur l'attribution des créations des agents du domaine public, ont conduit à s'interroger sur la transposition du droit des créations salariées au droit public. Dans le cadre de l'interprétation de l'article 8 de la loi libanaise relative à la protection de la PLA, la doctrine libanaise[22] tend à affirmer que le législateur applique comme critère d'attribution la réalisation de l'œuvre à l'occasion de l'exercice de ses engagements fonctionnels et professionnels. Dans ce cas, l'attribution de droits à l'administration est limitée aux nécessités du service public pour son fonctionnement[23]. Il est raisonnable de soumettre les agents publics- placés dans une situation réglementaire au régime applicable aux auteurs salariés.

S'agissant du droit moral, le législateur libanais reconnaît la qualité d'auteur au salarié, mais attribue à l'employeur, des droits patrimoniaux sur la création salariale. Il demeure silencieux sur le sort des droits moraux de l'auteur sur les œuvres individuelles créées dans ce cadre. L'article 21 de la loi relative à la protection de la PLA se contente de déterminer les attributs de ce droit.

« Outre les droits visés à l'article précédent, et nonobstant toute cession éventuelle desdits droits, l'auteur jouit du droit moral et notamment du droit :

- de divulguer l'œuvre et de décider du mode de divulgation de l'œuvre ;
- de revendiquer la paternité de l'œuvre et d'exiger que son nom soit mentionné sur tous les exemplaires de l'œuvre chaque fois que l'œuvre est utilisée en public ;
- d'utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme ;
- de s'opposer à toute déformation, mutilation, altération ou modification de l'œuvre qui porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou à sa renommée ou sa situation artistique, littéraire ou scientifique ; et
- de résilier des contrats de cession de ses droits patrimoniaux même après leur publication, si cette résiliation est nécessaire aux fins de la protection de sa personnalité et de sa réputation ou à la suite d'un changement de ses opinions ou des circonstances, à condition d'indemniser les tiers du préjudice résultant de cette résiliation ».

L'ambiguïté de l'article 8 de la loi libanaise relative à la protection de la PLA crée une insécurité juridique en présence de deux

[21] En tant que titulaire de droits d'auteur, il revient à l'employeur de profiter de dispositions du chapitre XI de la loi libanaise n°75/99 du 3 avril 1999 relative à la protection de la PLA (Mesures conservatoires, dommages-intérêts et sanctions) afin de protéger ses droits sur les créations de ses salariés et d'agir en justice contre toute violation de ses droits.

[22] E. Eid, *Le droit d'auteur et les droits voisins en Droit libanais, en Droit de pays arabes et en Droit comparé*, op.cit., pp.56-57 ; Ch. Nassar, *La création salariale dans les pays arabes (Liban, Egypte, Jordanie et Tunisie) A la lumière des grands systèmes français et américain*, op.cit., p.278.

[23] E. Eid, *ibidem* ; B. Abdallah, *Le droit d'auteur dans les pays arabes*, *op.cit*., p. 137 et suiv.

articles distincts dans la loi libanaise : d'une part, l'article 22[24] qui énonce le principe de l'inaliénabilité du droit moral de l'auteur sur ses créations ; d'autre part, l'article 14 prévoit que « le titulaire du droit d'auteur jouit des droits patrimoniaux et du droit moral». Naissent donc des incertitudes sur la réservation de la titularité du droit moral à l'auteur salarié et de l'acceptabilité en droit libanais d'une répartition des droits moraux et patrimoniaux entre diverses personnes, qu'elles soient physiques ou morales. Bien que le législateur libanais accepte d'attribuer la titularité à l'employeur, une lecture approfondie du droit libanais montre l'attachement de celui-ci à la théorie personnaliste du droit d'auteur[25]. Cet attachement se matérialise par la protection du droit moral de l'auteur. A l'instar de la convention de Berne, le législateur libanais a précisé qu'il y a atteinte au respect quand une telle modification de l'œuvre porte une atteinte à la réputation, à l'honneur, ou à la situation, littéraire, scientifique ou artistique de l'auteur[26]. Cette logique est mise en valeur par la protection légale du droit moral de l'artiste interprète, en raison de l'assimilation présumée entre le statut de l'auteur salarié et de l'artiste interprète. En vertu de l'article 53 de la loi n°75/99 relative à la protection de la PLA, le législateur mentionne que « la protection du droit moral de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas limitée dans le temps et se transmet par voie de succession testamentaire ou légale ». Ainsi, le contrat de travail ne constitue pas un mécanisme de transfert de droit moral. L'utilisation de la notion « habilité » à l'article 8 de la loi relative à la protection de la PLA révèle que le salarié reste le titulaire du droit moral. Pour autant, il est incapable d'exercer ses droits, sauf en cas de violation de droits liés à sa personnalité, comme les atteintes à son honneur et à sa réputation[27].

Cette intention du législateur de cristalliser ou neutraliser l'exercice des droits moraux par le salarié sur sa création est réaffirmée par les dispositions de l'article 13 du projet de loi relative à la modification de certaines dispositions de la loi libanaise relative à la protection de la PLA qui réserve au profit de l'auteur le droit « d'interdire toute modification, ou tout développement, ou changement de l'œuvre, mais ce droit ne s'applique pas à l'auteur d'un logiciel sauf si une telle modification, développement, ou changement du logiciel porte atteinte à l'honneur, à la réputation de son auteur ».

ii. Le régime applicable aux créations issues d'une pluralité d'auteurs salariés

Dans le cadre de l'entreprise, l'auteur peut participer à une création de collaboration ou une création dite collective. En droit libanais, ces deux types de création sont soumis à des régimes différents.

La création collective se définit, aux termes de l'article premier de la loi libanaise relative à la protection littéraire et artistique comme « une œuvre réalisée par plusieurs personnes physiques, à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale qui la publie sous son propre nom ». Elle est soumise aux dispositions de l'article 7 de la loi libanaise sur la protection des créations littéraires et artistiques qui dispose : « Sauf convention contraire, est réputée titulaire du droit d'auteur sur une œuvre collective la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de la création de l'œuvre et qui en a supervisé la réalisation ». Par la qualification de l'œuvre collective,

[24] Loi libanaise n°75/99 du 3 avril 1999 relative à la protection de la PLA art.22 : « Le droit moral de l'auteur est inaliénable et insaisissable mais peut être transmis par voie de succession, testamentaire ou légale ». V. N. Bou Khalil Faraj, *L'irruption de la catégorie d'œuvre audiovisuelle en droit libanais*, sous la direction de Michel Vivant, Université de Monpellier I, Faculté de droit, 2011, pp.150-153.

[25] CA civ. Beyrouth, ch.3, arrêt n°1286 du 11 nov.1999 *in* R. Sader, « Recueil de la propriété intellectuelle », *Liban, Sader Publications*, 2006, p. 547; B. Abdallah, *Le droit d'auteur dans les pays arabes*, op.cit., p. 164 et suiv.

[26] N. Bou Khalil, *op.cit.*, p.152.

[27] Cass. civ., ch. 5, arrêt n°117 du 04 sept. 2001, *in* « Bulletin des arrêts civiles de la Cour de Cassation-Sader », 2001, p.520 ; *in* R. Sader, « Recueil de la propriété intellectuelle », *op.cit.*, p.558.

l'employeur sera réputé comme titulaire *ab-initio* de droits d'auteur sur l'œuvre finale à laquelle son salarié participait à sa création. *A contrario*, l'auteur sera privé de ses droits sur l'œuvre collective.

Néanmoins, eu égard au silence de la loi quant à la titularité des droits sur les contributions individuelles originales de salariés participant à une œuvre collective, la doctrine libanaise[28] distingue le titulaire de droits sur ses contributions et le titulaire de l'œuvre finale à laquelle l'auteur salarié a participé afin de protéger l'effort de la contribution personnelle. Selon cette doctrine, la règle de l'attribution de la titularité de droits d'auteur à l'employeur ne comprend que les droits sur l'œuvre finale. L'auteur garde, ainsi, le droit d'exploiter sa contribution dès qu'elle est distinguable sans toutefois porter préjudice à son employeur[29]. Afin de défendre son point de vue, cette doctrine présente l'exemple du journaliste qui conserve le droit d'exploiter ses contributions individuelles, sans obtenir une permission anticipée de l'employeur[30]. A notre avis, cette position peut être justifié par l'adoption de la théorie personnaliste en droit libanais.

L'œuvre de collaboration se, définie comme « toute œuvre réalisée par plusieurs auteurs, à condition que ladite œuvre ne constitue pas une œuvre collective ». Elle est soumise à un régime distinct. En effet, l'article 6 de la même loi énonce que « lorsqu'il est impossible de déterminer la part prise par chacun des auteurs dans la création d'une œuvre de collaboration, les auteurs sont réputés être les coauteurs de l'œuvre et détenir en commun les droits sur l'œuvre. Toutefois, s'il est possible de dissocier la contribution de chacun des coauteurs de celles des autres coauteurs, chacun d'eux est considéré comme l'auteur unique de sa contribution ». Par ailleurs, le dernier alinéa du même article affirme que « sauf convention contraire, nul coauteur d'une œuvre de collaboration ne peut exercer le droit d'auteur sur l'œuvre sans le consentement des autres coauteurs ».

B. La mise en place indispensable d'un régime unique aux créations de salariés

L'expansion et la transposition des régimes actuels de créations de salariés à d'autres branches du droit de la propriété intellectuelle sont à envisager.

Parmi les principales fusions de régime protecteurs de la propriété intellectuelle, les deux rapprochements évidents sont l'application globale du régime de l'invention salariée aux logiciels et dessins et modèles ; et l'application particulière du régime de la création salariée aux dessins et modèles éligibles. Cette question d'unification entre les différents régimes de protection s'impose comme une nécessité afin de garantir une application pratique harmonisée de la loi[31].

Sous l'égide de l'arrêté n° 2385 du 17 janvier 1924[32], droit applicable à ce jour aux dessins

[28] Sur ce point, la jurisprudence affirme que la contribution individuelle de l'auteur doit être visible dans l'œuvre, un minimum de créativité doit exister. Cf. Juge de référés de Beyrouth, arrêt n°53/2004, *in* « Recueil de la propriété intellectuelle », op.cit., p.560 ; B. Abdallah, *Le droit d'auteur dans les pays arabes*, *op.cit*., pp.29-31.

[29] M. Ferran, « La propriété littéraire et artistique : derniers développements en droit libanais », Accomex, Actualités du commerce extérieur, Chambre de commerce et d'industrie à Paris, Juillet 2002. Etude accessible au lien suivant :

IRPI - La nouvelle loi libanaise sur le droit d'auteur, p.10.

[30] CA Beyrouth, ch.9, arrêt n° 584 du 10 mai 2016, *in* Revue « Al Adel », 2016, n°3, P.1444 et suiv.; B. Abdallah, *Le droit d'auteur dans les pays arabes*, op.cit., p.156 ; Ch. Nassar, La création salariale dans les pays arabes (Liban, Egypte, Jordanie et Tunisie), *op.cit*., p.289.

[31] Dans son étude, Nassar met en lumière l'insuffisance du Droit libanais à traiter les créations de salariés en révélant les différentes lacunes des régimes. Il défend l'idée de la mise en place d'un régime juridique unique aux créations de salariés. Voir Ch. Nassar, *La création salariale dans les pays arabes (Liban, Egypte, Jordanie et Tunisie) A la lumière des grands systèmes français et américain*, *op. cit*.

[32] Cet arrêté et ses modifications constituent le premier code de la propriété intellectuelle au Liban. En absence d'une loi particulière qui traite de la protection des dessins et modèles, les dispositions de

et modèles, aucune règle juridique ne règlemente la question des créations salariées. *De facto*, le salarié reste le titulaire des droits sur les dessins et modèles qu'il crée dans l'exécution de son contrat de travail. Ceci suscite des difficultés pratiques, dès lors que ces dessins et modèles sont susceptibles de faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Une nécessaire progression s'impose, dès lors, en matière de dessins et modèles.

