

NUMÉRO 17  
OCTOBRE 2023

# REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

---



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE  
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

[www.revue-rfpi.com](http://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

## Responsable éditoriale

Maëlle SENDEL

## Comité Éditorial Central

Yann BASIRE

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

Valérie-Laure BENABOU

Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Nicolas BRONZO

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

Sylvain CHATRY

Maître de conférences à l'Université de  
Perpignan Via Domitia

José Roberto D'AFFONSECA  
GUSMAO

Professeur à l'Université Catholique de  
São Paulo, Avocat

Paulin EDOU EDOU

Docteur en droit

Amélie FAVREAU

Maître de conférences à l'Université de  
Grenoble- Alpes

Karlo FONSECA TINOCO

Docteur en droit, Avocat

Francis GURRY

Directeur général de l'OMPI

Caroline LE GOFFIC

Maître de conférences HDR à l'Université  
Paris Descartes

Jacques LARRIEU

Professeur émérite

Christian LE STANC

Professeur émérite, Avocat

Stefan MARTIN

Membre des Chambres de recours de  
l'EUIPO et des Chambres de recours de  
l'Office communautaire des variétés  
végétales

Pilar MONTERO

Professeur à l'Université d'Alicante

Patrick TAFFOREAU

Professeur à l'Université de Lorraine

Edouard TREPPOZ

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

## Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

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

Uroš CEMALOVIC

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

Jean-Pierre GASNIER

Avocat, Professeur associé à l'Université  
Aix- Marseille

Natalia KAPYRINA

Docteur en droit privé

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade,  
Serbie

Ciprian Raul ROMIȚAN

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

Viorel ROS

Professeur, Université « Nicolae  
Titulescu » de Bucarest

Eric SERGHERAERT

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

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de  
Chypre

## Comité Régional Océanie

Emmanuel GILLET

Docteur en droit

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

## Comité Régional Afrique

Yasser OMAR AMINE

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

Ampah JOHNSON-ANSAH

Enseignant-chercheur à l'Université de  
Lomé

François-Xavier KALINDA

Docteur en droit, ancien Doyen de la  
faculté de droit de l'Université du Rwanda

Daoud Salmouni ZERHOUNI

Avocat

## Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

Avocat

## Comité Régional Amérique Latine

Lola KANDELAFT

Avocate

Cynthia SOLIS

Avocate

## Comité Régional Asie

Shujie FENG

Professeur de droit, Université Tsinghua  
(Pékin)

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

Maître de conférences à l'Université de  
Kyushu

## Textes révisés par :

Nicolas BRONZO

Nathalie KAPYRINA

Caroline LE GOFFIC

Stefan MARTIN

Yann BASIRE



# Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 17 - Octobre 2023

## SOMMAIRE

Éditorial   L'Union européenne s'impose comme acteur phare du droit des brevets.....	3
Fatima Zahra BENBRAHIM et al.   Tendances des demandes de brevet d'invention au Maroc : une étude comparative de 2004 à 2021.....	9
Pierre Roger SAVOM AMBARA   Étude comparée des mesures probatoires de la contrefaçon des œuvres de l'esprit dans l'accord de Bangui de 2015 et la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.....	31
Karim ZAOUAQ   L'ordre public et les bonnes mœurs comme limites à la brevetabilité .....	45
Karlo Fonseca TINOCO   Les licences non volontaires de brevets au Brésil .....	55
Priscila FURGERI MORANDO   Les liens hypertextes et le droit de propriété intellectuelle au Brésil.....	68
Zhengnan GONG et Muriel GIRARD   L'indemnisation civile en Chine, l'étape cruciale pour mettre fin aux dépôts frauduleux.....	83



# Éditorial

Clémence de Marassé-Enouf  
*Avocate*

## L'Union européenne s'impose comme acteur phare du droit des brevets

La juridiction unifiée du brevet est née<sup>1</sup> et tous les yeux sont rivés sur ce nouveau-né, prêts à interpréter le moindre de ses mouvements. L'émerveillement est général, tout le monde y va de son commentaire, et nombreux sont ceux qui espèrent pouvoir l'accompagner dans ses premiers pas.

Et avec cette révolution vient la floraison. L'Union européenne, qui avait fait son entrée dans le monde des brevets via ses règlements sur le brevet unitaire<sup>2</sup>, cherche désormais à étendre son intervention<sup>3</sup>.

Pour rappel, en novembre 2020<sup>4</sup>, la Commission européenne avait exprimé son souhait de voir l'Union européenne se saisir davantage des sujets de propriété intellectuelle pour en faire un for toujours plus attractif. A cet effet, elle prévoyait notamment trois grands travaux en droit des brevets : l'instauration d'un certificat complémentaire de protection (« CCP ») unitaire afin de poursuivre les efforts engagés par le brevet unitaire, l'encadrement des licences en matière de brevets essentiels aux normes et la révision de l'octroi des licences d'office en situation de crise.

Le 27 avril 2023<sup>5</sup>, la Commission a présenté les propositions de règlements s'intéressant au droit des brevets.

En matière de CCP, ce n'est pas une mais quatre propositions qui ont été formulées<sup>6</sup>. L'objectif majeur de ces propositions est d'instaurer une procédure centralisée pour la délivrance de ces titres, avec l'EUIPO comme autorité en charge de ces examens. Les changements, qui peuvent sembler n'être que d'ordre administratif, sont toutefois d'une ampleur considérable : une

---

<sup>1</sup> La Juridiction Unifiée du brevet (« JUB ») est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2023.

<sup>2</sup> Il s'agit du Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, et du Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

<sup>3</sup> Il convient en effet de noter qu'à ce jour il n'existe pas d'autre règlement ni directive relative au droit des brevets, et que seules quelques dispositions européennes disséminées dans diverses sources européennes s'intéressent au droit des brevets.

<sup>4</sup> Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions en date du 25 novembre 2020, plus communément appelé « plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle », accessible au lien suivant : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0760>

<sup>5</sup> Nos lecteurs les plus attentifs auront remarqué que cette présentation a eu lieu le lendemain de la présentation du projet de révision de la législation pharmaceutique de l'Union européenne.

<sup>6</sup> Deux propositions refondent et abrogent les règlements existants en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques, et deux propositions de règlements nouveaux. L'ensemble des propositions sont accessibles au lien suivant : [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-Medicaments-et-produits-phytopharmaceutiques-procedure-unique-pour-loctroi-des-CCP\\_fr](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-Medicaments-et-produits-phytopharmaceutiques-procedure-unique-pour-loctroi-des-CCP_fr)

procédure de délivrance permettrait désormais aux tiers de présenter des observations<sup>7</sup>, et une nouvelle procédure d'opposition est créée, sur le même schéma que celle existant à l'OEB.

Si la réforme est peu contestée en pratique, des appréhensions subsistent. Les contentieux de CCP risquent d'augmenter exponentiellement et les titres pourraient être davantage contestés.

Dans le domaine des brevets essentiels aux normes (« BEN »), les objectifs affichés sont ceux de la transparence et de l'efficacité<sup>8</sup>. Encore une fois l'EUIPO deviendrait un acteur clé qui développerait un « Centre de compétence ». Ce dernier tiendrait un registre et une base de données des BEN. L'enregistrement au sein du registre ouvrirait un certain nombre de droits (à la perception des redevances, à des dommages et intérêts, opposabilité). Ce centre serait également chargé d'évaluer le caractère essentiel des brevets et encadrerait la négociation et la conclusion des licences FRAND.

Le scepticisme est de mise pour les entreprises. Sont notamment pointés du doigt le défaut d'inclusion des normes déjà développées (4G, 5G, WiFi 6), l'obligation d'enregistrement des brevets ne faisant pas l'objet d'une activité de licence substantielle, le défaut de précision des contrôles d'essentialité ou, encore, la légitimité et la compétence de l'EUIPO pour remplir ce rôle. Est exprimé le besoin de poursuivre les procédures parallèles pour éviter une situation de paralysie, ainsi que la crainte de voir naître des sociétés écran pour profiter des démarches allégées accordées aux TPE/PME qui risquerait de vider de leur substance les objectifs affichés par la Commission<sup>9</sup>.

Enfin, la proposition relative aux licences d'office<sup>10</sup> vise à permettre à l'Union européenne de répondre aux crises de santé publique, environnementale, nucléaire ou industrielle en instaurant une licence d'office européenne et plus seulement nationale. Ces licences d'office auraient un champ matériel particulièrement large, s'étendant du brevet unitaire, national ou européen aux demandes de brevet, les CCP et les modèles ou certificats d'utilité. La licence d'office serait mise en place qu'à défaut de négociations fructueuses. La proposition de règlement instaure une procédure : la décision serait prise par la Commission, assistée d'un organe consultatif qui émettrait un avis non contraignant et le titulaire de droit pourrait faire valoir ses observations. Cependant, la proposition reste assez silencieuse sur le cadre de cette négociation.

De nouveau, les acteurs du marché se montrent assez craintifs et demandent à la Commission européenne de mieux délimiter le champ d'application de ces licences d'office. Les sujets de friction sont nombreux, parmi lesquels figurent le défaut de délimitation de la notion de crise, de la procédure de notification et de la négociation, mais également du rôle et la composition de l'organe consultatif, ainsi que des « mesures nécessaires » qui pourraient être mises en place en plus des licences d'office. Il est à noter que certains acteurs souhaitent d'ores-et-déjà l'intervention d'un organe judiciaire indépendant, regrettent le défaut de protection du secret des affaires ou s'interrogent sur la compatibilité de la proposition avec les législations nationales.

---

<sup>7</sup> Il convient de noter qu'à ce jour les observations ne faisaient pas l'objet d'une procédure formelle, et donc contraignante, obligeant les examinateurs à les prendre en considération dans l'évaluation de la validité du brevet. Ainsi, ces observations faisaient l'objet d'appréciations variées, selon les coutumes des examinateurs et offices nationaux.

<sup>8</sup> La proposition est accessible au lien suivant : [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Propriete-intellectuelle-nouveau-cadre-pour-les-brevets-essentiels-a-une-norme\\_fr](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Propriete-intellectuelle-nouveau-cadre-pour-les-brevets-essentiels-a-une-norme_fr)

<sup>9</sup> Les PME et TPE bénéficient d'une exemption d'enregistrement.

<sup>10</sup> La proposition est accessible au lien suivant : [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Propriete-intellectuelle-cadre-revise-concernant-loctroi-de-licences-obligatoires-pour-les-brevets\\_fr](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Propriete-intellectuelle-cadre-revise-concernant-loctroi-de-licences-obligatoires-pour-les-brevets_fr)

Les consultations publiques ayant récemment pris fin, il nous appartiendra de suivre de près l'évolution de ces propositions. Si le calendrier est incertain, les élections européennes à venir en 2024 devraient accélérer le processus législatif européen.

Qui sait, l'année 2025 sera peut-être l'occasion de se retrouver autour d'un numéro spécial dédié à ce que la Commission européenne nomme également le « Paquet Brevet »<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Cette expression s'appliquait déjà aux deux règlements sur le brevet unitaire.