L'article 49 de l'arrêté n°2385 traitant du régime de dessins et modèles mentionne les critères permettant au dessin ou au modèle d'être déposé et par suite d'être protégé : la nouveauté et l'originalité[33]. De ce fait, le dessin ou le modèle ne sera déposé et protégé au Liban que s'il est protégé par le droit d'auteur. C'est le cumul de protection sur la même œuvre (dessin ou modèle) qui nécessite la mise en place d'un régime particulier en matière de la protection de la propriété intellectuelle.

Il s'agit alors de faire un choix entre la logique personnaliste du droit d'auteur qui paraît plus protectrice de l'auteur et la logique industrielle du droit des brevets qui garantit à l'employeur la sécurité des transactions. L'enjeu principal est de trouver une solution qui permette de faire évoluer la titularité de droits sur les œuvres de salariés sans modifier les principes généraux du droit de la propriété littéraire et artistique. Il s'agit de trouver un équilibre entre les intérêts de l'auteur et ceux de l'employeur et de trouver une solution uniforme en matière de titularité des droits d'auteur. La meilleure solution, à notre avis, est d'assurer le transfert de droits patrimoniaux à l'employeur en conservant au profit du créateur salarié une rémunération équitable. Ce transfert de droits patrimoniaux serait limité à l'exploitation dans le domaine de l'activité de l'entreprise. Le créateur garderait, alors, le droit d'exploiter ou de faire exploiter son œuvre dans un cadre différent de celui de l'employeur.

L'attribution de droits à l'employeur sur les dessins et les modèles crées par ses salariés n'a lieu qu'en cas où le contrat de travail de ces derniers inclut une mission relative à la réalisation de ces dessins ou de ces modèles. Cette règle met le créateur d'un dessin ou un d'un modèle dans une situation plus favorable que les créateurs d'œuvres littéraires ou artistiques ou de brevets. Une nécessité d'harmonisation est donc indispensable.

La loi des dessins et modèles est une loi distincte de la loi libanaise relative à la protection de la PLA. Cela exclut en cas d'opposition toute possibilité de donner une priorité d'une loi sur une autre. Néanmoins puisque le législateur adopte le principe de transfert de droits en matière de la propriété littéraire et artistique et en matière de brevets[34], une solution identique peut être pensée en matière de dessins et modèles.

Le salarié se trouve généralement dans une position plus faible que celle de son employeur. La mention de « sauf convention contraire » donne l'impression d'un avantage quelconque confié au salarié, mais qu'en pratique il ne pourra pas le servir car il se trouve dans une situation faible qui ne lui permet pas de négocier ses droits.

Néanmoins, ce transfert de droits implique l'adaptation et le renforcement du régime actuel dont, notamment, l'intervention de regroupement syndicaux, d'organisations professionnelles et de sociétés de gestion collective de droits d'auteur afin de garantir la négociation collective des droits d'auteur

cet arrêté (plus particulièrement les articles 48-67 et les articles 111-114) s'appliquent en la matière.

[33] TGI, ch. 3, 9 déc. 2003, R. Sader, Recueil et jurisprudence en propriété intellectuelle, Sader, 2006, p.302 ; Rapport national à propos du « statut des droits de propriété intellectuelle » (République du Liban), Centre arabe pour le développement de l'état de droit et de l'intégrité, Beyrouth, 2009, p.22.

Le décret n° 986 du 24 nov. 2007 relatif à la modification de certaines dispositions de la loi libanaise sur les dessins et modèles inclut une nouvelle disposition qui consacre la nouveauté comme une condition unique de la protection de dessins et modèles, Journal officiel n°77, 07 déc. 2007, p. 8877-8893.

[34] Rapport national à propos du « statut des droits de propriété intellectuelle » (République du Liban), Centre arabe pour le développement de l'état de droit et de l'intégrité, Beyrouth, 2009.

paraît indispensable pour aménager la situation, d'une part, et protéger les droits d'auteurs salariés, d'autre part. Aucune convention collective n'existe en la matière.

Par ailleurs, la procédure de dépôt peut constituer un moyen légal sécurisé d'attribuer à l'employeur les droits patrimoniaux sur les créations de salariés tout en fournissant une protection juridique à l'auteur salarié afin de lutter contre tout abus de la part de son employeur. En droit d'auteur, il est conseillé afin d'harmoniser entre les différentes dispositions du droit d'auteur et du droit de dessins et modèles de consacrer la procédure de dépôt, à titre d'exception, en matière de créations salariées comme une procédure obligatoire à la charge de l'employeur.

En conclusion, le régime applicable aux inventions brevetées de salariés peut constituer la base juridique d'un régime général dédié à la création salariée, en ce qu'il permet de catégoriser les créations afin d'en attribuer à l'employeur légitime tout en, respectant la relation personnelle qui unit l'auteur à sa création. Il conviendrait, ainsi, de le transposer aux logiciels et dessins et modèles. Chaque droit peut ensuite faire jouer ses particularités, tel le droit d'auteur avec la préservation du droit moral au profit du salarié.

N. H. H.

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

Un nouveau personnage en quête (du titre) d'auteur dans la transposition italienne de la directive 2019/790/UE*

*A new character in pursuit of (the title of) author in the Italian transposition of Directive 2019/790/EU**

Vincenzo IAIA

Doctorant en "Law and Business" à l'Université Luiss Guido Carli, Rome
Chargé de recherche en droit commercial à l'Université Aldo Moro, Bari
Of Counsel au sein du cabinet Akran Intellectual Property

La loi italienne de transposition de la directive 2019/790/UE a modifié l'art. 44 de la loi sur le droit d'auteur, la disposition italienne consacrée à l'identification des auteurs de l'œuvre cinématographique, en y ajoutant le traducteur. Cet article soutient la thèse selon laquelle cet amendement législatif est doublement inconstitutionnel, d'une part en ce qu'il surpasse les pouvoirs conférés par la loi de délégation, d'autre part en ce qu'il instaure un traitement injuste et discriminatoire. L'auteur suggère au législateur italien de modifier cette disposition en s'inspirant de la solution existante en droit français.

The Italian law transposing the Directive 2019/790/EU amended Art. 44 of the Copyright Act, the Italian provision that identifies the authors of the cinematographic work, adding the translator. This article argues that this legislative amendment is doubly unconstitutional, either for violation of the delegation law, and for unjust discriminatory treatment. It suggests that the Italian legislator would amend this provision based on the solution in force in the French system.

Introduction

L'Italie a, comme ses voisins européens, transposé, non sans un certain délai, la directive 790/2019/UE[1] (aussi connue sous le nom de directive « digital copyright »). La publication du décret législatif s'est fait attendre, étant paru au Journal Officiel italien 19 jours après sa promulgation par le Président de la République[2]. Les universitaires et les praticiens étaient impatients de découvrir la version finale du texte consacré à la mise à jour du droit d'auteur dans le marché unique numérique. Cette impatience se voyait bien justifiée, compte tenu du caractère décisif de la directive, offrant une nouvelle dynamique aux équilibres mis en place par le droit d'auteur.

Dès la première lecture du texte promulgué, on est vite tombé sur ce qui pourrait se définir comme un corps étranger : le point d) de

* Cet article résume une partie des considérations formulées dans l'essai Un nuovo personaggio in cerca (del ruolo) d'autore nella trasposizione della direttiva "Digital Copyright", Il Diritto di Autore, IV, 2021, en cours de publication.

[1] Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, L 130/92.

[2] Décret législatif n°177 du 8 novembre 2021, Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, Journal Officiel n. 283 du 27 novembre 2021.

l'article 1 ! Ce dernier introduit une modification à l'art. 44 de la loi sur le droit d'auteur (loi 633/1941 du 22 avril 1941, ci-après « l.d.a. »), la disposition italienne réservée à l'identification des coauteurs de l'œuvre cinématographique dans laquelle figurent notamment l'auteur du sujet, l'auteur du scénario, l'auteur de la musique et le directeur artistique, mieux connu comme le réalisateur.

En avril 2022, cette norme aurait eu 80 ans d'intégrité, restée inchangée par le législateur. Or il ne pourra plus en être ainsi si la réforme parvient à ajouter un nouveau coauteur au quatuor tout juste mentionné : le traducteur[3].

Toutefois, l'infime probabilité que cet amendement franchisse l'examen de constitutionnalité donne à espérer que l'article 44 l.d.a. puisse atteindre son 80ème anniversaire, vantant son caractère immaculé.

1. Le risque d'une violation de la délégation législative

Premièrement, dans la loi de délégation européenne adoptée par l'Italie contenant les principes et les critères directeurs pour la transposition de la directive digital copyright[4], il n'y a aucune trace de l'attribution au gouvernement d'un pouvoir d'intervention sur l'ensemble des normes consacrées aux œuvres cinématographiques, visé aux articles 44-50 l.d.a. ; et encore moins sur la norme spécifique portant l'identification des coauteurs de cette œuvre, tels que désignés en vertu de l'article 44 l.d.a.. La même directive européenne ne contient aucune référence en ce sens. La seule mention des œuvres cinématographiques concerne leur utilisation par les institutions de protection du patrimoine culturel lorsqu'elles sont indisponibles dans le commerce[5]. Mais le régime substantiel de l'œuvre cinématographique sort sans aucun doute de l'objet de la directive en question.

Lorsque le législateur européen a voulu uniformiser la réglementation des États membres en ce qui concerne les personnes ayant une importance juridique dans la création de l'œuvre audiovisuelle, il y a été procédé par une intervention normative particulière. La première - et unique, du moins du point de vue du contenu - intervention remonte à la directive 92/100/CEE, dont l'art. 2§2 dispose expressément que « Le réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme son auteur ou l'un de ses auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme coauteurs »[6].

Il ne semble pas imprudent d'affirmer le risque d'un excès de délégation de la part du gouvernement italien. À cet égard, la méthode employée doit être évaluée à l'aune de l'interprétation de l'art. 76 de la Constitution[7] donnée à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle italienne. Celle-ci a fourni des éléments herméneutiques sur la

[3] Art. 1, point d), décret législatif n°177 du 8 novembre 2021, selon lequel « à l'article 44, les mots « et le directeur artistique » sont remplacés par les mots suivants : « le directeur artistique et le traducteur».

[4] Art. 9, loi italienne de délégation européenne du 22 avril 2021, n°53.

[5] Art. 8, directive 790/2019/UE.

[6] Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, concernant le droit de location et de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, L 346, abrogée et remplacée par la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, L 376/28, qui, à l'article 2, paragraphe 2, contient une norme au contenu identique à *la lex prior*. Cette disposition est également présente à l'art. 2, para. 1 de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, concernant l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, L 290, ainsi qu'à l'article 1, paragraphe 5 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, portant coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, L 248.

[7] Art. 76 Const. : « L'exercice de la fonction législative ne peut être délégué au gouvernement que si les principes et les critères directeurs ont été déterminés et seulement pour une durée limitée et pour des objets définis ».

question épineuse de la marge de manœuvre à la disposition du législateur délégué dans l'exercice de sa mission[8].

En effet, la Cour a affirmé le principe juridique selon lequel :

« Le contrôle constitutionnel de la délégation législative doit [...] s'effectuer par une comparaison des résultats de deux processus herméneutiques parallèles, portant, d'une part, sur les dispositions déterminant l'objet, les principes et critères directeurs indiqués par la loi de délégation et, d'autre part, les dispositions établies par le législateur délégué, qui s'interprètent conformément aux principes et critères directeurs de la délégation. Si cela permet de conclure que l'activité législative consistant à compléter et à développer les choix du législateur délégant est entièrement de nature physiologique, cela circonscrit, en revanche, le vice en question aux cas de dépassement de la matière indiquée par la loi de délégation, au point d'y inclure des matières qui en étaient exclues »[9].

Il a également été précisé que lorsqu'il s'agit de délégations pour la transposition des directives européennes - comme dans le cas présent -, la définition des limites dans lesquelles le législateur délégué peut exercer sa mission, et donc un pouvoir discrétionnaire, doit être liée aux objectifs définis au niveau européen[10].

En l'espèce, si l'on tient compte du fait que l'objectif de la directive sur le droit d'auteur numérique, comme indiqué expressément au considérant 83, est d'assurer « la mise à jour de certains aspects du cadre juridique de l'Union relatif au droit d'auteur afin de tenir compte de l'évolution technologique et des nouveaux canaux de distribution des contenus protégés dans le marché intérieur » on peut facilement déduire qu'une norme vouée à modifier le cercle des coauteurs de l'œuvre cinématographique dépasse les objectifs et l'objet de la directive, ainsi que ceux consacrés par la loi de délégation. En effet, on ne peut que constater un outrepassement marqué par rapport à la simple activité d'intégration et de développement des choix du législateur délégué. Cela plaide sans doute en faveur de l'inconstitutionnalité par excès de délégation de l'amendement législatif en question, en violation de l'art. 76 de la Constitution italienne.

2. Le risque d'un traitement injustement discriminatoire

Deuxièmement, cette nouvelle législation hérite et souligne le « péché originel » qui compromettait déjà la qualité de l'équipe de coauteurs choisie par le législateur italien à la naissance de la l.d.a., en considérant qu'elle implique un traitement discriminatoire entre collaborateurs – en devenir - également créatifs. En effet, la norme prévoit une présomption absolue de « co-création » en faveur d'une liste fermée de collaborateurs, en excluant a priori d'autres sujets susceptibles d'apporter un aspect décisif à l'originalité de l'ouvrage final, tels que, par exemple, le directeur de la photographie, le directeur de l'animation (pour les films d'animation), le monteur ou le costumier.

Comme la cour d'appel de Rome l'a parfaitement relevé :

« L'œuvre cinématographique est le résultat de l'union et de la coordination, par le réalisateur, de diverses contributions créatives ayant le caractère pour être éligibles à la protection que la loi sur le droit d'auteur énumère à l'article 44, et [...] d'autres sujets, ignorés par le législateur de 1941, tels que le décorateur, le costumier, le photographe et le doubleur, auteurs d'autant d'œuvres de génie, peuvent également participer "créativement" à la réalisation d'un film »[11].

Bien entendu, on ne conteste pas l'aptitude de l'auteur du sujet, du scénariste, du

[8] Dernièrement, Cour const., décision n°133 du 12 mai 2021. *Ex plurimis*, Cour const., décision n°212 du 28 novembre 2018; Cour const., décision n°194 du 24 septembre 2015; Cour const., décision n°182 du 25 juin 2014; Cour const., décision n°50 du 19 mars 2014.

[9] Cour const., décision n°133 du 12 mai 2021.

[10] Cour const., décision n°198 du 19 juin 2018.

[11] Cour d'appel de Rome, Section propriété industrielle et intellectuelle, décision n°3603 du 24 juin 2013.

compositeur de la musique et du réalisateur à avoir une incidence essentielle sur l'originalité de l'œuvre cinématographique, qui justifie leur nomination par défaut comme coauteurs de celle-ci. Mais cela ne légitime pas une présomption absolue de paternité puisqu'il pourrait y avoir des œuvres dans lesquelles leur apport créatif ne serait pas décelable, non plus une exclusion a priori de l'existence de rôles tiers tout aussi décisifs à l'originalité de l'œuvre finale[12]. Un secteur en constante mutation, tel que le secteur cinématographique, ne peut se satisfaire de préceptes rigides, mais nécessite des normes souples capables de s'adapter promptement aux changements organisationnels et sociaux qu'il traverse. Dans cette perspective, la conversion de la présomption absolue existante en présomption réfragable et l'ouverture du catalogue des coauteurs à tout collaborateur justifiant d'un apport artistique essentiel au caractère original de l'œuvre cinématographique permettrait d'adapter la norme à l'évolution qui caractérise l'industrie audiovisuelle, ainsi qu'à la mouvance de la perception sociale des rôles ayant une importance.

Par ailleurs, le législateur lui-même, à l'article 3, alinéa 1, du décret législatif 28/2004, a implicitement admis, même à des fins différentes de celles de l'art. 44 l.d.a., l'importance de certains rôles cinématographiques non mentionnés par l'art. 44 l.d.a., tels que le scénographe, les interprètes, l'auteur de la photographie, le monteur et le costumier. Si leur apport était effectivement secondaire par rapport à celui des coauteurs cités par la l.d.a., alors on ne voit pas pourquoi le législateur se serait donné la peine d'y consacrer une disposition leur donnant une valeur juridique spécifique[13].

Par conséquent, le choix politique du gouvernement italien est énigmatique et incohérent pour au moins deux raisons : (i) il n'a inclus aucun des rôles potentiellement créatifs « ignorés par le législateur de 1941 », notamment le scénographe, le costumier, le photographe, le monteur, en dépit d'une mise en garde expresse de la jurisprudence[14] et d'un indice normatif clair en ce sens[15], (ii) si la *ratio legis* de la réforme était de mettre à jour l'équipe des coauteurs de l'œuvre cinématographique par rapport aux nouveaux modèles d'affaires issus de la mondialisation et de la numérisation du marché audiovisuel, la raison pour laquelle le directeur de la photographie et le directeur de l'animation - dont l'activité semble ontologiquement plus créative que celle des traducteurs – sont encore exclus par le législateur est difficile à appréhender.

En effet, la traduction semble être la fonction la moins créative par rapport à tous les autres rôles cinématographiques, qu'ils soient ceux énumérés à l'art. 44 l.d.a., ou ceux restés (injustement) exclus de cette disposition législative[16]. À ce propos, il suffit de

[12] A cet égard, le rapport de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, VII, 1993, où à pp. 6-7, cité par P. Kamina, *Film Copyright in the European Union*, II éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 141 établi une présomption *iuris tantum* en faveur de certains coauteurs de l'œuvre cinématographique, en affirmant que « *Despite this opposition, the amendment adopted by the Assembly in 19 November 1993 defined the author as 'the natural person(s) responsible for the creation of the work. In the absence of evidence to the contrary, the following shall be presumed to be authors: the director, script-writer, dialogue-writer, adaptor and the composer of music with or without words which has been specially written for that work*» [surlignage ajouté]. L'auteur souligne aussi, p. 158, que dans certaines productions le rôle du réalisateur pourrait ne pas être suffisamment original pour légitimer l'acquisition du statut de coauteur de l'œuvre filmique. On pense, par exemple, aux *soap opera* ou à certains spots publicitaires où le pouvoir créatif est concentré dans d'autres rôles, tels que le producteur, le scénariste ou le client lui-même.

[13] La nationalité italienne des acteurs qui jouent ces fonctions relève aux fins de l'admission aux bénéfices financiers prévus par le décret législatif n°28/2004, lesquels sont subordonnés à la reconnaissance de la nationalité italienne du film produit.

[14] Cour d'appel de Rome, Section propriété industrielle et intellectuelle, décision n°3603 du 24 juin 2013.

[15] Art. 5, alinéa 2, décret législatif n°28/2004.

[16] Comme rappelé par le Tribunal de Rome, 18 mars 2011, *AIDA*, 2013, pp. 620 ss. « une part de la doctrine estime que la liste contenue dans l'art. 44 soit à rapporter moins à des sujets qu'à des activités ou à des fonctions créatives: celle de direction artistique, de création du sujet, du scénario et de la musique, de

considérer que la traduction a été l'une des premières activités que les algorithmes dotés de systèmes d'intelligence artificielle ont « appris » à réaliser. Au contraire, le temps supplémentaire qui a été nécessaire pour pouvoir commencer à confier à ces logiciels la production de la musique ou du scénario d'une œuvre cinématographique démontre la plus grande complexité de ces activités qui se reflète dans les difficultés majeures de codification de ces fonctions, plus créatives, en langage binaire[17].

Les arguments ci-dessus témoignent clairement en faveur d'une non-conformité à la Constitution de l'art. 1, point d) du décret législatif 177/2021 en raison d'un traitement injustement discriminatoire entre les différents acteurs - au moins potentiels - également créateurs, eu égard à l'article 3 de la Constitution italienne.

3. Une proposition d'amendement inspirée du modèle français

La forte probabilité que la modification législative en objet ne franchisse pas le contrôle de constitutionnalité rend souhaitable une nouvelle intervention normative sur l'article 44 l.d.a., plus réfléchie et à même de tenir compte des souhaits de valorisation et de rémunération de toutes les autres fonctions (potentiellement) créatives dans le domaine de l'industrie audiovisuelle, sans pour autant sacrifier excessivement les exigences de sécurité juridique.

En considérant ces éléments de réflexion, il semble opportun que le législateur italien modifie la disposition en se fondant sur la solution proposée par le modèle français. L'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Ont la qualité d'auteur d'une œuvre cinématographique la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de l'œuvre.

Sont présumés, sauf preuve du contraire, coauteurs d'une œuvre cinématographique réalisée en collaboration :

1° l'auteur du scénario ;

2° l'auteur de l'adaptation ;

3° l'auteur du texte parlé ;

4° l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisée pour l'œuvre ;

5° le réalisateur. (…) ».

Le caractère illustratif de la liste des coauteurs a permis à la jurisprudence française d'attribuer la paternité de l'œuvre cinématographique à d'autres rôles, après démonstration de l'apport d'une contribution originale significative. Parmi ceux-ci, citons notamment : (i) l'auteur des dialogues, qui avait prouvé avoir participé à l'inspiration du film avec d'autres coauteurs[18], (ii) le concepteur d'une émission télévisée, pour le choix du sujet[19], (iii) le

sorte que, par rapport à chacune de ces fonctions, il est possible d'identifier une concurrence de plusieurs sujets, comme il est possible que plusieurs fonctions se cumulent dans le chef du même sujet ».

[17] En effet, le premier scénario « *bot-written* » ne semble dater que d'octobre 2021, quand Netflix a réalisé un film d'horreur écrit par une intelligence artificielle intitulé *M. Puzzles Wants You to Be Less Alive*. Ainsi, si dans le débat doctrinal actuel on discute de la paternité de peintures, chansons et œuvres littéraires produites (aussi) grâce à l'intelligence artificielle, nous ne serions pas des prophètes imprudents si nous prévoyions que cette discussion s'étendra aussi aux œuvres audiovisuelles. La littérature sur le thème des créations CD. AI-generated et AI-assisted est très vaste. À titre d'illustration, v. E.C. LIM, *Meet my artificially-intelligent virtual self: creative avatars, machine learning, smart contracts and the copyright conundrum*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 16, I, 2021, pp. 66-78; L. CHIMIENTI, *Diritto d'autore 4.0. L'intelligenza artificiale crea?*, Pacini, Pisa, 2020 ; G. Frosio, *Copyright – Is the machine an author?*, in M. Cappello (a cura di), *Artificial intelligence in the audiovisual sector*, IRIS Special, Observatoire européen de l'audiovisuel, Strasbourg, 2020, pp. 87-118.

[18] Tribunal de grande instance de Paris, ch. 1, 24 mai 1989, RIDA, I, 1990, p. 353, citée par V. IAIA, D. CATERINO, Identificazione dei ruoli autoriali dell'opera filmica e scelte dei legislatori: brevi note di confronto tra il sistema italiano e quello francese, SPRINT, 2017, conjointement à les trois décisions suivantes.

[19] Cour d'appel de Paris, ch. 1, décision du 9 février 2000, in *Jurisdata* n. 121266.

chorégraphe d'un programme de variété[20], (iv) un chef cuisinier dans l'exercice de sa profession[21].