# 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*



# Tendances des demandes de brevet d'invention au Maroc : une étude comparative de 2004 à 2021

## *Trends in patent applications in Morocco: a comparative study from 2004 to 2021*

**Fatima Zahra BENBRAHIM**

*Eng., PhD - ORCID: 0000-0002-9757-6908  
Research in Management Sciences of Organizations Laboratory  
ENCG, Ibn Tofaïl University, Morocco*

**Najiba EL AMRANI EL IDRISSE**

*PhD Professor  
Research in Signal System and component Laboratory  
FST, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco*

**Ilias MOUALLIF**

*PhD Professor  
Research in Center for Scientific Research and Technological Innovation.  
ENSAM, Moulay Ismail University, Morocco*

*Le Maroc reconnaît l'importance de l'innovation pour stimuler la croissance économique et le développement social. En tant que pays en développement, il cherche constamment à encourager les entrepreneurs locaux à développer de nouvelles idées et technologies pour répondre aux besoins nationaux et internationaux. L'innovation est cruciale pour les entreprises marocaines qui cherchent à se démarquer sur le marché mondial et à maintenir leur compétitivité. Pour que l'innovation prospère, la protection de la propriété intellectuelle (ci-après « PI ») est essentielle, notamment par le biais de brevets qui accordent des droits exclusifs aux inventeurs sur leurs créations. Une analyse des dépôts de brevets par type de déposant permet de mieux comprendre les acteurs clés de l'innovation et d'élaborer des politiques publiques pour soutenir les secteurs clés et encourager l'investissement dans la recherche et le développement orientés vers le marché.*

*Morocco recognises the importance of innovation in stimulating economic growth and social development. As a developing country, it constantly seeks to encourage local entrepreneurs to develop new ideas and technologies to meet national and international needs. Innovation is crucial for Moroccan companies seeking to stand out in the global marketplace and maintain their competitiveness. For innovation to flourish, intellectual property protection is essential, particularly through patents, which grant inventors exclusive rights over their creations. An analysis of patent filings by type of applicant provides a better understanding of the key players in innovation and enables public policies to be developed to support key sectors and encourage investment in market-oriented research and development.*

## Introduction

Au Maroc, l'innovation joue un rôle clé dans la promotion de la croissance économique et du développement social. En tant que pays en développement, le Maroc doit constamment trouver de nouvelles façons de stimuler l'innovation et d'encourager les entrepreneurs locaux à développer de nouvelles idées et technologies pour répondre aux besoins locaux et internationaux.

L'innovation est essentielle pour les entreprises marocaines qui cherchent à se différencier sur le marché mondial et à rester compétitives. Les nouvelles idées, produits et services peuvent aider les entreprises marocaines à s'adapter aux changements de marché, à améliorer leur efficacité et à augmenter leur productivité.

Cependant, pour que l'innovation puisse prospérer au Maroc, une protection appropriée de la propriété intellectuelle (PI) est nécessaire. Les lois sur la PI offrent aux innovateurs marocains une protection juridique pour leurs créations, ce qui les encourage à investir dans la recherche et le développement de nouvelles idées et technologies. La protection de la PI aide également à prévenir la copie et l'utilisation non autorisées de leurs créations, garantissant ainsi leur capacité à bénéficier des fruits de leur travail.

Les brevets sont un élément clé de la protection de la PI. Ils permettent à l'inventeur ou à l'entreprise de détenir des droits exclusifs sur une invention pendant une période déterminée, généralement de 20 ans. Les brevets donnent à l'inventeur le droit d'interdire à quiconque d'utiliser, de fabriquer ou de vendre l'invention sans autorisation. Cela peut offrir une protection essentielle contre la concurrence, en permettant à l'inventeur de tirer profit de son innovation et de récupérer les coûts de recherche et de développement.

Au Maroc, l'innovation est de plus en plus encouragée, notamment dans les secteurs clés tels que la technologie de l'information, la santé, l'énergie et l'agriculture. Les entreprises et les universités marocaines sont

de plus en plus actives dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits innovants. Cependant, il est important que les innovateurs comprennent l'importance de protéger leurs droits de PI, en particulier en ce qui concerne les brevets.

Dans notre papier, nous examinerons l'évolution de l'activité des dépôts des brevets de nature marocaine entre 2004 et 2021, en mettant l'accent sur les différences entre les comportements des universités, des centres de recherche, des entreprises et des personnes physiques. Nous discuterons les comportements de ces acteurs tout en essayant de les expliquer et de les argumenter. Ainsi, l'analyse de dépôt de brevet par type de déposant permettra d'un côté de mieux comprendre qui sont les acteurs clés de l'innovation dans un territoire donné et par conséquent obtenir des informations précieuses sur les forces, les tendances actuelles et les évolutions futures.

Par exemple, une forte activité de dépôt de brevets par les universités peut indiquer un investissement important dans la recherche fondamentale, tandis qu'une forte activité de dépôt de brevets par les entreprises peut indiquer une forte compétitivité et une recherche constante de nouvelles idées et de nouveaux produits. D'un autre côté, l'analyse des dépôts de brevets par type de déposant peut être utile pour l'élaboration de politiques publiques grâce à la compréhension des forces et faiblesses des différents types de déposants ; ainsi, les décideurs peuvent concevoir des programmes et des mesures pour soutenir l'innovation dans les secteurs clés et encourager les types de déposants les plus importants à poursuivre leur investissement dans la R&D orientée marché.

## I. Revue de littérature

### A. Droits de propriétés générales

Il est largement admis que la production d'innovations consiste principalement en une production coûteuse et facilement imitable

des connaissances scientifiques et technologiques. Par conséquent, les risques de comportements opportunistes et du non-respect des droits des producteurs sont majeurs. D'où la nécessité d'avoir un système de protection des innovations produites par les innovateurs. Ce système joue non seulement le rôle de protection mais aussi celui d'incitation à l'invention et la recherche scientifique.

Selon l'OCDE (2005)<sup>1</sup>, si les entreprises ne peuvent pas protéger leurs innovations elles seront moins motivées à innover, autrement dit, cette protection constitue le fruit de leurs efforts en matière d'innovation. Cependant, selon la même source, la protection à travers les différents droits de propriétés intellectuelles peut constituer un frein au développement de nouvelles idées et connaissances étant donné qu'il fait grimper les prix des produits et ralenti la diffusion et la circulation des informations utiles pour la création de nouveaux produits et procédés.

Crampes & Encaoua soulignent que sans un environnement juridique favorable de protection permettant de s'appropriier le fruit des efforts de la R&D, l'incitation à innover est considérablement affaiblie<sup>2</sup>. Selon une étude sur les entreprises marocaines, Sadgui a montré que l'appropriabilité des droits de la propriété intellectuelle agit positivement et significativement sur le comportement des entreprises en matière d'innovation et aussi de coopération. L'étude a montré que les firmes qui adoptent une stratégie de propriété intellectuelle et en particulier « le dépôt des brevets » développent mieux des relations de coopérations scientifiques et

innovent plus. En revanche, l'achat des licences n'a pas d'effets significatifs sur la promotion des activités d'innovation et de coopération. Les entreprises sont plus motivées à investir dans l'innovation si elles possèdent des moyens pour protéger celle-ci<sup>3</sup>.

Rahmouni & Yildizoglu<sup>4</sup> pensent que les travaux économiques se sont focalisés, ces trente dernières années, sur un outil de protection des innovations qui se base sur les droits de propriété à la création des connaissances, en particulier, les brevets : la propension et l'incitation de l'inventeur à innover sera renforcée grâce à l'existence du système de brevets. Pour leur part, Duguet et Lelarge cités par Mairesse & Mohnen<sup>5</sup> montrent que la protection par le brevet améliore la capacité de la firme à innover dans le produit plutôt que dans le procédé et vice versa, l'innovation produit incite les entreprises à faire recours aux brevets.

D'autres types de protection de propriété intellectuelle se présentent : les obtentions végétales, les droits d'auteur, les marques commerciales, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, etc. Dans la pratique une innovation peut être protégée par quatre droits de propriétés intellectuelles à la fois ; nous citons le cas de l'industrie des jouets exemplifiés par « SOPHIE la Girafe » protégée par le brevet, la marque, le dessin industriel et aussi œuvre protégée au titre de droit d'auteur. En outre, il existe des innovations protégées par une multiplicité de brevets tandis que d'autres ne sont même pas brevetées<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> OCDE, « Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation », 2005

<sup>2</sup> C. Crampes et D. Encaoua, « Microéconomie de l'innovation », in P. Mustar & H. Durand (Eds.), Philippe Mustar et Hervé Durand. Encyclopédie de l'innovation, 2005, *Economia*, pp. 405-430

<sup>3</sup> J. Mairesse et S. Robin, "Innovation and productivity: A firm-level analysis for French Manufacturing and Services using CIS3 and CIS4 data (1998-2000 and 2002-2004)", in *SYMPOSIUM on innovation at firm level* (Issue March), 2008

<sup>4</sup>M. Rahmouni, & M. Yildizoglu, « Motivations et déterminants de l'innovation technologique: Un survol des théories modernes », in *hal archives-ouvertes: Vol. halshs-005* (Issue 1), 2011, accessible au lien suivant : <https://doi.org/halshs-00573686>

<sup>5</sup> J. Mairesse et P. Mohnen, "Using innovations surveys for econometric analysis", 2010, p. 1198-8177

<sup>6</sup> OCDE, « Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation », 2005

Également, il est à rappeler que selon, l'OCDE<sup>7</sup> les pouvoirs publics peuvent contribuer à la conception des méthodes juridiques de protection des inventions afin d'optimiser les avantages économiques et sociaux des droits de la propriété intellectuelle ; les principales méthodes suggérées figurent dans le Tableau 1, p. 24.

En outre, et d'après les auteurs Rahmouni et Yildizoglu, le secret est un outil majeur que les producteurs ont développé depuis très longtemps, bien qu'il ne permette pas une protection sûre et qu'il limite la diffusion des connaissances ; le secret permet de défendre les profits après innovation, il assure l'exclusivité grâce à l'innovation et par conséquent favorise une position de monopole.

Cette exclusivité sur l'innovation assurée par le secret peut durer le plus longtemps possible (exemplifier par Coca-Cola®) ; cependant, le brevet n'assure qu'une exclusivité sur une durée de temps limitée (20 ans dans certains pays), permettant ainsi aux autres utilisateurs d'accéder à l'invention brevetée.

Pour des raisons financières ou de coopération, les droits de propriété intellectuelle sur les innovations peuvent faire l'objet d'une appropriation collective entre les entreprises et les autres acteurs notamment les laboratoires de recherche ou autres entreprises. En effet, les firmes innovatrices peuvent s'organiser sous forme de structures collectives, qui posent généralement de nombreux problèmes de gouvernance et de réglementation, et peuvent se partager ainsi les coûts, les résultats, le marché, la coordination au sein d'organismes de normalisation, etc.<sup>8</sup>.

Tous ces droits de propriétés intellectuelles peuvent être réutilisés par autrui à des fins commerciales ou d'exploitation scientifique uniquement avec la permission de l'inventeur initial et à condition d'avoir des

contrats de vente, d'exploitation ou de cession de marques ou de modèles industriels, des contrats de licence de brevet, ou un contrat d'utilisation.

Les contrats de licence relatifs aux brevets d'invention sont couramment pratiqués dans le milieu des affaires, ils permettent à l'inventeur, d'une part, de valoriser son invention sous forme d'une innovation s'il ne l'a pas encore fait, et d'autre part, d'accroître le retour sur son investissement lié à son activité R&D. Selon les termes de Crampes et Encaoua « une licence octroie à une ou plusieurs entreprises le droit d'exploiter un brevet en échange d'un paiement au propriétaire de l'invention. Les clauses financières consistent dans certains cas à ne spécifier que le montant d'un forfait fixe mais, plus fréquemment, elles incluent des redevances, soit par unité produite, soit proportionnellement aux ventes réalisées sur l'invention. Le partage du risque est une des raisons les plus souvent avancées pour expliquer les clauses financières des contrats de licence »<sup>9</sup>.

L'accès au savoir contenu dans un brevet doit se faire suite à un accord du titulaire du brevet, notamment, à travers une licence d'exploitation. Ceci est vrai lors des 20 premières années, c'est-à-dire avant que le brevet ne tombe dans le domaine public. Autrement, le brevet confère à son titulaire un monopole d'exploitation de l'invention brevetée sur une durée limitée, en contrepartie de la divulgation de la découverte en vue d'en permettre une utilisation collective plus large (OCDE, 2005). Ainsi, Crampes et Encaoua expliquent que généralement il existe deux types d'accès aux brevets : accès libre et accès contrôlé<sup>10</sup>. Ainsi, l'accès libre peut y avoir lieu dans le cas d'un brevet essentiel où l'utilisateur procède au versement d'une redevance « juste et raisonnable » au titulaire du brevet afin d'obtenir une licence. D'un autre côté, l'accès

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> C. Crampes et D. Encaoua, « Microéconomie de l'innovation », in P. Mustar & H. Durand (Eds.), Philippe Mustar et Hervé Durand, *Encyclopédie de*

*l'innovation*, 2005, Economia, pp. 405-430

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

contrôlé consiste à obtenir du titulaire une licence d'utilisation, caractérisée par une distribution qui ne s'éloignera pas trop de la distribution optimale, contre le versement d'une redevance dans le cas où le brevet est utilisé pour fabriquer un bien final admettant quelques substituts ; ce moyen d'accès donnera lieu à une distribution de licences.