Le bienfondé d'une présomption réfragable, ouverte à la créativité et à la qualification de coauteur des rôles traditionnellement importants, est illustré par la circonstance qu'elle laisse la possibilité à ceux qui exercent des fonctions créatives atypiques de revendiquer le statut de coauteur chaque fois qu'ils démontrent leur apport au caractère original de l'œuvre finale. En résumé, la liste des coauteurs peut admettre des contre-preuves et est simplement indicative.

Ad abundantiam, il faut également tenir compte du fait que la plupart des pays européens ont opté pour un catalogue de coauteurs de nature illustrative, s'ouvrant à l'intégration d'éventuelles fonctions créatives inédites susceptibles d'une protection qualifiée autonome[22].

Finalement, il serait souhaitable de conduire une nouvelle enquête au niveau européen qui, une vingtaine d'années après la précédente, permettrait de vérifier si les choix divergents des États membres relativement à la détermination des rôles des auteurs dans l'œuvre cinématographique autres que le réalisateur ont, d'une manière ou d'une autre, influencé le marché de la production audiovisuelle européenne. Avec ces données en main, on pourra se demander si une harmonisation supranationale peut encore être considérée inutile[23].

V. I.

[20] Cour d'appel de Paris, ch. 4, 5 mars 2004, in *Propriété Industrielle*, 2004, p. 909.

[21] Cour d'appel de Paris, ch. 1, 17 mars 1999, in *RIDA*, IV, 1999, p. 202.

[22] P. Kamina, *Film Copyright in the European Union*, II éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2016, pp. 141-189.

[23] Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement et au Comité économique et social sur la question de la paternité du droit d'auteur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la Communauté, 6 décembre 2002, COM(2002) 691, où il est indiqué au point V que: « Il existe encore de nombreuses divergences quant à savoir qui peut ou ne peut pas être considéré comme l'auteur ou le titulaire initial des droits d'un film dans les différents États membres. Par ailleurs, ces divergences importantes ne semblent pas causer de graves problèmes dans la pratique. Les solutions nationales divergentes en matière de propriété des droits dans les œuvres audiovisuelles ont été, dans la pratique, surmontées par des solutions contractuelles et ne semblent pas avoir créé d'obstacles au commerce, ce qui entrave l'exploitation effective des droits entre les États membres ».

Quand la jurisprudence définit le principe d'évocation et construit le régime de protection des AOP : principe et impacts

When case law defines the principle of evocation and builds the protection regime of protected designations of origin: principle and impacts

Férielle METEKALERD

Conseil en propriété industrielle (INLEX IP Expertise)

Mélanie VILLANOVA

Conseil en propriété industrielle (INLEX IP Expertise)

Ces dernières années la question du régime de protection des AOP a été particulièrement discutée, notamment par la CJUE. Au travers de décisions récentes, les contours de la notion d'évocation ont été largement précisés dans le sens d'une surprotection de celles-ci. Cette tendance est à contre-courant du durcissement du régime de protection des marques et peut s'avérer insécurisant pour les titulaires de marques.

In recent years, the question of the protection regime for PDOs has been the subject of much discussion, particularly by the CJEU. Through recent decisions, the contours of the notion of evocation have been largely construed towards an overprotection of PDOs. This trend goes against the tightening of the trademark protection regime and may prove to be insecure for trademark owners.

Introduction

Depuis de nombreuses années, l'Union européenne porte une attention particulière à la protection des indications géographiques protégées (IGP) et des appellations d'origine protégées (AOP).

Le Règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles[1] précise qu'« il convient de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il convient que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne figurent pas à l'annexe I des traités ».

Dans cette lignée, tant au sein de l'Union Européenne, qu'en France, le droit des marques protège les IGP / AOP en leur attribuant un régime de protection privilégié non basé sur la recherche d'un risque de confusion.

En effet, dans le cadre de ce régime, c'est la constitution d'une atteinte à l'IGP/AOP qui occupe une place centrale.

En vertu de l'article 13, paragraphe 1 b) des règlements n°510/2006 et n°1151/2012, les dénominations enregistrées sont notamment

[1] Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du Conseil.

protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », ou d'une expression similaire.

Si les notions d'usurpation et d'imitation constituent des cas relativement précis d'atteinte, la notion d'évocation nécessitait quant à elle d'être précisée en jurisprudence.

I. L'établissement de la notion d'évocation à l'AOP en jurisprudence

Ces dernières années, plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») sont venus élargir la notion d'évocation de l'AOP de sorte que sa protection ne semble plus limitée à ses seuls éléments verbaux ni même à des produits ou services similaires aux produits qu'elle couvre.

La notion d'« évocation » de l'AOP avait été définie[2] comme la situation dans laquelle une partie de celle-ci est utilisée au sein d'un signe désignant un produit, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication ou de cette appellation. On sait aujourd'hui que cette définition n'est pas limitative et ne saurait être interprétée comme posant des conditions devant être nécessairement remplies pour constituer l'évocation d'une AOP.

Cette évolution jurisprudentielle apparait notamment au travers des arrêts mentionnés ci-après et par lesquels il a été constaté que l'évocation de l'AOP ne se limite pas à l'évocation de ses éléments verbaux (A), que son régime se rapproche dans l'esprit de l'examinateur à celui de la marque de renommée (B), conduisant à une protection particulièrement élargie (C).

A. L'arrêt Queso Manchego du 2 mai 2019[3]

Dans cette affaire, la Fondation Queso Manchego, chargée de gérer et de protéger l'AOP *Queso Manchego* a introduit un recours devant la juridiction espagnole de première instance visant à ce qu'il soit déclaré que les étiquettes utilisées par la société Industrial Quesera Cuquerella SL (ci-après « IQC ») pour commercialiser les fromages « *Adarga de Oro* », « *Super Rocinante* » et « *Rocinante* », ainsi que l'utilisation des termes « *Quesos Rocinante* » constituent une évocation illicite de l'AOP *Queso Manchego*.

La juridiction espagnole de première instance a rejeté ce recours[4] au motif que les signes et les dénominations utilisés par IQC pour commercialiser les fromages qui n'étaient pas couverts par l'AOP « *Queso Manchego* » ne présentaient aucune similitude visuelle ou phonétique avec les AOP « *Queso Manchego* » ou « *La Mancha*, et que l'utilisation de signes tels que la dénomination « *Rocinante* » ou l'image du personnage littéraire de Don Quijote de la Mancha évoquent la région de la Mancha (Espagne) et non le fromage couvert par l'AOP « *Queso Manchego* ». L'arrêt d'appel[5] a confirmé les termes du jugement. La requérante au principal a formé un pourvoi contre cet arrêt devant le « *Tribunal Supremo* » (Cour suprême espagnole) qui a décidé de surseoir à statuer et de poser trois questions préjudicielles[6].

Deux de ces questions viennent directement définir les contours de la notion d'évocation :

- *L'évocation de l'AOP doit-elle nécessairement se produire par l'emploi d'éléments verbaux présentant une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle avec l'AOP ou peut-elle se*

[2] CJUE, 7 juin 2018, aff. C-44/17, *Scotch Whisky Association*, EU:C:2018:415.

[3] CJUE, 2 mai 2019, aff. C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, EU:C:2019:344.

[4] Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Albacete. Proc. Ordinario nº 170/2012.

[5] Audiencia Provincial Albacete (Cour provinciale d'Albacete), SAP AB 1269/2014, ES :APAB :2014 :1269.

[6] Tribunal Supremo (Cour suprême espagnole), ATS 9713/2017, 19 Octubre 2017, ES :TS :2017 :9713A.

produire par l'emploi de signes figuratifs évoquant l'AOP ?

La Cour répond que le critère déterminant pour établir si un élément évoque la dénomination enregistrée, au sens de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n°510/2006, est celui de savoir si cet élément est susceptible de rappeler directement à l'esprit du consommateur, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette dénomination.

Dès lors, il ne peut être, par principe, exclu que des signes figuratifs soient aptes à remplir cette condition en raison de leur proximité conceptuelle avec la dénomination.

Ainsi, l'évocation d'une dénomination enregistrée est susceptible d'être produite par l'emploi de signes figuratifs et il appartiendra à la juridiction nationale d'apprécier concrètement si des signes figuratifs sont susceptibles de rappeler directement à l'esprit du consommateur les produits bénéficiant d'une dénomination enregistrée.

- *Dans le cas d'une AOP de nature géographique et s'agissant des mêmes produits ou de produits comparables, l'utilisation de signes évoquant la région à laquelle est liée l'AOP peut-elle être considérée comme une évocation de l'AOP elle-même, qui est inacceptable, y compris dans le cas où l'utilisateur de ces signes est un producteur établi dans la région à laquelle est liée l'AOP mais que ses produits ne sont pas couverts par cette AOP ?*

Le juge européen répond que l'utilisation de signes figuratifs évoquant l'aire géographique à laquelle est liée une appellation d'origine est susceptible de constituer une évocation de celle-ci. Cette évocation est susceptible d'être caractérisée y compris dans le cas où lesdits signes figuratifs sont utilisés par un producteur établi dans cette région, pour des produits non couverts par l'appellation mais similaires ou comparables à ceux protégés.

Il ajoute que considérer l'inverse reviendrait à permettre au producteur d'utiliser des signes figuratifs qui évoquent l'aire géographique dont le nom fait partie d'une appellation d'origine couvrant un produit identique ou similaire à celui de ce producteur et, partant, de lui faire profiter de manière indue de la réputation de cette appellation.

S'agissant de la troisième question préjudicielle posée, il était demandé à la CJUE si le consommateur pertinent devait être perçu comme le consommateur européen de manière générale ou comme le consommateur de l'État membre dans lequel le produit protégé par l'AOP est protégé et majoritairement consommé. La CJUE indique que le consommateur pertinent en matière d'évocation est le consommateur moyen européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle précise néanmoins que cela n'empêche pas que l'existence d'une évocation puisse également être évaluée uniquement par rapport aux consommateurs d'un seul État membre (bien que cette hypothèse ne se soit pas encore présentée en jurisprudence).

Cet arrêt apporte ainsi deux éclairages importants, à savoir que l'évocation de l'AOP ne se limite pas à l'évocation de ses éléments verbaux et qu'elle peut être constituée de manière plus indirecte par l'évocation de l'aire géographique de l'AOP.

B. L'arrêt Champanillo du 9 septembre 2021[7]

Dans cette affaire, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

[7] CJUE, 9 septembre 2021, aff. C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, EU:C:2021:713.

(CIVC) a agi contre la société GB considérant que l'utilisation du signe « Champanillo » par ladite société pour désigner et promouvoir des bars à tapas sur les réseaux sociaux ainsi que par le biais de dépliants publicitaires constituait une violation de l'AOP « Champagne ».

En première instance, le juge espagnol a estimé que l'utilisation du signe « Champanillo » par GB n'évoquait pas l'AOP « Champagne » car le signe ne visait non pas du champagne mais des services de restauration[8].

Saisie d'un recours, l' « *Audiencia Provincial* » de Barcelone[9] (Cour provinciale de Barcelone, Espagne) a interrogé la CJUE sur la question de savoir si l'évocation à l'AOP pouvait être constituée par une dénomination désignant des produits différents de ceux de l'AOP.

La CJUE répond à cette interrogation en plusieurs points en précisant notamment deux éléments :

D'une part, si l'AOP concerne exclusivement des produits, tel n'est pas le cas pour l'évocation de l'AOP dont la protection couvre toute utilisation de celle-ci, que ce soit par des produits ou des services. La Cour ajoute que considérer l'inverse ne permettrait pas de protéger l'AOP correctement dès lors que la réputation d'un produit bénéficiant d'une AOP est également susceptible d'être indument exploitée dans le cadre de services présentant un lien avec lesdits produits.

D'autre part, l'existence d'une évocation n'est pas conditionnée au fait que le produit bénéficiant d'une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires dès lors qu'il existe un lien suffisamment direct et univoque entre le signe litigieux et l'AOP. Pour établir ce lien, il peut notamment être tenu compte de la proximité conceptuelle entre l'AOP et la dénomination.

Dans cet arrêt, la CJUE tend à nouveau vers une conception large de l'évocation de l'AOP, rapprochant le régime de l'atteinte à l'AOP de celui de l'atteinte à la marque de renommée qui exige qu'un lien soit établi dans l'esprit du consommateur.

Au vu de la protection élargie qui semble être donnée aux AOP par la CJUE, il est légitime de penser que le raisonnement adopté dans l'arrêt Morbier[10] pourrait être repris en matière d'évocation. Si tel est le cas, la notion d'évocation couvrirait également l'hypothèse dans laquelle les caractéristiques esthétiques du produit objet de l'AOP seraient reprises au sein d'un produit commercialisé sous une dénomination différente de l'AOP.

C. L'arrêt Morbier du 17 décembre 2020

Dans cet arrêt marquant, la CJUE réutilise le raisonnement développé dans l'affaire Queso Manchego et répond à la question de savoir si l'atteinte à l'AOP peut être constituée par la reprise des caractéristiques physiques d'un produit couvert par une AOP, sans utilisation de la dénomination enregistrée.

Dans cette affaire, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier chargé de la défense de l'AOP « Morbier » reprochait à la Société Fromagère du Livradois de porter atteinte à cette appellation et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en fabriquant et en commercialisant un fromage reprenant l'apparence visuelle du produit couvert par l'AOP.

Cette demande fut rejetée en première instance[11] et par la cour d'appel de Paris[12]. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation a ainsi posé la question suivante à la CJUE :

[8] Juzagdo Mercantil (Tribunal de commerce) n° 6 de Barcelona, 13 juillet 2018.

[9] Audiencia Provincial de Barcelona (Cour provinciale de Barcelone, Espagne), 4 octobre 2019.

[10] CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier*, EU:C:2020:1043.

[11] Jugement du 14 avril 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°13/13650.

[12] Cour d'appel de Paris RG n° 16/11371 décision du 16 juin 2017

« Les articles 13, paragraphe 1, respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent la présentation d'un produit protégé par une appellation d'origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l'apparence le caractérisant, susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination enregistrée n'est pas utilisée ? »

La CJUE commence par rappeler le principe selon lequel les articles 13, paragraphe 1, des règlements n°510/2006 et 1151/2012 n'interdisent pas uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée. Elle considère qu'ils doivent être interprétés comme interdisant la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant le produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d'amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par l'AOP. Elle précise qu'il y a lieu d'apprécier si ladite reproduction peut induire en erreur le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce.

Si en l'espèce, le point de droit débattu était de savoir si la reprise de caractéristiques d'un produit protégé par une AOP peut constituer une pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, le raisonnement de la Cour, très proche de celui de l'affaire Queso Manchego, porte à croire que cela pourrait aisément constituer une évocation de l'AOP.

Il semble que le juge européen ait une conception très large de la notion d'évocation sans qu'il soit possible, au sein des textes, de dégager des conditions impératives à réunir pour constituer une évocation de l'AOP. L'essentiel pour la CJUE est que le consommateur établisse un lien entre le terme utilisé ou les éléments figuratifs utilisés pour désigner le produit en cause et l'indication géographique protégée, sans autre condition restrictive.

II. L'adoption d'un régime inédit et hybride issu de régimes existants

A la lumière de cette évolution jurisprudentielle, il ressort que le régime en train d'être tissé pour la protection des AOP est un régime hybride, entre celui des marques de renommées (A) et celui de la concurrence déloyale, et plus particulièrement le parasitisme (B).

A. La reprise de l'esprit du régime de la marque de renommée

Dans l'article 9, 2 c) du Règlement sur la marque de l'Union européenne, le législateur européen indique que le que le régime de protection de la marque renommée s'applique si :

« le signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice » (texte transposé de manière quasiment identique en droit français à l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Les conditions énumérées sont des conditions cumulatives. Par conséquent, cela réduit considérablement le champ d'application de ce texte. Ainsi, il ne suffit pas qu'il existe une reprise d'une marque pourvue d'une certaine renommée pour que le tiers se voie refuser automatiquement l'enregistrement de sa marque.

Par la création de ce régime, le législateur a souhaité étendre le champ de protection de la marque de renommée en la sortant du régime traditionnel du droit des marques, afin de récompenser, d'une certaine façon, les investissements et les efforts continus des titulaires de telles marques. Ainsi, et au même titre que ce qui est fait pour les AOP, il

est légitime de considérer que la protection de ces signes doit bénéficier d'une protection renforcée, qui s'étend alors au-delà du principe de spécialité. Pour rappel, ce principe exprime l'idée qu'une marque n'est protégée que pour les produits et/ou services qu'elle vise dans le cadre de son dépôt. Il s'agit d'un principe nécessaire dans la mesure où il permet d'assurer le respect de la liberté du commerce et de l'industrie de tous les opérateurs.

Cependant, si le traitement de la protection des AOP par la jurisprudence rejoint l'esprit du régime de la marque de renommée, cela aboutit à ce que la simple évocation et l'établissement d'un lien entre les signes dans l'esprit du consommateur suffisent à rejeter une marque tierce, sans avoir à démontrer une quelconque faute, ou le moindre préjudice.

A ce titre, pour ce qui est des marques renommées, dans un arrêt Intel[13], la CJUE a indiqué que « le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, (...), entre les marques en conflit ».

Néanmoins, et comme cela a été précisé dans un arrêt General Motors[14], si les produits ou services concernés sont différents au point que les consommateurs pertinents ne seront pas amenés à percevoir un lien entre les signes, on ne pourra pas rejeter cette marque sur la base du seul fait que le signe contesté puisse évoquer la marque de renommée. Il est nécessaire d'analyser le public concerné, et l'existence d'un lien entre les deux signes dans l'esprit du consommateur au regard des produits ou services concernés.

Il s'agit là d'une différence fondamentale entre les deux régimes qui met en avant un véritable déséquilibre dans l'accessibilité à la défense de leurs droits par les différents titulaires.

B. La transposition du régime du parasitisme à l'AOP

D'après la jurisprudence, la définition du parasitisme est la suivante : « l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». [15]

Ainsi, dans le cadre d'un conflit sur la base de ce fondement, les juges chercheront à ce qu'il soit démontré qu'un tiers cherche à utiliser la notoriété et les investissements d'un titulaire de droit antérieur à son profit, sans qu'il y ait nécessairement la volonté de rechercher la confusion avec la marque antérieure. Néanmoins, un préjudice doit pouvoir être caractérisé afin que ce fondement soit retenu.

Si ces conditions sont remplies, il est alors possible d'obtenir la cessation de l'exploitation d'un signe, potentiellement pour un périmètre plus large que celui dans lequel une marque antérieure a été protégée, et/ou une dénomination antérieure est exploitée.

Ici encore, ce régime diffère de celui de l'AOP en ce que ce dernier ne nécessite aucunement la caractérisation d'un préjudice. Une fois de plus, le titulaire d'une marque traditionnelle se voit appliquer un régime plus rigoureux que celui de l'AOP.

C. La création d'une insécurité juridique

Quand on analyse le régime de protection qui se dessine pour les AOP par opposition à celui des marques, on peut se poser la question de savoir si celui-ci n'est pas, d'une certaine façon, exorbitant. En effet, celui-ci ne semble exiger aucune condition d'application.

Il est d'ailleurs intéressant de s'interroger sur les raisons de la mise en place d'un régime si souple. Pourquoi une AOP devrait-elle bénéficier d'une protection plus forte et étendue qu'une marque par exemple ?

[13] CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, pt. 63.

[14] CJCE, 14 sept. 1999, aff. C-375/97, *General Motors*, EU:C:1999:408.

[15] Cass. Com., 26 janv.1999, pourvoi n° 96-22.457.

Existe-t-il une raison juridique ou pragmatique derrière cela ?

Quand on y réfléchit, il semble qu'il s'agisse probablement davantage d'une raison économique et commerciale que juridique, notamment au regard des différents groupements économiques derrière ces appellations

Dès lors, et si cette protection renforcée des AOP est très positive pour les acteurs des domaines concernés, son caractère exorbitant peut avoir de lourdes conséquences pour les titulaires de marques.

A ce titre, on peut notamment s'interroger sur le sort de marques déjà enregistrées depuis plusieurs années. Compte tenu des évolutions jurisprudentielles, on pourrait tout à fait envisager qu'un détenteur de droits sur une AOP mette en avant, dans le cadre d'une action en nullité, son AOP et l'existence d'un lien d'évocation entre celle-ci et le signe, pour des produits ou services qui ne sont pas ceux couverts par l'AOP, et qui, au moment de l'enregistrement de la marque, n'auraient pas été retenus comme étant préjudiciables à la protection pleine et entière de cette AOP.

On voit alors se dessiner une insécurité juridique très importante pour les différents acteurs économiques.

Conclusion

A la lumière de ce qui précède, il est incontestable que le régime de protection des AOP dépasse le périmètre mis en place à sa création.

S'il est essentiel de renforcer la protection des titulaires de droit, on peut malgré tout s'interroger sur le déséquilibre de protection accordée en fonction du type de droit.

En outre, si le Paquet Marques a eu pour objet principal d'harmoniser les régimes de protection, il semble que la jurisprudence prenne un chemin différent en creusant davantage les différences entre les régimes de droit.

Ainsi, si l'on peut se féliciter de l'existence d'une protection élargie pour les AOP, il est indispensable d'interroger le caractère presque absolu de celle-ci.

Par ailleurs, outre les impacts juridiques que cette évolution jurisprudentielle peut avoir sur les titulaires de droit, il nous semble essentiel de mettre en avant l'importance d'une évolution des pratiques auprès des professionnels de la propriété intellectuelle. Notamment, il semble aujourd'hui inévitable, dans le cadre de toute recherche de disponibilité d'un signe, d'envisager également une recherche parmi les différentes AOP de façon à se prémunir d'un risque supplémentaire, peut être principalement lorsque les activités concernées relèvent des domaines alimentaires ou artisanaux.

Si la jurisprudence semble être de plus en plus profitable aux détenteurs d'AOP, il est néanmoins impératif de délimiter plus précisément les contours de cette protection afin de permettre à tous les titulaires de droits de se prémunir, dans la mesure du possible, de toute action en ce sens.

Ce risque est d'autant plus présent que depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, les AOC, AOP et IGP sont susceptibles de constituer des antériorités en France dans le cadre de la procédure d'opposition.

En outre, il est à noter que les contours de cette notion sont principalement débattus par les juridictions européennes. Ainsi, il sera intéressant de voir comment les juridictions françaises appliquent ces principes.

Nous resterons alors très attentifs aux prochaines décisions rendues en ce sens.

F. M. et M. V.

NFT : un bouleversement des marchés culturels et du droit d'auteur

NFT: a disruption of cultural markets and copyright

Vanessa JIMENEZ SERRANIA

Maître des conférences, Université Oberta de Catalunya (UOC), Espagne

Depuis quelque temps, nous recevons constamment des actualités et des commentaires sur les « Non-fungible Tokens » (jetons non fongibles), la croissance exponentielle du marché des « crypto-arts » , l'utilisation de ces NFT dans les secteurs de la musique, de l'audiovisuel, de l'édition et de la mode et, bien sûr, leur projection non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi dans le métavers. L'avalanche d'informations, que ces nouveaux « actifs » ont générée, a suscité des opinions mitigées, allant du scepticisme total à l'enthousiasme le plus radical. Cet article vise à aborder cette question d'un point de vue concret et clair, en analysant le contexte actuel, en mettant en évidence les défis juridiques et économiques posés par l'utilisation des NFT et en discutant des questions clés pour comprendre ce que sont ces nouveaux actifs virtuels, à quoi ils servent, comment nous pouvons les utiliser, leurs risques et les opportunités qu'ils offrent.