Dans ce cadre, l'inventeur cherche à bénéficier d'une demande très forte pour son invention afin de générer plus de bénéfice, alors que le détenteur d'une licence cherche à minimiser la somme à payer pour avoir la licence d'exploitation. Ainsi, quand l'innovation ou l'invention n'apporte pas une solution technologique puissante pour l'utilisateur, son inventeur et son acheteur ont intérêt à lier les paiements aux états de la nature et avoir recours à un système de redevances<sup>11</sup>.

Pour limiter la concurrence ou carrément bloquer l'entrée des concurrents redoutables, les firmes innovatrices font généralement recours aux droits de propriétés intellectuelles ainsi qu'aux remèdes institutionnels au problème de l'appropriation des fruits de la recherche (licences, entreprises communes). Crampes et Encaoua expliquent à ce sujet qu'un inventeur peut avoir l'exclusivité sur le marché quand il s'agit d'un facteur qui n'admet aucun substitut et qui est essentiel dans un processus de production. Par essence son invention sera irremplaçable et il aura un pouvoir de marché fort sur tous les produits nécessitant l'intégration de son facteur inventé dans leur fabrication, c'est pourquoi tous les utilisateurs devront se soumettre à ses conditions.

## B. Système de brevet

Le manuel d'Oslo définit le brevet « comme un droit de propriété juridique sur une invention, qui est délivré par les bureaux de brevets nationaux. Il confère à son titulaire un monopole (d'une durée limitée) d'exploitation de l'invention brevetée, en

contrepartie de la divulgation de la découverte (en vue d'en permettre une utilisation collective plus large) ».

Dans les termes de Crampes et Encaoua un brevet est « un droit d'exploitation monopolistique reconnu par la collectivité à un entrepreneur privé »<sup>12</sup>.

Crampes et Encaoua pensent que le dépôt d'un brevet définit « l'étendue de la protection juridique » que le déposant va se procurer et qui porte sur deux aspects :

- Premièrement une « protection temporelle » de l'invention définie *stricto sensu* qui soulève des problèmes de calendrier : date de dépôt, risques de préemption, durée de maintien ;
- Deuxièmement une « protection contre les extensions par d'autres du brevet initial » soit par inclusion dans les clauses du brevet de domaines connexes, soit par améliorations prévues dans le domaine initial ou dans d'autres domaines.

De ce deuxième aspect, les auteurs concluent que le dimensionnement d'un brevet peut avoir trois étendues :

- Une protection selon la hauteur : faisant référence aux améliorations produites et protégées par l'inventeur.
- Une protection selon la largeur : faisant référence à l'étendue spatiale et sectorielle de l'invention protégée.
- Une protection selon la longueur : faisant référence à la durée du « tunnel » à l'intérieur duquel l'inventeur pourra se comporter monopolistiquement.

### *i. Avantages du système de brevet*

Dans leur article sur la « microéconomie de l'innovation », Crampes et Encaoua (2005)

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

identifient trois avantages informationnels des brevets :

1. « L'entreprise qui dépose un brevet connaît mieux que quiconque les dépenses de R&D qu'elle a engagées et pourra donc proportionner ses efforts de développement et de commercialisation à ces dépenses alors que, dans le cadre d'un financement public, le bailleur de fonds est face à une asymétrie informationnelle et peut difficilement évaluer la somme à promettre pour inciter à un effort de R&D donné. »
2. « Puisque le titulaire du brevet se voit reconnaître le droit d'exploiter de façon monopolistique son invention, c'est-à-dire le droit de demander l'exclusion du marché et la punition d'un éventuel imitateur, il doit se charger lui-même de la surveillance de son marché et, en raison du coût des poursuites judiciaires, il a souvent intérêt à négocier avec les contrevenants plutôt qu'à les assigner en justice. Ce système exploite donc les avantages d'une décentralisation de la police des droits. »
3. « La contrepartie du monopole d'exploitation de l'invention brevetée est l'obligation de fournir un descriptif complet de cette invention, accessible au public et compréhensible par un homme de l'art, de façon à nourrir la masse des connaissances scientifiques et techniques qui pourront être utilisées ensuite par d'autres inventeurs, alors que la politique du secret nuit à la nécessaire circulation des connaissances technologiques. »

La collecte des données sur les brevets peut être considérée comme un indicateur de l'état des capacités et d'activité d'innovation de

l'entreprise ainsi que des résultats des activités de recherche<sup>13</sup>. En effet, les entreprises qui déposent un nombre élevé de brevets sont capables de mettre sur le marché des innovations radicales ou incrémentales selon la pertinence de ses brevets déposés. De plus, ceci renseigne aussi sur la dynamique et la performance technologique de ces entreprises et en conséquence des pays ou ces brevets ont été élaborés. C'est ainsi que nous pouvons avoir une idée sur les orientations technologiques des pays concurrents.

### *ii. Inconvénients du système de brevet*

En dépit du rôle important joué par les brevets, ces indicateurs comportent des inconvénients bien connus<sup>14</sup>. Crampes et Encaoua citent cinq inconvénients des brevets d'invention qui sont<sup>15</sup> :

1. « Le principal défaut du brevet est qu'il n'apporte à son titulaire qu'une protection très imparfaite contre les imitations alors qu'il exige une divulgation publique complète de l'information si chèrement acquise par l'innovateur » ;
2. « Au niveau de la collectivité : il y a une nécessité de reconnaître un droit d'exploitation monopolistique sur une information qui pourrait être utilisée par beaucoup d'entreprises, et donc de se priver des stimulants de la concurrence » (Crampes et Moreaux, 1995 : cité par les auteurs) ;
3. « En sanctionnant la fin et non le début d'un processus de recherche, le brevet encourage la duplication de certaines dépenses dans les entreprises ou laboratoires qui sont en situation de concurrence technologique (inefficience amont) » ;
4. « En accordant le droit d'exploiter monopolistiquement une invention, le brevet crée une inefficacité dans le

---

<sup>13</sup> OCDE, « Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation », 2005

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> C. Crampes et D. Encaoua, « Microéconomie de l'innovation », in P. Mustar & H. Durand (Eds.), Philippe Mustar et Hervé Durand, *Encyclopédie de l'innovation, op. cit.*, pp. 405-430



fonctionnement des marchés sur lesquels sont exploitées les inventions (inefficience aval) » ;

5. « En rémunérant les efforts scientifiques et techniques de l'inventeur par des gains qui dépendent principalement de son savoir-faire commercial, il transmet des incitations biaisées. Sur ce dernier point, notons cependant que la plupart des brevets peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une mise à disposition dans le cadre de contrats de licence, permettant ainsi à celui qui est "bon inventeur" mais "mauvais commerçant" d'exploiter le savoir-produire et le savoir-vendre de ses licenciés ».

### C. Système de brevet et la variation sectorielle

Il est à signaler qu'il existe des différences entre les conditions d'appropriation entre les industries ainsi que des variations entre les domaines d'activités. Par exemple, les produits obtenus par recombinaison, dans le domaine des biotechnologies, ne sont pas brevetables car ils existaient déjà à l'état naturel, en revanche, leur processus d'obtention peut être protégé<sup>16</sup>. D'un autre côté, les brevets n'auraient pas la même importance dans tous les secteurs d'activités. En effet, les brevets s'avèrent importants et utiles uniquement dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie des produits chimiques<sup>17</sup>. Néanmoins, ils sont peu prisés dans les autres secteurs notamment ceux

caractérisés par des opportunités technologiques fortes, des effets d'apprentissage importants et une imitation rapide, et également ceux caractérisés par une imitation très couteuse ou nécessitant des délais très longs<sup>19</sup>. Cette variation sectorielle est expliquée d'abord par le fait que le brevet ne permet pas l'appropriation totale de l'invention puisqu'il est possible d'introduire des inventions périphériques si l'entreprise n'a pas bien rédigé ses revendications, puis les brevets ne permettent pas toujours d'engager avec succès une action légale contre un concurrent distrait ou indélicat vu la formulation des revendications, ensuite puisque l'information technologique brevetée est un bien public, elle sera facilement copiable dans certains secteurs, et ce bien que l'imitateur risque d'être toujours en retard d'une course surtout si le délai nécessaire pour imiter l'invention est supérieur au délai permettant au titulaire du brevet d'améliorer significativement son invention initiale<sup>20</sup>.

A partir des données d'une enquête relative aux entreprises de fabrication canadiennes<sup>21</sup>, montrent qu'il existe d'autres formes ou outils de protection de droits qui sont plus efficaces que le brevet : c'est le cas par exemple de l'utilisation de secrets commerciaux, l'élaboration de dessins industriels complexes ou le fait d'être le premier sur le marché, etc.

Cohen (1995) cité par<sup>22</sup>, conclut que même si les conditions d'appropriabilité diffèrent d'une industrie à l'autre, il existe peu de données empiriques démontrant que ces conditions sont propices à l'innovation dans

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> E. Mansfield, Patents and Innovation: An Empirical Study. *Management Science*, (1986), 32(2), 173-183, accessible au lien suivant : <https://www.jstor.org/stable/2631551>

<sup>19</sup> C. Crampes et D. Encaoua, « Microéconomie de l'innovation », in P. Mustar & H. Durand (Eds.), Philippe Mustar et Hervé Durand, *Encyclopédie de l'innovation, op. cit.*, pp. 405-430

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> J., Baldwin, P. Hanel et D. Sabourin, « Les déterminants des activités d'innovation dans les entreprises de fabrication canadiennes: le rôle des droits de propriété intellectuelle », juillet 2014.

<sup>22</sup> R. Sadgui, « Les déterminants des activités d'innovation et de coopération: Une analyse empirique des entreprises innovantes marocaines [The determinants of innovation and cooperation activities: An empirical analysis of Moroccan innovative firms] », *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 9(2), 2014, 698-712.

un large éventail d'industries. Cependant, d'autres auteurs prouvent le contraire<sup>23</sup>.

Autrement, les entreprises font recours au brevetage après avoir réalisé une invention bien qu'elles ne considèrent pas les brevets comme des moyens très efficaces pour la protection des innovations<sup>24,25</sup>. Ainsi, les brevets leur permettent non seulement de définir les droits de propriété qui permettront d'accroître le rapport de force (*leadership* et valeur de réservation du *statu quo*) lors de négociations ou du règlement de certains litiges, mais également, d'accorder des licences et d'accéder à des marchés étrangers où l'entrée est subordonnée à l'attribution de licences d'exploitation à des entreprises indigènes<sup>26</sup>.

D'un autre côté, les entreprises visent à travers le brevetage d'enrichir leur portefeuille qui reflète le niveau de leur activité inventive : le portefeuille inventif constitue un moyen de contrôle du travail des personnels de recherche, un signal de dynamisme envoyé aux clients, aux fournisseurs, aux banquiers, une information documentaire à destination des instances publiques distributrices de subventions, de crédits d'impôts et abattements de taxes liées à l'activité de recherche<sup>27</sup>.

Le brevetage de l'invention s'avère ainsi comme un facteur de force et un stimulateur de la recherche pour les firmes car si les

concurrents peuvent facilement imiter et reproduire leurs inventions, les firmes ne seront guère tentées d'innover. Les résultats empiriques prouvent l'efficacité des brevets dans l'incitation à innover, sous réserve de certaines variations entre les domaines d'activité<sup>28</sup>.

#### D. Système de brevet et progrès technologique

Certains auteurs ont souligné le parallèle qui existe entre l'accélération de l'industrialisation en Occident et celui des droits de propriété intellectuelle<sup>29</sup>. Selon le manuel d'Oslo, le système des brevets permet non seulement de refléter le dynamisme technologique d'une entreprise ou d'un pays se basant sur le nombre de brevets qui lui ont été délivrés, mais également, de donner certaines indications quant aux orientations du progrès technologique grâce à l'examen des technologies brevetées.