Recently, we have been receiving constant news and comments about NFTs (non-fungible tokens), the exponential growth of the "crypto-arts" market, the use of these NFTs in the music, audiovisual, publishing and fashion sectors... and, of course, their projection not only in social networks but also in the metaverse. The avalanche of information that these new 'assets' have generated has provoked mixed opinions, ranging from total scepticism to the most radical enthusiasm. This article aims to approach this issue from a realistic and clear perspective, analysing the current context, highlighting the legal and economic challenges posed by the use of NFTs and discussing the key questions for understanding what NFTs are, what they are used for, how we can use them, their risks and the opportunities they offer.

Introduction

La transformation du paysage économique résultant de la crise des « *subprimes* » de 2007 et la crise boursière de 2008 a engendré l'émergence d'une contre-culture économique.

L'un des jalons de cette tendance a été l'apparition d'une technologie combinant des éléments existants (réseaux de logs distribués, cryptographie, arbres de Merkel) : la blockchain. Ce protocole informatique est apparu, comme on le sait, en corrélation avec la célèbre crypto-monnaie Bitcoin[1] et s'est progressivement développé et diversifié, donnant lieu à la création d'autres crypto-monnaies[2] et, par conséquent, à la création de blockchains avec d'autres configurations (« *permissioned* », « *private* » et « *mixed* »

[1] Il est désormais courant de mentionner que la base de la blockchain telle que nous la connaissons se trouve dans cette crypto-monnaie, v. en ce sens S. Nakamoto, « Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System », Bitcoin.org. Acessible sur : https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (Consulté le 11.03.2022).

[2] Au 30 mars 2022, 10 456 cryptomonnaies étaient recensées, uniquement dans les crypto-monnaies non référencées (c'est-à-dire autres que les crypto-monnaies stables – stable coins et que les monnaies numériques des banques centraux - CBDC) et échangées sur une base plus spéculative. Source : https://es.investing.com/crypto/ (Consulté le 30.03.2022).

blockchain[3]) et à l'éclosion des « *smart contracts* »[4].

L'essor de cette innovation résulte d'une caractéristique fondamentale : la décentralisation du contrôle des transactions. En d'autres termes, la blockchain repose sur un système décentralisé (plus précisément, un registre distribué) qui garantit l'inaltérabilité et la traçabilité des transactions, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un tiers de confiance pour contrôler le système. Si les applications potentielles de cette innovation technique sont rattachées au mécontentement existant à l'égard des institutions traditionnelles, le résultat ne pourrait être plus clair : la blockchain a été considérée comme la réponse à tous les maux du passé et, même, comme une alternative à l'infrastructure politique de la société telle que nous l'avons conçue jusqu'à présent (c'est-à-dire sans la nécessité de l'existence d'un gouvernement central).

Ces caractéristiques de la blockchain, ainsi que les résultats de ses « itérations » ont eu un impact majeur, d'abord dans la sphère monétaire et financière (crypto-monnaies, applications financières blockchain pour les finances traditionnelles, DeFi - finances décentralisées[5] -, puis s'est étendu à d'autres secteurs en raison de l'utilisation accrue des crypto-monnaies comme moyen de paiement sur certaines plateformes, du développement des actifs tokenisés (fongibles et non fongibles - NFT), des plateformes d'échange

[3] En pratique, traditionnellement, les réseaux décentralisés de « nœuds » dans lesquels sont structurées les différentes blockchains peuvent être techniquement divisés en deux types, ceux dits « réseaux sans permission » (« *permissionless net* ») et ceux dits « réseaux avec permission » (« *permissioned net* »).

Les *permissionless net* ne nécessitent aucune sorte d'autorisation pour participer en tant que nœud de validation des blocs de blockchain. C'est-à-dire, tous ceux qui le souhaitent peuvent participer et valider les blocs dans ce type de blockchains. Les nœuds sont anonymes ou sous pseudonymes et, le plus généralement, un algorithme de consensus « *proof-of-work* » (« preuve de travail ») est appliqué. Dans le cas des *permissioned net*, seul un nombre limité de nœuds peut accéder au réseau en tant que nœuds de validation, en fonction des exigences (règles de gouvernance de la blockchain) établies. En d'autres termes, dans ce cas, des hiérarchies sont établies entre les nœuds sur la base de critères de confiance et les algorithmes de consensus sont du genre « *proof of stake* » (« preuve d'enjeu »).

Sur cette base structurelle dérivée de l'accès aux nœuds de validation, il existe deux grands types de blockchains : les blockchains « ouvertes » et les blockchains « fermées ». Les réseaux ouverts sont ceux qui, en règle générale, ont une structure « sans permission » (par exemple, le bitcoin). Les réseaux fermés, en revanche, ont une structure « avec permission » et se divisent, pour l'instant, en deux grandes catégories : les « consortia » (par exemple Hyperledger ou, traditionnellement, R3) et les réseaux privés, également appelés réseaux d'entreprise (par exemple Mediachain).

A cette classification « classique », il faut ajouter une nouvelle typologie de blockchains, qui sont les blockchains dites « publiques autorisées ». Ces blockchains seraient à mi-chemin entre les blockchains ouvertes « sans autorisation » (« *permissionless* ») et les blockchains « avec autorisation » (« *permissioned* »). En réalité, il a été dit (commentaire : avez-vous des sources ?) que ces blockchains combinent la permission des consortia privés avec un modèle de gouvernance décentralisé, en essayant d'obtenir les meilleures propriétés des deux modèles. Tel est le cas du réseau blockchain espagnol Alastria ou de l'infrastructure européenne de services de blockchain (EBSI).

[4] Les *smart contracts* peuvent être définis comme des programmes autonomes qui exécutent mécaniquement les exigences préalablement enregistrées dans une blockchain selon les instructions données par les parties contractantes et qui, en raison de la nature même de la blockchain, auront une série de caractéristiques telles que l'authentification, l'inaltérabilité, la transparence et la traçabilité. Bien que le terme *smart contract* soit communément compris comme un « contrat », il ne sera pas toujours qualifié juridiquement comme tel. Il convient de rappeler que les *smart contracts* sont des programmes (lignes de code). Pour qu'ils soient considérés comme de véritables contrats, il faudra donc analyser si toutes les conditions essentielles pour qu'ils soient considérés comme tels (consentement des parties sur le contenu du contrat, objet et cause) sont réunies.

[5] Les DeFi reposent sur le développement de solutions financières décentralisées (utilisant dans la plupart des cas des réseaux publics de blockchain) dans le but de faciliter l'inclusion financière et de créer des alternatives au système bancaire traditionnel non seulement par le biais des crypto-monnaies, mais aussi des swaps, des produits dérivés, de la gestion d'actifs ou du trading d'outils financiers.

de ces « *tokens* » ou jetons[6] et, enfin, du développement du métaverse (*rectius* métaverses)[7].

De toute évidence, les métaverses, les NFT ou le Web3.0 sont les « *trending topics* » du moment, à tel point qu'en 2021, Facebook a annoncé son Metaverse et changé son nom en Meta et que le Collins Dictionary a désigné l'acronyme NFT comme « mot de l'année ».

Le « maelström » médiatique sur ces questions, pas toujours traitées correctement et rigoureusement, génère des sentiments mitigés, allant du pur enthousiasme à la perception des NFT comme une sorte de nouvel « El Dorado » de la spéculation (comme cela s'était produit précédemment avec les crypto-monnaies). Parallèlement, le « métaverse » ou les « métaverses » et le « web 3.0 » sont évoqués à tort et à travers comme s'il s'agissait d'une réalité établie, alors que nous sommes aux premiers stades du développement de ces nouveaux environnements numériques. Des initiatives plus avancées et structurées existent, néanmoins, il s'agit d'un univers en construction qui invite à la réflexion au regard de diverses disciplines, y compris la science juridique.

Par conséquent, l'objectif de cet article est donc d'analyser en profondeur certains des aspects les plus pertinents des NFT, en se concentrant sur leur impact actuel sur les marchés culturels et les droits d'auteur.

À cette fin, nous commencerons par expliquer brièvement certains concepts techniques de base nécessaires à la compréhension du sujet (I), puis nous analyserons certaines questions clés liées aux NFT (II), pour conclure avec quelques réflexions finales (III).

I. Notions techniques de base pour comprendre les NFT

Tout d'abord, nous allons définir de manière simple (du moins, c'est ce que nous espérons) ce qu'est un NFT. L'acronyme NFT signifie « *non-fungible token* » (jeton non fongible). Il s'agit d'une représentation numérique d'un droit ou d'un actif qui ne se consomme pas à l'usage, qui est « unique » et qui est créée à l'aide de la technologie blockchain. En raison de ces caractéristiques, il est entendu que les NFT sont susceptibles d'être appropriés (c'est-à-dire que le détenteur d'un NFT en est le « propriétaire »[8]) et peuvent être transférés par vente.

Pour créer un NFT, il est nécessaire de le « frapper » (en anglais, « *mint* ») sur un réseau de blockchain. Cette procédure implique la « création » du NFT sur une blockchain, ce qui lui confère ses caractéristiques d'unicité (au sens d'être unique) et permet la traçabilité ultérieure des transactions effectuées avec ce NFT. Concrètement, cela signifie que les NFT sont constitués d'un code estampillé sur la blockchain. Il existe actuellement deux types de NFT selon la manière dont ils sont « frappés » : les NFT « *off-chain* » (les plus courants) et les NFT « *on-chain* » (plus complexes et coûteux).

Pour comprendre la différence, il est essentiel de garder à l'esprit que le NFT fournit une représentation numérique (une sorte de certificat ou de titre) d'un actif. Alors, le *smart contract* qui frappe un NFT *off-chain* existant

[6] Un *token* (jeton) est généralement compris comme une représentation virtuelle et cryptographique d'actifs ou de droits existants dans le monde réel. Généralement appelé "jeton d'actif", ce terme est devenu populaire en raison de son impact sur les marchés financiers.

[7] Bien que le métaverse ne soit pas une notion nouvelle, la caractéristique remarquable de la conception actuelle du métaverse est qu'il génère une communauté numérique développée dans l'environnement blockchain. Nous avons dit que nous ne pouvons pas parler d'un seul métaverse (du moins à l'heure actuelle) mais de « métaverses » en raison des différentes manières de le concevoir et des différents modèles qui commencent à être mis en œuvre actuellement. En outre, bien que les multiverses » et les omniverses commencent à être discutés, ces concepts sont encore en cours de développement, ils ne seront donc pas explicitement mentionnés dans cet article (pouvez-vous ajouter des sources pour que le lecteur puisse s'y référer si le sujet l'intéresse).

[8] Nous reviendrons sur la question de la nature juridique des droits accordés à un NFT dans la section suivante.

sur une blockchain (par exemple Ethereum ou Solana) observe un ensemble de règles ou de standards[9]. Ainsi, le *smart contract* facilite les transactions et sert de description numérique de l'actif « certifié » pour le NFT, mais ne contient pas directement l'actif. Cet actif sera soit localisé dans le monde réel – s'il agit d'un actif physique – ou, dans le cas d'un actif numérique, le fichier qui le contient sera hébergé sur un serveur en dehors de la blockchain (« *off-chain storage* », généralement sous un système IPFS). Le NFT contiendra alors un pointeur (une URL ou, éventuellement, un JSON) pour trouver le fichier numérique contenant l'actif, et un hachage (« *hash* ») du fichier comme preuve. Ainsi, par exemple, un NFT représentant une œuvre d'art numérique pourrait contenir une URL pointant vers l'œuvre et un hachage du fichier de l'œuvre[10]. En revanche, dans les cas des NFT *on-chain* toute l'information – actif numérique compris – est affiché sur la blockchain.

Les NFT peuvent faire l'objet de transactions, généralement en utilisant les services d'intermédiaires spécifiques, qui sont généralement des prestataires de services fonctionnant en tant que « *marketplace* »[11]. Ces transactions seront effectuées au moyen de *smart contracts* et seront enregistrées sur la blockchain.

En outre, on trouve d'autres types de NFT présentant des caractéristiques spécifiques et différenciées des NFT les plus connues, comme les F-NFT (« *Fractionable NFTs* ») et les « *Digital Twins NFTs* ». Les premières impliquent le fractionnement d'une NFT et la vente de ses parties. Ce type de NFT, considéré comme une sorte de « démocratisation » de l'investissement dans certains secteurs (par exemple, dans les œuvres d'art), prend de plus en plus d'importance. Dans le second cas, il s'agit plutôt d'une représentation numérique d'un bien non fongible existant dans le monde réel.

Parallèlement à ces concepts, il nous semble pertinent de faire référence aux métaverses. Un métaverse peut être défini comme une communauté numérique développée dans l'environnement blockchain. Au sein des métaverses, se trouvent ce que nous pourrions appeler des métaverses au sens impropre et des métaverses au sens propre du terme. Dans le premier cas, il s'agit de métaverses « centralisés », c'est-à-dire développés au sein d'une blockchain « contrôlée », à savoir une blockchain au sein de laquelle les règles régissant le métaverse - les conditions d'utilisation (et la gouvernance) - seront établies par une entreprise ou un consortium d'entreprises (par exemple, Meta de Facebook). Le deuxième groupe comprend les métaverses décentralisées (par exemple Decentraland), créées au sein d'une « DAO » (Organisations autonomes décentralisées) dans lesquelles les utilisateurs qui y participent auront la capacité de prendre des décisions sur la base des règles de gouvernance établies.

II. Questions clés liées aux NFT

A. L'impact des NFT dans les marchés culturels

Le tsunami de NFT remonte à la création de la collection CryptoPunks de Larva Labs[12].

[9] Par exemple, les standards les plus répandus sur la blockchain Ethereum sont ERC-721 et ERC-1155.

[10] J. Fairfield, « Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property » (April 6, 2021). *Indiana Law Journal*, p. 23, https://ssrn.com/abstract=3821102.

[11] Parmi ces *marketplaces*, existent des *marketplaces* plus généralistes comme OpenSea, Rarible et Foundation, sur lesquelles tout type de NFT peut être frappé et échangé, et d'autres plus axées sur le monde de l'art, comme Superare ou Sotheby's Metaverse. Comme le soulignent Balazs Bodo, Alexandra Giannopoulou, Péter Mezei, João Pedro Quintais, l'une des différences déterminante dans la confiance et la sécurité des transactions sur ces marketplaces réside dans les mécanismes de contrôle d'entrée que ces plateformes mettent en œuvre (par exemple, sur le contrôle qui consiste à vérifier que la personne qui veut frapper un NFT est bien le véritable propriétaire de l'actif). B. Bodo, A. Giannopoulou, P. Mezei, J. P. Quintais, « The Rise of NFTs : These Aren't the Droids You're Looking For » (4 janvier 2022), *European Intellectual Property Review* 2022, pp. 9-12. https://ssrn.com/abstract=4000423.

[12] https://www.larvalabs.com/cryptopunks.

Même si, au début, l'accueil de ces « objets de collection » numériques a été modéré, l'augmentation du nombre de demandes et du nombre de « créations » numériques (pas toujours des œuvres) a été exponentielle, allant d'autres « objets de collection » tels que les « Cryptokitties »[13] ou les célèbres « Bored Apes » (et son incontournable Bored Ape Yacht Club)[14] à de véritables œuvres d'art qui ont atteint une valeur de plusieurs millions d'euros aux enchères, comme dans le cas de « Everydays : The First 5000 Days »[15] de Beeple.

Cependant, comme nous l'avons dit, l'impact de cette application blockchain a transcendé le marché de l'art. On retrouve les NFT dans le monde de la musique, dans le monde de l'édition, dans les applications de streaming NFT[16] ou le développement de galeries virtuelles dans le métaverse[17]. Cette technologie a permis non seulement la création de nouveaux « produits », mais également de nouveaux marchés.

Ces nouvelles réalités suscitent souvent des doutes et des incertitudes. Dans les points suivants, nous aborderons certaines des questions les plus fréquemment posées afin d'apporter à la fois des réponses et des éléments de réflexion.

B. Les NFT octroient-ils des droits d'auteur sur une œuvre ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de prendre en compte deux aspects des NFT, que nous avons déjà souligné auparavant. Tout d'abord, lorsque nous parlons d'un NFT, nous ne parlons pas d'un nouveau produit ou d'une nouvelle création. Un NFT permet de prouver (certifier) à la fois l'existence d'un actif déterminé et la titularité de cet actif (à savoir le propriétaire de l'actif). En tenant compte des caractéristiques normalement attribuées aux NFT, on peut considérer qu'ils permettent de certifier trois dimensions : l'unicité, l'authenticité et la propriété d'un actif numérique (fichier) spécifique. Comme nous le soulignerons ci-dessous, ces hypothèses sont partiellement justes, car, bien que les NFT permettent l'accréditation de ces trois aspects, ils ne figurent pas tous dans les NFT disponibles dans le commerce. La question de la relation entre certification et disponibilité est essentielle pour comprendre à la fois l'impact des NFT et leurs problèmes actuels et potentiels.

Premièrement, il est pertinent de rappeler que les NFT sont censées garantir « l'unicité » d'un actif donné. Est entendu par là son caractère unique (non fongible). Cette première caractéristique peut se heurter à la coexistence entre, par exemple, le NFT d'une œuvre d'art et les « copies » numériques de cette œuvre que l'on peut trouver sur internet ou la communication au public de cette œuvre sur des sites web ou des réseaux sociaux. L'intérêt pour les NFT (et donc leur valeur économique) est centré sur la notion de rareté, comprise du point de vue du collectionneur. L'intérêt d'acquérir un NFT d'une œuvre d'art numérique est, par exemple, de pouvoir prouver la propriété du « support -numérique- authentique », c'est-à-dire le seul qui a été considéré comme tel par l'artiste.

La valeur de cette unicité est intrinsèquement liée à la deuxième caractéristique : l'authenticité. L'intérêt essentiel est que le bien (l'actif) acheté soit authentique, c'est-à-dire qu'il provient de la source attendue (par exemple, dans le cas d'une œuvre d'art numérique, que le NFT a été frappé par l'auteur de l'œuvre ou, dans le cas d'un objet de collection, qu'il provient du créateur de la collection). Le problème fondamental résidera dans l'existence de NFT qui, n'étant pas frappés par une personne ou entité légitimée à le faire, ne garantissent pas cette authenticité. On trouve sur les *marketplaces* pour NFT de nombreux exemples de NFT créés par des personnes dépourvues de droit sur le contenu (création, œuvre, objet de collection) en question, mais qui ont

[13] https://www.cryptokitties.co/

[14] https://boredapeyachtclub.com/#/

[15] https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924

[16] https://www.thetatoken.org/

[17] https://www.overthereality.ai/fr/

simplement fait une copie non autorisée et frappé le fichier, le transformant ainsi en un NFT, pour ensuite le commercialiser comme authentique.

Enfin, la troisième caractéristique est celle de la propriété, qui soulève le même problème que celui indiqué ci-dessus concernant l'authenticité. Les métadonnées contenues dans un NFT peuvent indiquer qui est le « détenteur » ou le « propriétaire » du NFT, mais cela ne signifie pas qu'il l'est réellement, notamment en cas de frappe non autorisée.

Néanmoins, les aspects controversés indiqués ci-dessus relèvent davantage d'un problème de contrôle par les *marketplaces* et les prestataires de services de frappe que de la nature même des NFT. Par conséquent, si le processus de frappe est contrôlé et réalisé correctement, les NFT peuvent garantir l'unicité, l'authenticité et la propriété d'un actif (y compris les créations, les œuvres, les dessins ou les objets de collection).

Cependant, comme le lecteur le constatera, nous n'avons à aucun moment affirmé que les NFT garantissent l'originalité de l' « actif » numérique en question. Pour qu'il soit considéré comme tel, il doit répondre aux exigences d'originalité prévues par le droit d'auteur. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'une « création » est frappée dans un NFT que l'originalité lui sera attribuée. En revanche, dans le cas où l'œuvre en question peut être considérée comme originale, la reconnaissance de la propriété de l'œuvre au moment de la frappe du NFT (à condition qu'elle soit faite par l'ayant droit) impliquera une reconnaissance de la paternité ou, à tout le moins, de la titularité de l'œuvre en question. Cette paternité ou cette titularité sera inscrite dans les métadonnées du NFT de manière immuable (ce n'est pas pour rien que nous sommes dans la technologie blockchain), ce qui facilitera à la fois l'identification de l'auteur de l'œuvre et la traçabilité des transactions que subit ladite œuvre.

C. Qu'est-ce que j'achète lorsque j'achète un NFT ?

Nous répondrons à cette question en utilisant un cliché : « eh bien... ça dépend ». Malgré la croyance populaire selon laquelle l'achat d'un NFT implique le transfert de propriété, il est nécessaire d'examiner chaque cas individuellement. Cela signifie qu'il faut non seulement prêter attention au contenu du *smart contract,* par lequel la transaction en question sera réalisée, mais aussi aux accords ou licences conclus entre les parties qui ne sont pas inclus dans ce *smart contract*, mais qui ont un impact sur la transaction.

Dès lors, il faudra être attentif aux accords conclus entre les parties (et qui ne sont pas inclus dans le *smart contract*) car, pour le moment, les *marketplaces* les plus utilisées (OpenSea, Rarible) intègrent uniquement l'ordre de base de transfert de l'acheteur au vendeur sans déterminer quels droits sont transférés exactement. Par conséquent, le transfert de possession du NFT n'implique pas systématiquement transfert de propriété de l'actif sous-jacent. Tel est le cas du contrat de licence de la collection TimePieces[18] expliqué ci-après.

Bien qu'il soit légitime de penser que l'acquisition d'un NFT de la collection TimePieces permette d'acquérir l'œuvre d'art liée à ce NFT, il en est tout autre L'accord de licence, prévoit en effet dans sa deuxième clause que : « TIME vous accorde par la présente une licence mondiale, non exclusive, personnelle et limitée, uniquement en ce qui concerne le(s) NFT(s) TIMEPiece que vous possédez, pour afficher l'œuvre d'art associée à ce(s) NFT(s) TIMEPiece, en privé ou en public, uniquement à des fins personnelles et non commerciales, y compris sur les plateformes de médias sociaux, les galeries

[18] TIMEPieces est une initiative du magazine TIME. La première collection de NFT, Genesis, a été lancée en septembre 2021, avec l'œuvre *Build a Better Future*. Elle comprenait des œuvres de plus de 40 artistes mondiaux. Quatre collections TIMEPieces existent à ce jour : Genesis, Inspiration, Long Neckie Women of the Year, et Slices of TIME. L'accord de licence peut être consulté ici : https://time.com/privacy/timepieces_license_agreement.html.

numériques, ou autrement sur Internet ou en association avec votre offre de vente ou d'échange de votre(vos) NFT(s) TIMEPiece. Cette licence ne vous accorde aucun droit sur l'œuvre d'art séparément du ou des NFT TIMEPiece associés, y compris les droits d'auteur (…) »[19].

Par conséquent, il ne s'agit pas d'un « achat » de NFT, mais de l'acquisition d'une licence d'usage limitée. Certes, cette licence sera transférable (et, encore, de façon limitée)[20], mais l' « acquéreur » n'aura pas de droits de propriété sur ce support numérique de l'œuvre (et, encore moins, de droits d'auteur sur l'œuvre).