En revanche, Vallée et Yildizoglu<sup>30</sup> et Yildizoglu<sup>31</sup> pensent qu'il n'est pas facile de montrer qu'il existe un effet positif du système de brevet sur le progrès technologique et scientifique. De surcroît, ce rôle majeur joué par le système brevet reste relativement lié au contexte, étant donné que seule une minorité des inventions majeures et radicales produites lors de la Révolution Industrielle ont été brevetées même si le

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> E. Mansfield, Patents and Innovation: An Empirical Study. *Management Science*, (1986), 32(2), 173-183

<sup>25</sup> J. Baldwin, P. Hanel et D. Sabourin, « Les déterminants des activités d'innovation dans les entreprises de fabrication canadiennes: le rôle des droits de propriété intellectuelle », juillet 2014.

<sup>26</sup> C. Crampes et D. Encaoua, « Microéconomie de l'innovation », in P. Mustar & H. Durand (Eds.), Philippe Mustar et Hervé Durand, *Encyclopédie de l'innovation, op. cit.*, pp. 405-430

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> R. Sadgui, « Les déterminants des activités d'innovation et de coopération: Une analyse empirique des entreprises innovantes marocaines [ The determinants of innovation and cooperation

activities: An empirical analysis of Moroccan innovative firms ] », *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 9(2), 2014, 698-712.

<sup>29</sup> M. Rahmouni et M. Yildizoglu, « Motivations et déterminants de l'innovation technologique: Un survol des théories modernes », *In hal archives-ouvertes: Vol. halshs-005 2011 (Issue 1)*, accessible au lien suivant : <https://doi.org/halshs-00573686>

<sup>30</sup> T. Vallée et M. Yildizoglu, "Social and technological efficiency of patent systems", *Journal of Evolutionary Economics*, (2005), 16(1-2), 189-206. doi:10.1007/s00191-005-0004-2

<sup>31</sup> M. Yildizoglu, "Reinforcing the patent system? Effects of patent fences and knowledge diffusion on the development of new industries, technical progress and social welfare", 2008.

système de protection existait depuis l'an 1624 en Grande Bretagne par exemple<sup>32</sup>. Les brevets déposés peuvent avoir une valeur technologique grande ou minime selon l'innovation produite<sup>33</sup>.

## E. Mesure grâce au système de brevet

Selon le manuel d'Oslo (2005), il existe deux grandes familles d'indicateurs de mesure de l'innovation technologique : les ressources consacrées à la R&D et les statistiques sur les brevets. Griliches pense que le recours aux brevets publiés permet de mesurer la production d'extrants innovants définis par Schumpeter comme de nouvelles pratiques<sup>34</sup>. De plus, les brevets peuvent être un meilleur indicateur de l'innovation en tant que produit que la R&D<sup>35</sup>, c'est pourquoi, l'analyse de la technologie nécessite par essence l'utilisation des statistiques de brevets considérés comme les indicateurs de l'*output* des activités d'invention<sup>36</sup>.

Ainsi, les utilisateurs peuvent accéder à l'information relative aux brevets déposés, en cours de dépôts ou tombés dans le domaine public (arrivés à expiration) grâce aux différentes bases de données accessibles à l'échelle mondiale et au niveau de chaque pays. En revanche, l'information repérée peut dans certains cas être trompeuse, pour différentes raisons, notamment :

- L'enchevêtrement des brevets qui consiste en le brevetage de

nombreuses technologies superficielles portant sur des variations mineures du brevet original dans l'objectif de barrer le chemin à un concurrent qui voudrait éventuellement contourner le brevet original<sup>37</sup>;

- Un grand nombre de brevets ne veut pas nécessairement dire un niveau technologique élevé ou un potentiel d'innovation important puisque l'objectif majeur des innovations créées est l'amélioration de la vie humaine et non uniquement la production de connaissances<sup>38</sup>;
- Les brevets attachés à une invention dont la valeur technologique et économique est quasiment nulle sont nombreux, alors que très peu ont une très grande valeur<sup>39</sup>;
- Un grand nombre d'innovations ne correspondent pas à une invention brevetée<sup>40</sup> ;
- Beaucoup de brevets n'ont jamais débouché sur une innovation<sup>41</sup>.

---

<sup>32</sup> J. Bessen et M. J. Meurer, "Patent Failure : How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk", Princeton University Press, 2008

<sup>33</sup> OCDE, « Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation », 2005

<sup>34</sup> Z. Griliches, "Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey", *Journal of Economic Literature*, 1990, vol. 28, n° 4, p. 1661-1707.

<sup>35</sup> R. Morck et B. Yeung, « Les déterminants économiques de l'innovation », In *Programme des publications de recherche d'Industrie Canada*, 2001, accessible au lien suivant : <http://www.jinnove.com/upload/documentaire/P-P-eu-100.pdf>

<sup>36</sup> OCDE, « Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation », 2005

<sup>37</sup> R. Morck et B. Yeung, « Les déterminants économiques de l'innovation », in *Programme des publications de recherche d'Industrie Canada*, (2001) <http://www.jinnove.com/upload/documentaire/P-P-eu-100.pdf>

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> OCDE, « Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation », 2005

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

## II. Étude statistique : cas du dépôt des brevets Marocains

### A. Évolution des demandes de brevet d'invention d'origine marocaine entre 2004 et 2021

Selon le manuel d'Oslo, il est souhaitable d'étudier les demandes de brevets déposés par les acteurs au niveau d'un territoire. Ainsi, nous avons fait recours aux données publiées par l'OMPIC depuis 2004 afin d'avoir les statistiques relatives aux dépôts de brevets de nature marocaine (Cf. Tableau 2, p. 25). Il convient de noter que toutes les données publiées par l'OMPIC sur son site officiel ont été incluses dans le Tableau 2.

Nous pouvons constater que l'année 2004 se distingue par un nombre de dépôts nationaux en matière de brevets d'invention le plus bas. À partir de 2005, une augmentation notable des dépôts a été observée, soit une augmentation de 15%.

Pour expliquer davantage, selon le rapport d'activité de l'OMPIC, l'année 2005 est considérée comme « un tournant dans l'histoire de la propriété industrielle et commerciale au Maroc<sup>42</sup>. Elle a constitué la première année sous le régime de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle qui a mis fin à la dualité de lois précédentes et a renforcé le système national de propriété industrielle en tenant compte de l'évolution du contexte international dans ce domaine »<sup>43</sup>.

Dans la même année, l'OMPIC a lancé un programme d'action pour la promotion de la propriété industrielle et commerciale au Maroc, en partenariat avec des institutions publiques et privées. L'objectif de ce programme était de sensibiliser les entreprises marocaines à l'importance de la propriété industrielle et commerciale, de les aider à protéger leurs droits de propriété intellectuelle et de renforcer leur compétitivité sur le marché national et

international. Ce programme a permis de former des professionnels, de développer des outils de promotion et de renforcer la coopération entre les différents acteurs impliqués dans la protection de la propriété industrielle et commerciale au Maroc, en particulier en matière de brevet d'invention. Ce qui a contribué davantage à l'augmentation remarquable des dépôts de brevets d'invention l'année suivante, à savoir en 2006.

Au cours de la période de 2006 à 2014, les dépôts de brevets ont connu des fluctuations, mais une augmentation notable s'est produite depuis 2011, atteignant un pic en 2014 avec un nombre de dépôts atteignant 353.

Toutefois, à partir de 2015, le nombre de dépôts de brevet a commencé à diminuer et a atteint son niveau le plus bas en 2017, avec seulement 185 brevets déposés. Depuis lors, le nombre de dépôts a stagné, atteignant un nombre modeste de 192 en 2019. Et puis une nette augmentation en 2020 et 2021 (Cf. Figure 1, p. 26).

### B. Évolution annuelle des dépôts de brevet d'invention par type de déposants

#### *i. Analyse du dépôt de brevet par type de déposant*

##### **a) Importance de l'analyse du dépôt de brevet par type de déposant**

L'analyse du dépôt de brevets par type de déposant est d'une importance majeure pour décrire le comportement innovant des acteurs et des territoires. Selon le manuel d'Oslo, au niveau des territoires, les entreprises innovantes sont rattachées aux acteurs régionaux par des liens spécifiques liés aux sources d'information, au savoir, aux technologies, aux pratiques et ressources humaines et financières. Les principaux acteurs régionaux sont : laboratoires ou centres de recherche gouvernementaux,

<sup>42</sup> OMPIC, Rapport d'activité 2005, in *Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale*, 2005

<sup>43</sup> *Ibid.*

universités, départements de politique générale, autorités de régulation, concurrents, fournisseurs et clients. La création de réseaux et d'un climat de confiance entre ces acteurs améliore le potentiel d'apprentissage et la capacité d'innovation dans les entreprises et les universités grâce à l'apprentissage généré par les externalités régionales<sup>44</sup>. Ainsi, en travaillant ensemble, les différents acteurs régionaux peuvent créer un écosystème innovant et propice au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits :

Les entreprises innovantes peuvent travailler en étroite collaboration avec des universités pour obtenir des informations sur les dernières recherches en cours dans leur domaine. Par exemple, une entreprise de technologie de pointe peut collaborer avec une université pour développer de nouveaux composants électroniques.

Les entreprises peuvent également avoir des relations spéciales avec des fournisseurs pour obtenir des informations sur les dernières technologies de production. Par exemple, une entreprise automobile peut travailler avec un fournisseur de pièces pour développer un nouveau moteur plus efficace.

Les centres de recherche gouvernementaux peuvent fournir des informations sur les dernières technologies et les réglementations en vigueur. Par exemple, un laboratoire de recherche gouvernemental peut fournir des informations sur les dernières avancées en matière de traitement de l'eau pour une entreprise de traitement des eaux usées.

#### **b) Demandes de brevet d'invention par type de dépendant entre 2009 et 2021**

Pour commencer nous avons opté pour une analyse générale des dépôts de brevets d'origine marocaine par type de déposant (Cf. Tableau 3, p. 26).

Nous remarquons que le total des dépôts entre 2009 et 2011 est dominé par les dépôts des universités suivies par celui des personnes physiques. Les entreprises et les centres de recherche sont très en retard en termes de dépôts et par rapport aux universités et centre de recherche (Cf. Figure 2, p. 26). Nous allons essayer de donner des explications possibles à ce retard enregistré par ces acteurs.

#### Comportement des entreprises vis-à-vis du dépôt de brevet :

En comparaison avec les universités, les entreprises ont souvent des objectifs commerciaux différents de ceux des universités. Les entreprises cherchent généralement à protéger des innovations qui peuvent avoir un impact sur leur chiffre d'affaires et leur rentabilité, tandis que les universités cherchent souvent à protéger les découvertes scientifiques et à publier des résultats de recherche pour partager des connaissances.

Selon la figure 4, en plus de la diminution des demandes déposées par les personnes physiques par rapport à la période 2004-2012, nous remarquons que l'activité du dépôt des entreprises est faible en le comparant aux universités ou aux personnes physiques. Ceci peut être expliqué par plusieurs facteurs liés au contexte des pays en développement, en l'occurrence le Maroc. Ainsi divers constats peuvent être faits :

- Les entreprises ont souvent des ressources financières plus limitées que celles des pays développés. Le dépôt d'un brevet peut être coûteux en termes de frais juridiques et R&D.
- Les entreprises peuvent rencontrer plusieurs obstacles dans le dépôt de brevets, notamment un manque de culture de la propriété intellectuelle. En effet, ces entreprises peuvent ne

---

<sup>44</sup> M. Lamari, R. Landry et N. Amara, « Apprentissage et innovation : une analyse économétrique à partir de données d'enquête dans les entreprises des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches », *Chaire FCRSS sur la*

*dissémination et l'utilisation de la recherche Université Laval Québec, Canada, G 1K 7P4 /Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences régionales, 2001*

pas avoir une bonne compréhension des avantages liés au dépôt de brevets et peuvent avoir des difficultés à accéder à des informations sur les procédures à suivre.

- Les entreprises marocaines sont plus concentrées sur le court terme et sur le développement de produits existants, plutôt que sur la recherche de nouvelles technologies. Cependant, cette tendance pourrait changer à mesure que le Maroc continue de se développer économiquement et que la demande pour des produits innovants augmente.
- Les entreprises peuvent être plus réticentes à déposer des brevets en raison de la nature compétitive de l'environnement commercial. Les brevets peuvent être vus comme des informations stratégiques qui pourraient être utilisées par les concurrents pour copier ou améliorer les produits. Les entreprises peuvent donc être plus prudentes quant au dépôt de brevets, de peur de divulguer des informations qui pourraient être utilisées contre elles.
- Les entreprises peuvent ne pas avoir la même culture de la R&D que les universités, où la recherche est souvent considérée comme une fin en soi plutôt que comme un moyen d'atteindre des objectifs commerciaux. Dans le contexte marocain, il est vrai que peu d'entreprises disposent de laboratoires et d'équipes de R&D, même pour les grandes firmes. Cela peut être dû à divers facteurs, tels que le manque de ressources financières pour financer des activités de R&D, le manque de personnel qualifié et formé à la recherche scientifique, ou encore le manque de culture de l'innovation au sein des entreprises.
- Enfin, il est important de noter que le gouvernement marocain a récemment lancé plusieurs initiatives

visant à encourager l'innovation et la R&D dans les entreprises, telles que des subventions pour les activités de R&D et des partenariats public-privé pour la recherche collaborative. Ces initiatives pourraient aider à stimuler la culture de l'innovation et à encourager les entreprises à investir dans la recherche scientifique et le développement de nouveaux produits et technologies.

#### Comportement des centres de recherche vis-à-vis du dépôt de brevet :

Le faible taux de dépôts des brevets d'invention par les centres de recherche dans le contexte des pays en développement, en l'occurrence le Maroc, peut être impacté par plusieurs facteurs, notamment :

- Les centres de recherche peuvent être confrontés à des contraintes budgétaires qui limitent leur capacité à mener des recherches approfondies et à développer des innovations qui peuvent être brevetées. Dans certains cas, les centres de recherche peuvent également manquer de ressources humaines qualifiées pour mener des recherches innovantes ;
- Les centres de recherche peuvent être confrontés à des obstacles réglementaires qui peuvent entraver leur capacité à breveter leurs découvertes ;
- Les centres de recherche peuvent manquer d'infrastructures technologiques et de laboratoires de recherche bien équipés, ce qui peut rendre plus difficile le développement et la démonstration de preuves suffisantes pour breveter une innovation ; et
- Les centres de recherche peuvent être confrontés à des problèmes de transfert de technologie, qui limitent leur capacité à commercialiser leurs innovations. Les entreprises locales peuvent ne pas être en mesure de fournir les financements nécessaires pour développer les innovations brevetées, ou peuvent ne pas avoir

accès aux marchés mondiaux où les innovations peuvent être commercialisées.

## *ii. Évolution du dépôt de brevet par type de déposant*

Dans cette perspective et afin de resserrer notre recherche, nous nous sommes concentrés principalement sur les dépôts de brevets effectués par les universités, les centres de recherche, les entreprises et les personnes physiques pour la période s'étalant de 2009 à 2021. Nous tenons à souligner que les données statistiques relatives aux types de déposants pour la période antérieure à 2009 ne sont pas disponibles sur le site officiel de l'OMPIC, raison pour laquelle nous avons limité notre analyse à cette période (Cf. Tableau 4, p. 27).

En examinant les résultats susmentionnés, il est possible d'identifier deux périodes distinctes. La première période s'étend de 2009 à 2012, pendant laquelle les personnes physiques étaient les principales dépositaires de brevets. Cette période est marquée par une particularité notable en 2009, où les entreprises ont déposé plus de brevets que les universités, tandis que les centres de recherche n'ont déposé aucun brevet cette année-là. La seconde période s'étend de 2013 à 2021, au cours de laquelle l'université est devenue le principal acteur et a maintenu un nombre élevé de dépôts annuels par rapport aux autres déposants, tout au long de cette période (Cf. Figure 3).

Il est difficile d'expliquer ce constat étant donné que nous ne disposons pas de données spécifiques sur le contexte de chaque période. Cependant, nous allons nous appuyer sur les différents rapports d'activité de l'OMPIC publiés à partir de 2012 afin de tenter de trouver des éléments explicatifs. Malheureusement, les rapports publiés entre 2009 et 2011 ne fournissent pas suffisamment d'explications contextuelles concernant les efforts de l'État pour la promotion de la propriété intellectuelle. Par conséquent, pour

la période de 2009 à 2010, nous serons contraints de fournir des explications basées sur notre propre interprétation des données disponibles.

(Cf Figure 3, p. 28).

### **a) Période 2009 – 2012**

*Pour quelles raisons la période de 2009 à 2012 a-t-elle été caractérisée par un nombre élevé de dépôts de brevets réalisés par des personnes physiques par rapport aux universités et aux entreprises ?*

Nous pensons qu'il est possible que cette augmentation soit due à plusieurs facteurs tels que l'amélioration de l'accès à l'information sur les procédures de dépôt de brevets, l'augmentation de la sensibilisation des particuliers à la propriété intellectuelle, ou encore la mise en place de politiques incitatives pour encourager les particuliers à déposer des brevets. Nous citons dans ce cadre le lancement de politiques industrielles repensées ainsi que les politiques de promotion de l'innovation, en particulier la « *stratégie Maroc Innovation* » en 2009 et la « *Stratégie de Développement des Technologies Avancées – MATI 2010 – 2015* »<sup>45</sup>. Ces stratégies ont été élaborées et mises en place par le Ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC, 2009). Cependant, il existe d'autres mécanismes et initiatives menés par d'autres autorités publiques ou en partenariat avec les entreprises publiques et/ou privées (OCP, CDG, ...), ou même les associations et organismes privés.

De surcroît, les personnes physiques peuvent être motivées par une volonté de protéger une invention ou une innovation, de manière à garantir un monopole temporaire sur son exploitation et à en tirer un avantage économique. Le dépôt d'un brevet peut également être utilisé pour établir une reconnaissance de l'inventeur et de son travail. Par ailleurs, certains organismes ou institutions peuvent encourager les personnes physiques à déposer des brevets en offrant des avantages financiers ou en reconnaissant les réalisations de l'inventeur.

---

<sup>45</sup> Mati : Moroccan Advanced Technologies Initiative

D'un autre côté, l'année 2011 pour le Maroc a été marquée par l'adoption en juillet de la nouvelle constitution et le lancement des réformes majeures qui s'en suivent. Par conséquent, le développement économique et social du pays intègre pleinement l'économie du savoir tout en créant une dynamique autour de l'innovation, le progrès technologique et l'incitation au dépôt de brevets d'invention. C'est dans ce contexte que l'OMPIC a mis en place et en œuvre pour la première fois un « contrat d'objectifs - Propriété Industrielle et Commerciale : Horizon 2015 » (OMPIC, 2012)<sup>46</sup>.

### **b) Période 2013 - 2021**

*Pour quelles raisons la période de 2013 à 2021 a-t-elle été caractérisée par un nombre élevé de dépôts de brevets réalisés par des universités par rapport aux autres déposants ?*

Entre 2013 et 2021, l'augmentation du nombre de dépôts de brevets par les universités pourrait s'expliquer par un renforcement des politiques publiques en faveur de la recherche et de l'innovation, ainsi que par une prise de conscience accrue de l'importance de la propriété intellectuelle dans la compétition économique mondiale. Les universités ont peut-être également mis en place des mécanismes de soutien à la recherche et à la valorisation des résultats de la recherche, qui ont favorisé le dépôt de brevets.

Nous pensons également, que cette augmentation est liée directement à la mise en œuvre du « contrat d'objectifs - Propriété Industrielle et Commerciale : Horizon 2015 » par l'OMPIC en 2012, comme cité auparavant. Par conséquent, une prise de conscience s'est installée au sein des universités surtout qu'elles disposent de plusieurs atouts permettant d'améliorer leur propension à innover et déposer des brevets. Parmi ces atouts nous citons :

Les universités sont souvent impliquées dans des projets de recherche financés par des fonds publics ou privés. Ces projets de

recherche peuvent conduire à la découverte de nouvelles technologies et inventions qui peuvent être brevetées.

Les universités ont souvent une mission de recherche et d'innovation, et peuvent encourager leurs chercheurs et professeurs à déposer des brevets pour valoriser leurs travaux de recherche.

Les universités ont souvent des ressources importantes, telles que des laboratoires de recherche, des équipes de scientifiques et des partenariats avec d'autres universités et institutions. Ces ressources peuvent leur permettre de mener des recherches plus avancées et plus complexes, ce qui peut conduire à des inventions plus innovantes.

Les universités sont souvent motivées à déposer des brevets pour protéger leur propriété intellectuelle et éviter que leurs recherches ne soient exploitées sans leur autorisation. Les brevets peuvent également générer des revenus pour les universités grâce aux licences et aux accords de transfert de technologie avec des entreprises.

### **iii. Évolution des dépôts de brevets par type de déposant**

Nous nous sommes intéressés à l'évolution des dépôts d'origine marocaine entre 2013 et 2021 afin de comprendre les spécificités de chaque année (Cf. Figure 4, p. 28).

Ainsi, selon le rapport d'activité de l'année 2013 publié par l'OMPIC, « l'année 2013 marque le lancement d'une nouvelle étape dans l'évolution du système national, en effet, la réforme de la loi relative à la protection de la PI a franchi l'étape du conseil de gouvernement et a été soumise au parlement. L'aboutissement de cette réforme qui consiste à renforcer le système des brevets et à consolider le système des marques et celui des dessins et modèles industriels, permettra de hisser le système national aux plus hauts standards en la matière » (OMPIC, 2013)<sup>47</sup>. Selon la même

<sup>46</sup> OMPIC, Rapport d'activité 2011, in *Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale*, 2012

<sup>47</sup> OMPIC, « Rapport d'activité 2013 », in *Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale*, 2013



source nous citons que la proportion des demandes de brevets d'origine marocaine a connu un fort taux de progression qui est de plus de 60% par rapport aux dépôts étrangers (315 dépôts d'origine marocaine contre 803 dépôts d'origine étrangère). Ceci s'est reflétée dans les dépôts de brevets de l'année 2014, qui ont atteint un pic pour les universités et les personnes physiques, et ont également été marqués par une augmentation significative des dépôts effectués par les centres de recherche par rapport aux années précédentes.

D'un autre côté, l'année 2014 a été marquée par la promulgation, en novembre 2014, de la loi 23-13 portant modification de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et marquant ainsi un tournant dans le système national de la propriété industrielle, 10 années après la première grande réforme entreprise en 2004. La réforme de 2014 a permis de renforcer la qualité des brevets d'invention, à travers l'évaluation des critères de brevetabilité par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). Durant cette année, le Maroc a été classé 51ème en matière de dépôt des brevets nationaux<sup>48</sup>.

En 2015, il y a eu une nette diminution des demandes de brevets d'invention déposées, en particulier par les personnes physiques (44%) et les entreprises (plus de 70%), par rapport à l'année 2014. Ceci peut être dû au lancement du dépôt de brevets en ligne au Maroc.

Ceci est dû également à ce que depuis 2015, l'OMPIC a instauré des examens de fond pour les demandes de brevet, ce qui a entraîné une certaine réticence des déposants à soumettre leurs demandes. Parallèlement, la réforme réglementaire a conduit les chercheurs universitaires, qui étaient principalement des déposants individuels, à déposer désormais leurs demandes par le biais des universités auxquelles ils sont affiliés. Ces facteurs expliquent

l'augmentation des dépôts universitaires et la diminution des dépôts de personnes physiques.

Ainsi, bien que le dépôt de brevets en ligne puisse offrir plusieurs avantages pour les déposants, tels qu'un processus plus rapide et efficace ainsi qu'un accès à des informations et des ressources en ligne. Il est donc probable qu'une période de transition puisse entraîner une baisse temporaire des demandes de brevets déposées, car les déposants peuvent avoir besoin de temps pour s'adapter aux nouveaux systèmes et processus en ligne. De plus, les déposants peuvent être réticents à adopter de nouveaux systèmes en ligne s'ils ont des préoccupations concernant la sécurité des données ou la confidentialité de leurs inventions.

A partir de 2015, le nombre de dépôts de brevet a commencé à diminuer, atteignant son niveau le plus bas en 2017 pour les universités (96 dépôts) et les personnes physiques (41 dépôts), en 2018 pour les centres de recherche (14 dépôts), et en 2019 pour les entreprises (14 dépôts). Depuis lors, le nombre de dépôts a commencé à augmenter mais l'évolution est faible, atteignant 158 dépôts pour les universités, 38 pour les centres de recherche, 33 pour les entreprises et seulement 67 pour les personnes physiques en 2021, malgré les effets de la crise sanitaire qui continue à impacter la grande majorité des secteurs.