En outre, la licence établit que TIME possède tous les droits légaux, titres et intérêts dans et sur l'œuvre, ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle qui s'y rattachent (par exemple, le droit de reproduire et de faire des copies, de préparer des œuvres dérivées, de distribuer, de vendre ou de transférer, d'afficher, ou de le mettre à disposition du publique)[21].

Toutefois, dans la plupart des cas, le transfert d'un NFT implique le transfert de la propriété de l'actif sous-jacent (le « support » du fichier numérique de l'œuvre) sans que cela implique que des droits de propriété intellectuelle soient accordés sur l'œuvre en question.

Il existe donc une casuistique importante dans les implications réelles de l'acquisition d'un NFT, allant d'une simple licence à un droit de propriété sur un « actif » numérique. Cette diversité contractuelle a deux autres conséquences intéressantes. Premièrement, l'absence d'intégration de ces licences dans le *smart contract* rend le contrôle de leur respect plus compliqué. Dès lors que ces licences ne sont pas « programmées » dans le smart contrat, leur exécution n´est pas automatisée (auto-exécutée), il sera donc de l'obligation des parties de les respecter et, le cas échéant, de les transmettre. En second lieu, il ne nous semble pas déraisonnable de commencer à envisager la possibilité de reconnaître l'épuisement du droit de distribution dans la sphère numérique, comme nous le verrons ci-dessous.

D. Quel impact peuvent avoir les NFT sur le droit d'auteur ?

En considération des caractéristiques essentielles certifiées par les NFT (unicité, authenticité et propriété), nous ne pouvons que remarquer l'impact potentiel (bien que déjà très réel, du moins au niveau contractuel) de cette technologie sur deux principes classiques du droit d'auteur : l'épuisement du droit de distribution dans le domaine numérique et le droit de suite.

Concernant la première notion, c'est en toute logique que l'existence d'un « épuisement numérique » a été écartée par la doctrine et la jurisprudence de l'Union européenne, notamment après l'affaire *Tom Kabinet*[22]. Cet arrêt précise, en ce qui concerne les livres électroniques, que la mise à disposition du public par téléchargement d'un livre électronique pour une utilisation permanente relève de la notion de « communication au

[19] Traduction de l'auteur. Cf. :

https://time.com/privacy/timepieces_license_agreement.html

[20] Comme le stipule la cinquième clause : « La licence accordée à la clause 2 ne s'applique que dans la mesure où vous continuez à être propriétaire du NFT TIMEPiece concerné. Si, à tout moment, vous vendez, échangez, donnez ou transférez votre NFT TIMEPiece à un nouveau propriétaire par l'intermédiaire du Marché Agréé (OpenSea), la licence accordée à la clause 2 sera transférée à ce nouveau propriétaire et vous n'aurez plus aucun droit sur le NFT TIMEPiece ou sur l'œuvre associée à ce NFT TIMEPiece. Si, à un moment quelconque, vous brûlez ou disposez de votre NFT TIMEPiece pour quelque raison que ce soit, ou si vous vendez, échangez, donnez, donnez ou transférez votre NFT TIMEPiece autrement que par l'intermédiaire du Marché Agréé, la licence accordée à l'article 2 expirera immédiatement à l'égard de ce NFT TIMEPiece sans qu'il soit nécessaire de donner un avis ou de prendre d'autres mesures, et vous n'aurez plus aucun droit sur le NFT TIMEPiece ou sur le travail artistique associé à ce NFT TIMEPiece. » (Traduction de l'auteur).

[21] Cf. quatrième clause :

https://time.com/privacy/timepieces_license_agreement.html.

[22] CJUE 19 décembre 2019, affaire C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers (Tom Kabinet), ECLI:EU:C:2019:1111.

public » et, plus précisément, de la « mise à disposition du public des œuvres [des auteurs] de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001. Cette interprétation résout certains doutes apparus à la suite de l'arrêt *UsedSoft*[23]. Il convient de rappeler que cet arrêt avait précisé que « (l)es articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de revente d'une licence d'utilisation emportant la revente d'une copie d'un programme d'ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d'auteur, licence qui avait été initialement octroyée au premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le paiement d'un prix destiné à permettre à ce dernier d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie de son œuvre, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l'épuisement du droit de distribution prévu à l'article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d'une copie d'un programme d'ordinateur, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition ».

Toutefois, dans le cas des NFT, nous nous trouverons, en principe, dans une situation complètement différente de celle de l'affaire *Tom Kabinet*, qui va même au-delà des circonstances exposées dans l'arrêt *Usedsoft*.

Dans le cas des NFT, ce qui est généralement recherché, notamment dans le cas des œuvres d'art (mais pas seulement), c'est d'être le propriétaire de ce support numérique « unique » de l'œuvre. Le NFT permet une telle distinction car il permet une identification unique de ce support numérique, ainsi que sa transmission. Bien sûr, les parties peuvent moduler contractuellement le contenu du transfert et le convertir en une licence d'usage, mais dans la grande majorité des transactions, il s'agit d'une « vente » de NFT comprise comme un transfert complet du fichier numérique sous-jacent (support numérique de l'œuvre)[24]. Cet NFT peut donc, à son tour, être entièrement transférable comme s'il s'agissait d'un support physique.

Par conséquent, nous avons affaire à une avancée technologique qui modifie les règles du jeu dans le numérique en nous permettant de créer une analogie entre le monde physique et le monde numérique et, partant, à notre avis, d'envisager l'existence d'un épuisement numérique du droit de distribution[25].

En suivant ce raisonnement et en le reliant à la pratique contractuelle, nous pouvons observer la pertinence des NFT en ce qui concerne le droit de suite dans les œuvres numériques. La plupart des *marketplaces* existantes (du moins, les *marketplaces* « généralistes ») permettent au « créateur » d'une NFT de recevoir un pourcentage des montants obtenus lors des reventes successives de celle-ci. Ces pourcentages sont saisis automatiquement, car ils sont programmés dans le *smart contract* qui exécute les transmissions d'un NFT. S'il est

[23] CJUE 3 juillet 2012, C-128/11, *UsedSoft*, ECLI:EU:C:2012:407.

[24] Nous tenons à souligner que nous parlons du transfert du fichier sous-jacent, c'est-à-dire du support d'une œuvre (dans le cas où la création contenue dans le fichier est qualifiée d'œuvre parce qu'elle est originale). A aucun moment, il ne faut en déduire qu'il y a un transfert des droits d'exploitation de l'œuvre en tant que telle.

[25] Cette question est actuellement débattue par la doctrine, avec des avis favorables (J. Fairfield, « Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property » (April 6, 2021). *Indiana Law Journal*, https://ssrn.com/abstract=3821102) et défavorables (B. Bodo, A. Giannopoulou, P. Mezei, J. P. Quintais, « The Rise of NFTs : These Aren't the Droids You're Looking For » (4 janvier 2022), *European Intellectual Property Review* 2022. https://ssrn.com/abstract=4000423). Le problème fondamental de cette question réside dans la prise en compte de la nature juridique du NFT (soit en tant que certificat ou titre garantissant, entre autres, l'unicité du bien - le support - soit en tant que métadonnée pointant vers une copie d'une œuvre).

vrai que ce type de droit de suite *sui generis* s'écarte des paramètres actuellement réglementés par la législation, sa logique économique rejoint notre raisonnement précédent. L'auteur est privé de l'exemplaire (support) « authentique » de son œuvre (mais pas de son droit d'auteur) et cherche donc à être indemnisé lors des reventes successives. Cette sorte « d'autorégulation » contractuelle au droit de suite de l'œuvre initie, à notre avis, une réflexion sur les éventuelles asymétries entre les dispositions de la législation et les pratiques contractuelles qui sont actuellement développées sur le marché des NFT par les titulaires de droits eux-mêmes.

E. Y a-t-il de nouvelles infractions au droit d'auteur liées aux NFT ?

Nous constatons déjà un nombre croissant d'infractions liées aux NFT. Toutefois, avant de nous plonger dans cette question, il semble nécessaire de souligner un point. La blockchain et, par conséquent, les NFT, permettent l'identification et la traçabilité des actifs (y compris des œuvres). Ce faisant, ils contribuent à assurer la protection de l'œuvre et de ses propriétaires, mais uniquement si les données qui sont inscrites dans la blockchain sont correctes, véridiques et licites. La blockchain elle-même ne permet pas de vérifier la véracité des données, elle certifie seulement qu'une certaine information existe. C'est pourquoi, s'il n'y a pas de contrôle préalable de la saisie des données (ce que l'on appelle dans le jargon blockchain des « oracles »), il peut y avoir des NFT créés par des personnes ou des entités qui n'ont aucun type de droits sur l'actif frappé. Bien qu'il existe des techniques permettant de s'assurer que les NFT, crées par des personnes non autorisées, n'apparaissent pas sur les *marketplaces* et ne peuvent être transmises (ce que l'on appelle communément le « brûlage » - « *burning* »), les problèmes résideront ici dans la détection de ces infractions, dans l'annulation technique de toutes les transmissions effectuées et dans l'application des conséquences juridiques du fait de la nature transnationale et pseudonyme ou anonyme de nombreuses transactions.

D'autre part, existent des « vols » de NFT, c'est-à-dire le vidage des portefeuilles (« *wallets* ») contenant ce type d'actifs. Dans ces cas, ce qui apparaît clairement, c'est que, bien que la blockchain soit une technologie extrêmement sécurisée, certains des éléments liés au développement de ces nouveaux marchés ne présentent pas cette sécurité et peuvent être exposés à ce type d'attaque, avec les dommages financiers qui en découlent pour les titulaires de droits.

Enfin, une autre problématique concerne les transferts de NFT, pour lesquels les parties ne sont pas claires sur l'objet de la transaction. En rappelant le principe « *nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet* » (personne ne peut donner à un autre plus qu'il ne possède), il faudra tenir compte des droits dont dispose le cédant et, pour cela, il faudra non seulement regarder le *smart contract*, mais aussi les licences et accords qui y sont attachés.

Nous soulignerons deux problèmes essentiels dérivés de ce type de situation : d'une part, le fait que les parties contractantes ne respectent pas dûment les accords non inclus dans *le smart contract* et, d'autre part, les problèmes découlant du changement de marché en cas d'impossibilité ou de difficulté d'interopérabilité entre les réseaux blockchain. Dans le premier cas, il ne s'agit pas d'une situation différente des situations typiques découlant d'un non-respect des conditions prévues par une licence (qui peut être considéré comme relevant, selon le cas, soit de la responsabilité contractuelle ou soit d'une infraction du droit d'auteur), avec toutes les difficultés que la cessation du comportement et l'obtention d'une compensation adéquate impliquent dans le monde numérique. Dans le second cas, le problème est plus grave, car le *smart contact* lui-même sera affecté et la détermination de l'infraction elle-même et de la responsabilité de celle-ci sera plus complexe en raison des caractéristiques de la blockchain.

III. Remarques finales

Comme nous pouvons le constater, une nouvelle réalité qui implique des changements importants se dessine. Nous

prévoyons que les nouveaux développements des NFT et du métaverse nécessiteront une adaptation des droits, des exceptions et des remèdes légaux (notamment en cas d'atteinte au droit d'auteur - tant à l'égard des utilisateurs contrevenants que des intermédiaires - et en particulier des *marketplaces* -) à ces nouvelles réalités. Ces changements devront être effectués en tenant compte des particularités techniques des réseaux blockchain et des *smart contracts*. En outre, une approche au niveau international de cette question est nécessaire, en créant notamment des protocoles et des standards tant pour le développement de nouveaux marchés numériques dans les métaverses que pour la protection des œuvres et des créateurs, en particulier dans les environnements décentralisés (métaverses « propres » - DAO -).

La seule façon d'éviter le désormais célèbre « *code is law* » est que le Droit et les juristes comprennent et accompagnent le « *code* ».

V. J. S.