## Conclusion

En conclusion, l'analyse des résultats a permis de mettre en évidence deux périodes distinctes en ce qui concerne le dépôt de brevets au Maroc. La première période, qui s'étend de 2009 à 2012, était caractérisée par la domination des personnes physiques en termes de dépôt de brevets. La seconde période, de 2013 à 2021, a vu les universités prendre la tête et maintenir un nombre élevé

---

<sup>48</sup> OMPIC, « Rapport d'activité 2014 », in Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, 2014

de dépôts annuels par rapport aux autres déposants.

Ces résultats montrent que la propriété intellectuelle est devenue de plus en plus importante dans l'économie moderne, et que le paysage de l'innovation au Maroc a connu une évolution significative au cours des dernières années. Cependant, il est également noté que les raisons précises de ces variations restent difficiles à déterminer sans des données plus spécifiques sur le contexte de chaque période et sans des études spécifiques liées à chacune des périodes et interrogeant

les acteurs clés qui font partie du système des brevets marocains.

En somme, cette conclusion met en évidence l'importance de la propriété intellectuelle dans l'économie moderne et la façon dont le paysage de l'innovation au Maroc a évolué au fil du temps. Les résultats obtenus dans cette analyse suggèrent que les universités jouent un rôle de plus en plus important dans le développement de l'innovation et de la propriété intellectuelle au Maroc.

**Z. B., N. E. A. E. I. et I. M.**

**Tableau 1 : méthodes de protections des inventions selon l'OCDE**

Méthodes formelles :	Méthodes informelles :
<p>Brevets : est un droit de propriété juridique sur une invention, qui est délivré par les offices des brevets nationaux</p> <p>Enregistrement des dessins : la protection de l'aspect esthétique des produits, pour éviter son utilisation par d'autres entreprises</p> <p>Marques de fabrique relatives à l'entreprise ou à une gamme de produits : la protection de l'image de l'entreprise et l'association des produits avec l'entreprise</p> <p>Droits d'auteur : l'établissent des droits à exiger un paiement pour l'utilisation de produits protégés par des droits d'auteur</p> <p>Accords de confidentialité et secret commercial : la protection des travaux de R&amp;D, tout en permettant à l'entreprise de collaborer avec d'autres organisations</p> <p>Brevets pour innovation ou brevets de modèle d'utilité : utilisé par certains pays et correspondent à des droits de protection des inventions octroyés sans aucun examen formel.</p>	<p>Secrets non couverts par des accords juridiques.</p> <p>Complexité de la conception du produit.</p> <p>Avantage dans le délai de mise en œuvre par rapport aux concurrents</p>

Sources : OCDE (2005)

**Tableau 2 : dépôt national entre 2004 et 2021<sup>1</sup>**

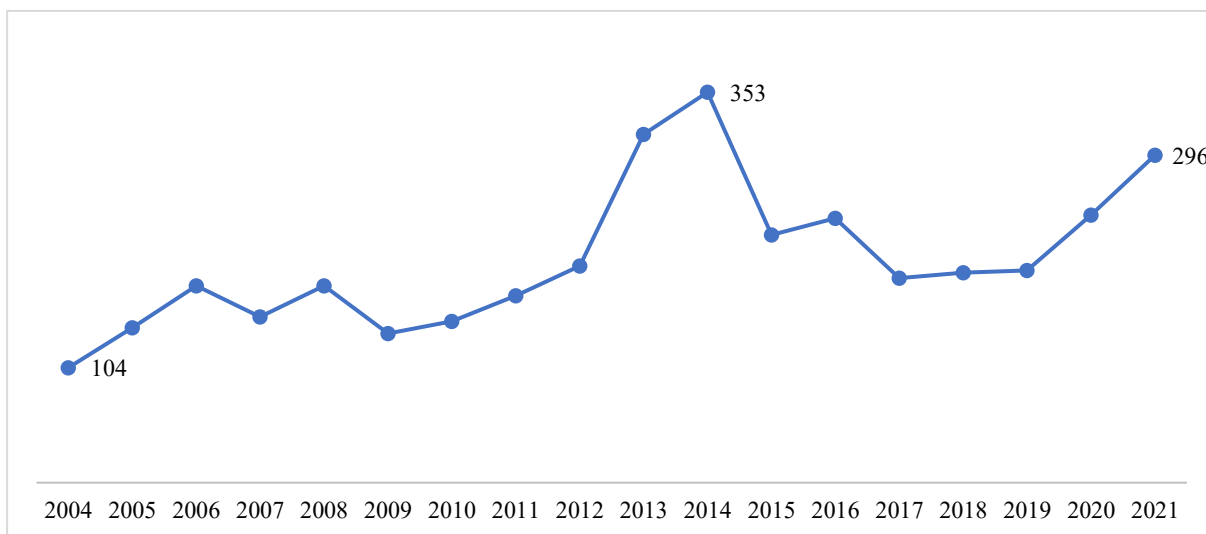
Année	Demandes déposées
2004	104
2005	140
2006	178
2007	150
2008	178
2009	135
2010	146
2011	169
2012	196
2013	315
2014	353
2015	224
2016	239
2017	185
2018	190
2019	192
2020	242
2021	296

Source : auteurs

---

<sup>1</sup> Tableau réalisé par les auteurs sur la base des données officielles.

**Figure 1 : évolution des dépôts de brevets entre 2004 et 2021**



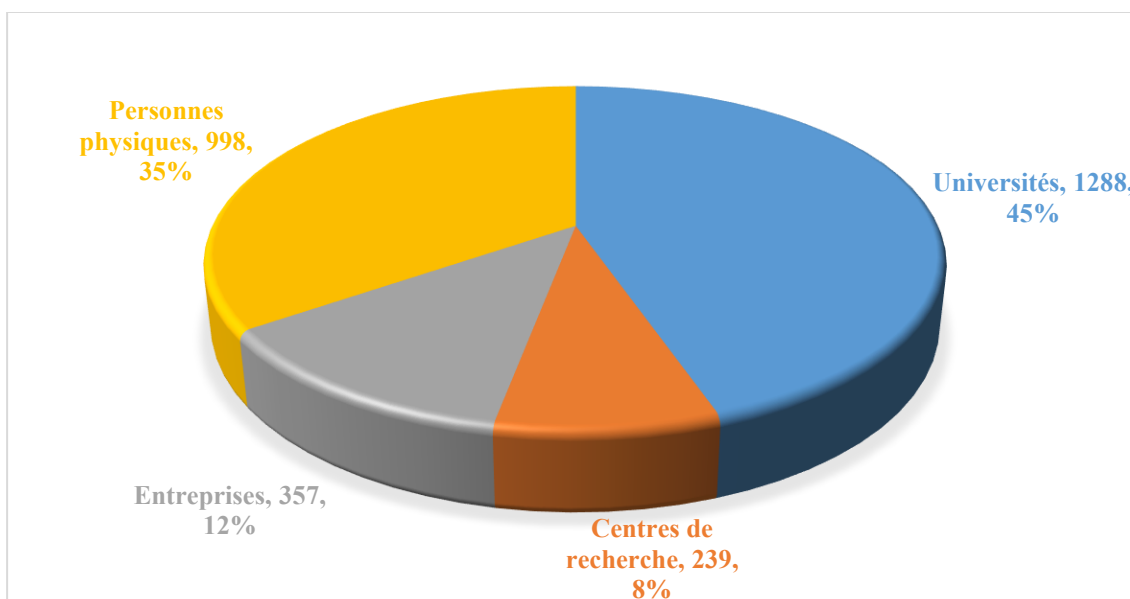
Source : auteurs

**Tableau 3 : dépôt d'origine marocaine par type de déposant**

Type de déposant	Demandes déposées
Universités	1288
Centres de recherche	239
Entreprises	357
Personnes physiques	998

Source : auteurs

**Figure 2 : dépôt d'origine marocaine par type de déposant**



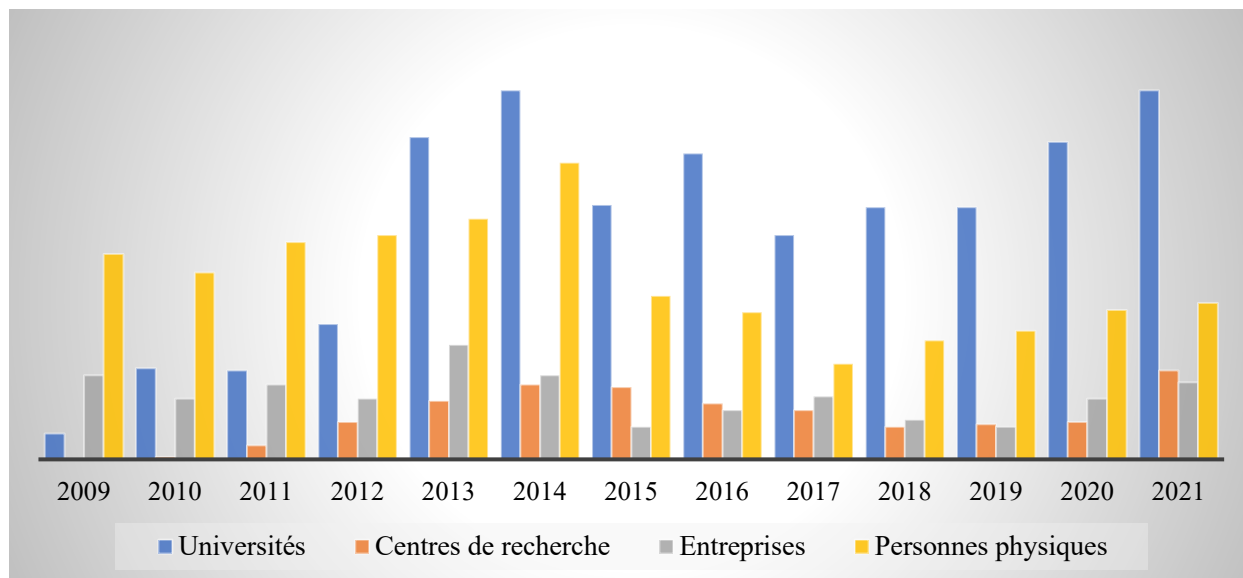
Source : auteurs

**Tableau 4 : dépôt national par type de déposant entre 2009 et 2021**

	Universités	Centres de recherche	Entreprises	Personnes physiques	Total
2009	11	0	36	88	135
2010	39	1	26	80	146
2011	38	6	32	93	169
2012	58	16	26	96	196
2013	138	25	49	103	315
2014	158	32	36	127	353
2015	109	31	14	70	224
2016	131	24	21	63	239
2017	96	21	27	41	185
2018	108	14	17	51	190
2019	108	15	14	55	192
2020	136	16	26	64	242
2021	158	38	33	67	296
Total	1288	239	357	998	2882

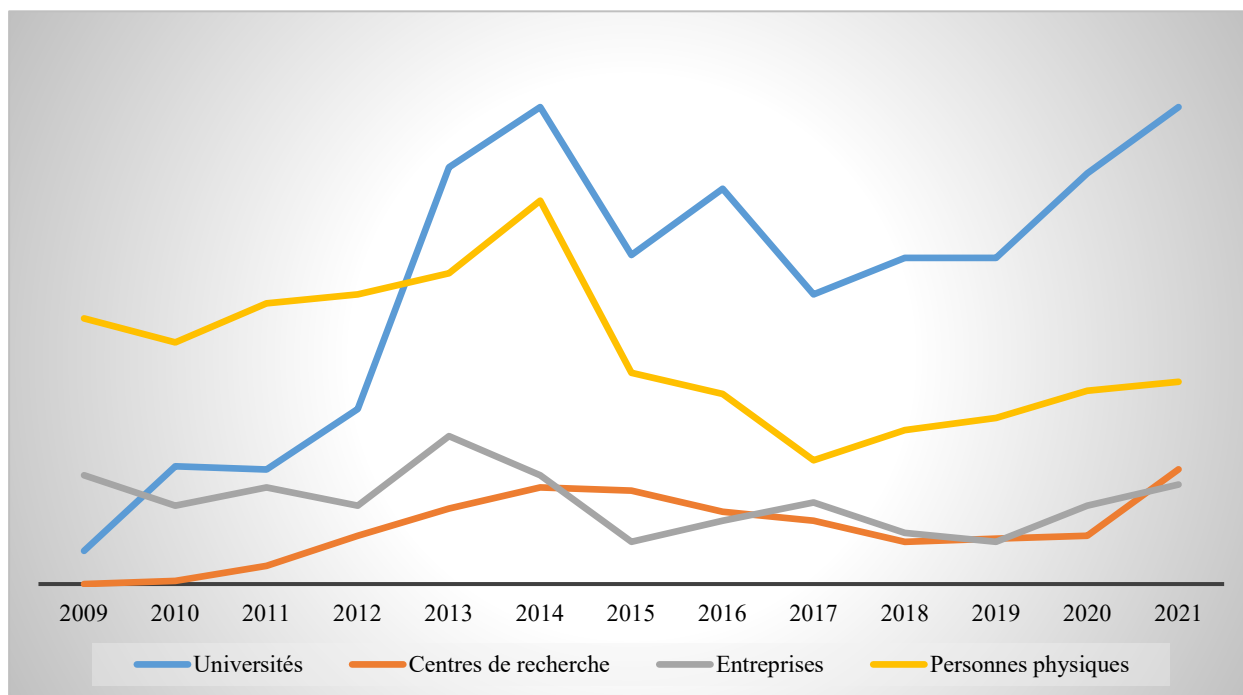
Source : auteurs

**Figure 3 : dépôt national par type de déposant entre 2009 et 2021**



Source : auteurs

**Figure 4 : évolution des dépôts de brevets par type de déposant**



Source : auteurs





# Étude comparée des mesures probatoires de la contrefaçon des œuvres de l'esprit dans l'Accord de Bangui de 2015 et la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

## *Comparative analysis of the probative measures of the counterfeiting of intellectual works in the Bangui Agreement act of 2015 and the law n° 2000/011 of 19 December 2000 on copyright and related rights*

Pierre Roger SAVOM AMBARA

*Titulaire d'un Master-II en Droit Privé*

*L'Accord de Bangui de 2015, a renforcé les mesures probatoires en matière de propriété littéraire et artistique. Dans le sillage des réformes, une part belle a été consacrée à la saisie contrefaçon qui a, certes, été enrichie, mais demeure fragile. Cependant, les mesures aux frontières ont effectué un saut qualitatif alors que le droit à l'information se fait toujours attendre. Aussi, il est important que le législateur camerounais se penche sur cet aspect du droit d'auteur afin de renforcer les moyens de preuve pour une action en contrefaçon de qualité. Des mesures aménagées et harmonisées en ce sens, faciliteront davantage la preuve et la sanction du délit de contrefaçon pour une efficacité optimale.*

*The Bangui Agreement act of 2015 strengthened probatory measures in literary and artistic property. In the wake of the reforms, a large part has been devoted to counterfeit seizure, it has, admittedly, been enriched, but it remains fragile. However, border measures have made a qualitative leap, while the right to information is still pending. Also, it is important that the Cameroonian legislator address this aspect of copyright in order to strengthen the means of proof for a quality infringement action. Adapted and harmonized measures in this direction will make it easier to prove and punish the offence of counterfeiting and for optimal effectiveness.*

### Introduction

Il est indéniable qu'en matière de propriété littéraire et artistique les industries de la création au Cameroun, notamment la musique, l'interprétation ou l'exécution, la production, les films, les émissions de télévision et de radio, l'art visuel, la publicité, le dessin, l'édition etc., ont acquis une importance grandissante dans la société, non seulement en tant que moyen d'expression de

la créativité et de promotion de l'identité culturelle, mais aussi en tant que source de création d'emploi et de croissance économique. Cependant leur impact sur le développement économique est freiné par de nombreuses contraintes, notamment par le phénomène de la contrefaçon<sup>1</sup>. Le droit

---

<sup>1</sup> Plan national de développement de la propriété intellectuelle de la République du Cameroun 2014-2018, document élaboré à l'initiative de la

République du Cameroun, en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), p. 8.

d'auteur est désormais une « question de dollars et de sous »<sup>2</sup>.

Selon un Rapport de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) publié le 18 mars 2019, le commerce international de produits de contrefaçon représenterait, en valeur, 3,3% du commerce mondial en 2016, soit 509 milliards de dollars, contre 461 milliards en 2013<sup>3</sup>. Au Cameroun, il a été révélé en 2017, par le ministère des Finances, que l'État perd annuellement plus de 100 milliards de francs CFA en raison de la contrefaçon et de la contrebande, lesquelles touchent tous les secteurs d'activité du pays.<sup>4</sup>

La contrefaçon, selon le Petit Lexique de la propriété intellectuelle de Patrick Tafforeau, est définie comme « toute utilisation d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation du titulaire lorsque pareille autorisation est requise par le droit positif ».<sup>5</sup> Il s'agit donc d'une atteinte par reproduction, imitation ou utilisation totale ou partielle d'un objet ou d'une œuvre protégée par la propriété littéraire et artistique sans l'autorisation de son titulaire<sup>6</sup>. En d'autres termes, c'est un délit à la fois

pénal<sup>7</sup>, civil et douanier<sup>8</sup>, qui porte atteinte à la propriété d'une œuvre de l'esprit.

L'exploitation réglementée de l'œuvre de l'esprit, création de forme originale donnant prise au droit d'auteur<sup>9</sup>, est cruciale si l'État du Cameroun ambitionne de relever le défi du développement de la créativité. Pour cela, la contrefaçon fait l'objet d'une lutte acharnée par diverses législations spécifiques consacrant les droits de propriété intellectuelle tant au niveau national et communautaire.

Au plan national, la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins a, sur un plan de technique juridique, renforcé la lutte contre la contrefaçon, contrairement à celle de 1990 sur la même thématique<sup>10</sup>. Il y a, de la part du législateur, une conception large de l'infraction de contrefaçon, car, désormais, l'atteinte au droit moral de l'artiste sur son œuvre est pénalement sanctionnée<sup>11</sup>. Sous d'autres cieux, notamment en France, la question est encore discutée<sup>12</sup>. Pourtant au Cameroun, la question est tranchée. Protéger pénalement le droit moral revient à faire

---

<sup>2</sup> Propos d'un américain du nom de M. TAYLOR déclaré au cours d'un congrès tenu à Londres en 1988 in J. Fometeu, *La propriété littéraire et artistique : objectifs fondamentaux*, Université de Ngaoundéré (Cameroun).

<sup>3</sup> Rapport OCDE, *Trends in trade in counterfeit and pirated goods*, 18 mars 2019, accessible au lien suivant : [https://read.oecd-ilibrary.org/trade/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods\\_g2g9f533-en](https://read.oecd-ilibrary.org/trade/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods_g2g9f533-en) page 30.

<sup>4</sup> « Cameroun: contrebande et contrefaçon coûtent 100 milliards de francs Fcfa par an à l'économie », La Tribune, 2 déc. 2017

<sup>5</sup> P. Tafforeau, *Petit Lexique de la propriété intellectuelle*, Gualino, 2017, p.27.

<sup>6</sup> C. Seuna, *Cours de droit de la propriété intellectuelle Master II – Recherche droit privé (Université de Yaoundé II)*, 2020-2021, p. 63 ; Trib. 1re instance Bamako, commune IV, Ch. correctionnelle, 16 nov. 2004, *Ministère public c. A. Landouré, A. Yattara, M. Sidibé et T. Cissé*.

<sup>7</sup> Article 70 de l'Accord de Bangui Révisé, Article 80 de la loi n° 2000/011 du 19 déc. 2000 relative au droit

d'auteur et aux droits voisins ; Article 327 du Code pénal; Trib. 1re instance Ouagadougou, 19 juill. 2005, *Ministère public, BBDA c. S. Compaoré et Cons.*

<sup>8</sup> Article 29-2° du Code des Douanes Malgache.

<sup>9</sup> P. Tafforeau, *Petit Lexique de la propriété intellectuelle*, Gualino, 2017, p. 69.

<sup>10</sup> Loi n° 90/010 du 10 aout 1990 relative au droit d'auteurs et aux droits voisins.

<sup>11</sup> C'est en ce sens que l'article 80 (c) dispose que : « toute atteinte au droit moral, par violation du droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect d'une œuvre littéraire et artistique » est constitutive de contrefaçon, De même que « toute atteinte au droit à la paternité et au droit à l'intégrité de la prestation de l'artiste-interprète » (article 80(d))

<sup>12</sup> *Contra*, R. Savatier, J.C.P. 1957, Commentaire, Doc IV, N° 50; R. Plaisant note au J.C.P. 1959, p. 11.319. Pour H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, 3e éd., Paris, Dalloz, 1978, n° 743 et ss. et pp. 872 et ss. Certaines juridictions ont considéré qu'il y avait contrefaçon en cas d'atteinte au droit moral : Amiens, 21 févr. 1963, RTDC 1964. 786, obs. H. Desbois ; Paris, 25 janv. 1968, RTDC 1968. 344, obs. H. Desbois.

preuve de courage<sup>13</sup>, car l'imprécision des contours de certains attributs du droit moral se concilie mal avec la règle fondamentale du droit pénal de la légalité des délits et des peines<sup>14</sup>.

Devant l'accroissement regrettable des actes de contrefaçon qui cause aux auteurs et aux diffuseurs de graves préjudices pécuniaires, le législateur répond par un ensemble de mesures destinées à assurer une meilleure protection des droits patrimoniaux des auteurs et auxiliaires de la création. Ces mesures sont construites autour de la notion de contrefaçon<sup>15</sup>. Contrairement à la loi de 1990, celle du 19 décembre 2000 procède, conformément à l'Accord sur Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce (ADPIC) et au principe de la légalité des délits et des peines, à une nouvelle rédaction de l'incrimination de la contrefaçon<sup>16</sup> par l'introduction d'une nomenclature précise et complète des agissements contrefaisants. Cette incrimination est si large qu'elle intègre des agissements qui ne sont pas strictement contrefaisants comme le défaut de versement ou le retard injustifié de versement d'une rémunération prévue par la loi<sup>17</sup>.

S'agissant des moyens de preuve, le législateur camerounais avait pris de l'avance sur le législateur communautaire de l'époque. En effet, l'Accord de Bangui de 1997 limitait le déploiement de la saisie-contrefaçon à l'unique condition d'une ordonnance sur requête<sup>18</sup>, alors que la loi nationale élargissait cette mesure aux forces de l'ordre et aux auxiliaires de justice<sup>19</sup>. Au plan matériel, le législateur communautaire prévoyait une saisine de l'œuvre et tout ce qui y était relatif<sup>20</sup>. La loi de 2000 complétait ces mesures par un régime de suspension de tout acte ou initiative liés à l'œuvre<sup>21</sup>. Pour ce qui est des mesures aux frontières, elles faisaient l'objet d'un renvoi laconique<sup>22</sup> à la loi nationale<sup>23</sup>. Il est alors évident que la norme interne avait de l'avance sur la norme communautaire, ce qui désormais s'inverse avec l'Accord de Bangui de 2015.

Au plan communautaire, certains États africains réunis au sein de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ont confié la protection juridique des droits y afférents à cette organisation. Celle-ci tient désormais lieu de « cadre normatif minimal »<sup>24</sup> en matière de propriété littéraire et artistique pour chacun des dix-sept États membres<sup>25</sup>. Jusqu'au 14 novembre 2020, date

---

<sup>13</sup> I. L. Miendjiem, « Le Père Noël des créateurs et diffuseurs des œuvres de l'esprit au Cameroun : La Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins », *Revue générale de droit* 2022, 32(3), p. 527-582.. <https://doi.org/10.7202/1028081ar>, p.557 ; L. Y Ngombé, « Trente ans de droit d'auteur dans l'espace OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle) », *Chroniques sectorielles, Revue Juridique Thémis*, Editions Thémis, 2007, p.767.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> Article 80 et 81 de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

<sup>17</sup> Article 81 (1(b)) de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

<sup>18</sup> Article 62 (1i) Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 1999.

<sup>19</sup> Article 85 (1) de la loi de loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

<sup>20</sup> Article 62 (1ii) Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 1999.

<sup>21</sup> Article 85 (1 a, b) loi de loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

<sup>22</sup> Article 62 (3) Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 1999.

<sup>23</sup> Article 90 loi de loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

<sup>24</sup> Article 5 (2) de l'Accord de Bangui de 2015 ; A. Johnson-Ansah, « Le droit d'auteur togolais à l'épreuve du temps », *RFPI* 2023, n°16, p.24.

<sup>25</sup> L'OAPI compte 17 États membres à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le

de l'entrée en vigueur de l'Accord de Bangui révisé le 14 décembre 2015 et de certaines de ses annexes, l'ensemble de la propriété intellectuelle de l'OAPI était régi par l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 révisé le 24 février 1999.

Dans une optique de consolidation et de modernisation des acquis<sup>26</sup>, une nouvelle révision a eu lieu. Les grandes nouveautés du nouvel Accord de Bangui sont : l'ajout des États signataires,<sup>27</sup> l'addition de nouveaux traités internationaux au préambule<sup>28</sup>, l'extension des missions de l'OAPI<sup>29</sup> et la création d'un centre d'arbitrage et de médiation<sup>30</sup>, l'Annexe 7 relatif à la propriété littéraire et artistique obtient une force contraignante pour les États membres<sup>31</sup>, l'examen au fond des motifs de délivrance des Titres, l'instauration d'un régime de copropriété<sup>32</sup>.

Pour ce qui est de la contrefaçon, l'Accord de Bangui de 2015 a opté pour le renforcement des mesures coercitives de garantie des droits patrimoniaux. L'incrimination a été élargie au domaine de l'édition<sup>33</sup>. Au niveau de la répression, l'on note un accroissement significatif des sanctions pécuniaires et un abaissement de la peine privative de liberté par rapport à la loi nationale.<sup>34</sup> Au demeurant, le législateur a innové avec des circonstances aggravantes<sup>35</sup>, signes de fermeté pour endiguer ce « véritable fléau »<sup>36</sup>.

La contrefaçon ne peut être correctement et facilement poursuivie et sanctionnée que s'il est prévu, en plus des modes de preuve de droit commun, des procédés qui lui sont propre compte tenu de la spécificité du milieu et de la difficulté d'en établir parfois l'existence. Avant l'Accord de Bangui de 2015, seule la saisie contrefaçon, considérée comme « la reine des preuves », était

---

Togo, l'Union des Comores. (Préambule de l'Accord de Bangui de 2015).

<sup>26</sup> P. Edou Edou, « Les acquis de la propriété intellectuelle en Afrique – le rôle de l'OAPI », *RFPI* 2018, n°6, pp. 7-16

<sup>27</sup> Depuis 2015 l'organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle compte deux (02) membres en plus à savoir : La Guinée Equatoriale et l'Union des Comores.

<sup>28</sup> En matière de Propriété industrielle, 8 Traités ont été ajoutés et 7 pour ce qui est de la propriété littéraire et artistique.

<sup>29</sup> Pour ce qui est de la propriété industrielle : la promotion de l'innovation technologique et la créativité ; la promotion de la protection des indications géographiques (article 2 (1) h,i de l'Accord de Bangui de 2015); En ce qui concerne la propriété littéraire et artistique : la promotion de la protection des expressions culturelles traditionnelles et des savoirs traditionnels (article 2 (1) j,k de l'Accord de Bangui de 2015).

<sup>30</sup> Article 4 (2) et l'article 34 de l'Accord de Bangui de 2015

<sup>31</sup> L. Y. Ngombé, « Trente ans de droit d'auteur dans l'espace OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle) », *Chroniques sectorielles, Revue Juridique Thémis, Editions Thémis* 2007, p. 761.

<sup>32</sup> Articles 9 (1) et 10 de l'Annexe 1, Article 8 de l'Annexe 2, Articles 4 et 8 de l'Annexe 3, Articles 4 et

5 de l'Annexe 4, Article 5 de l'Annexe 9, Article 10 de l'Annexe 10.

<sup>33</sup> Articles 70 et suivants de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>34</sup> Pour ce qui est de la sanction pécuniaire la base du quantum est désormais de 1 000 000 (article 73 du Code pénal) au lieu de 500 000 francs CFA comme prévoit la loi nationale.

<sup>35</sup> En l'occurrence l'article 74 de l'Accord de Bangui de 2015 dispose que « (...) Les peines encourues sont portées au double :

- a) lorsque le prévenu est condamné pour un nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq ans après avoir été condamné pour une violation antérieure ;
- b) lorsqu'il est établi qu'il se livre habituellement à de tels actes ;
- c) lorsqu'il est le cocontractant du titulaire du droit violé ;
- d) lorsque les infractions prévues ont été commises en bande organisée. »

<sup>36</sup> B. Butr-Indr, *La Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle : Étude comparative en droits français et thaïlandais*, Université Panthéon-Assas, 2012, p.4. ; L. Y. Ngombé, « Trente ans de droit d'auteur dans l'espace OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle) », *Chroniques sectorielles, Revue Juridique Thémis, Editions Thémis* 2007, p. 779.

aménagée<sup>37</sup>. Sa mise en œuvre présentait cependant certaines limites<sup>38</sup>. Le nouvel Accord de Bangui a, sur ce point, une légère avance sur la loi nationale, mais il n'en demeure pas moins que cette procédure reste fragile dans l'ensemble. Par ailleurs, elle n'était pas suffisante et nécessitait d'autres moyens pour renforcer la quête des preuves en matière de contrefaçon. La récente révision consacre désormais, à côté de la saisie contrefaçon et non sans apporter quelques nouveaux aménagements, les mesures aux frontières<sup>39</sup> qui devraient être nivelées à la loi nationale. Malheureusement la propriété littéraire et artistique, « parent pauvre »<sup>40</sup>, de la propriété intellectuelle<sup>41</sup>, n'a pas bénéficié de la mesure du « droit à l'information »<sup>42</sup> à l'inverse de la propriété industrielle<sup>43</sup>.

On peut ainsi constater que le dispositif probatoire de l'Accord de Bangui de 2015 se trouve renforcé, mais laisse un goût d'inachevé. Il va de l'intérêt des titulaires de droit de propriété intellectuelle et de leurs exploitants dans l'espace OAPI de savoir davantage sur les innovations ainsi apportées. S'y appesantir est aussi intéressant pour les praticiens du droit qui auront à manipuler au quotidien les mesures nouvellement adoptées.

Pour une analyse pointue des moyens de preuve en matière de contrefaçon des œuvres de l'esprit dans l'Accord de Bangui Révisé et

la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, on retient que la saisie contrefaçon est légèrement améliorée mais demeure fragile. Elle est renforcée dans son rôle de recherche et de sauvegarde des preuves de la contrefaçon par les mesures aux frontières et, à titre de droit prospectif, par le droit à l'information.

On retient ainsi qu'un regard croisé sur l'Accord de Bangui de 2015 et la loi nationale concernant la preuve de la contrefaçon revient à mettre en évidence la fragilité de la saisie contrefaçon (I) et le souci d'uniformisation des autres moyens de recherche des preuves (II).

## I. La fragilité de la saisie contrefaçon

La saisie-contrefaçon est une technique juridique originale propre au droit de la propriété intellectuelle et que l'on retrouve, avec des variantes de régime, dans l'ensemble de ses branches. Elle a été instituée pour la première fois pour la propriété littéraire<sup>44</sup>, avant d'être adoptée pour les diverses branches de la propriété industrielle.

La saisie-contrefaçon doit répondre en matière de droit d'auteur et de droits voisins tant à une logique de prévention des actes de

---

<sup>37</sup> Article 62 de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 1999.

<sup>38</sup> Cf. *Supra*.

<sup>39</sup> Articles 83 et suivants de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>40</sup> A. Johnson-Ansah, « *Le droit d'auteur togolais à l'épreuve du temps* », *RFPI* 2023 n°16, p. 25.

<sup>41</sup> Pourtant l'article 47 de l'ADPIC prévoit que « les membres pourront disposer que les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant, à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte, d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution »

<sup>42</sup> Cf. *Infra*.

<sup>43</sup> Les dispositions de l'Accord de Bangui de 2015 qui portent sur la recherche d'information sont les articles : 68 de l'Annexe 1, 60 de l'Annexe 2, 53 de l'Annexe 3 et 52 de l'Annexe 10. On remarque que cette mesure est essentiellement réservée à la propriété industrielle.

<sup>44</sup> Par le décret-loi des 19-24 juillet 1793 en France *in* P. Véron, *Saisie-Contrefaçon Sous La Direction De P. Véron*, Dalloz Référence. 2<sup>e</sup> éd. Paris: Dalloz, 2005., n° 7 : « Elle était d'avantage conçue comme une sorte de saisie conservatoire (au rang desquelles la doctrine ancienne la rangeait) que comme une mesure probatoire. La saisie-contrefaçon avait donc un caractère policier, voire pénal, et conservatoire dont elle a gardé, dans la pratique, certains traits (...) ».

contrefaçon et de leur continuation, qu'à celle traditionnelle de constitution de la preuve préalable à un procès pour acte de contrefaçon.

Son aménagement par le législateur communautaire et national est très précaire (A) de par son caractère exorbitant. Il serait donc opportun d'équilibrer (B) ladite mesure pour plus d'efficacité et d'objectivité.

### A. L'aménagement précaire de la saisie-contrefaçon

La précarité du mécanisme de saisie-contrefaçon est perceptible lors de sa mise en œuvre (1) qui la fragilise, avec, pour conséquence, une potentielle instrumentalisation de cette mesure probatoire (2) fondamentale pour une action efficace en contrefaçon.

#### 1. La mise en œuvre de la saisie-contrefaçon

La propriété littéraire et artistique est indubitablement le domaine de la propriété intellectuelle connaissant le plus d'attention, cela se vérifie tout particulièrement par la rédaction de ce texte tout à fait caractéristique du régime particulier de la saisie-contrefaçon en la matière.

Au plan communautaire, le jurislatureur n'a pas manqué d'innover en ajoutant un second type de saisie-contrefaçon, en plus de celle prononcée par le biais d'une ordonnance rendue sur requête<sup>45</sup>. A cet effet, l'article 80 (1) de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015 prévoit que « Lorsque leurs droits sont violés ou menacés de l'être, les personnes physiques ou morales, leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits visés par la présente Annexe peuvent requérir un officier de police judiciaire (OPJ), un huissier de

justice ou tout autre officier public désigné par la loi nationale, pour constater les infractions et, au besoin, saisir, (...) les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets importés illicitement et le matériel ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une reproduction, installés pour de tels agissements prohibés. ».

Cette procédure, considérée comme rapide, se déroule directement devant un officier de police judiciaire ou un officier public et vise à capter des objets constitutifs d'actes de contrefaçon relevant de l'évidence. Ce mécanisme est presque identique à celui de la loi de 2000 sur le droit d'auteur<sup>46</sup>, mis à part le fait qu'elle restreint les officiers publics pouvant intervenir. Dans un souci d'effectivité, le législateur national gagnerait à élargir la mesure à « tout autre officier public »<sup>47</sup>, à l'instar de notaires et d'avocats.

De surcroît, il serait bénéfique que le Conseil en propriété intellectuelle (CPI) ait la faculté de demander à l'OPJ de poursuivre son intervention en tant qu'OPJ constatant une flagrante de contrefaçon dès lors que, au cours de la saisie contrefaçon, le CPI estime le délit flagrant, à savoir dès lors que la contrefaçon est quasi servile et donc difficilement discutable<sup>48</sup>.

Cependant le champ d'application de cette forme de saisie-contrefaçon est limité : elle ne peut être demandée et réalisée que pour le seul cas d'atteinte au droit de reproduction<sup>49</sup>. Les autorités sont tenues d'effectuer la saisie des exemplaires argués de contrefaçon. Elles n'ont aucun pouvoir d'appréciation ni aucune condition à s'opposer : il suffit que la demande soit faite par l'auteur de l'œuvre ou par une personne qui tient de lui des droits sur l'œuvre (héritier, légataire, éditeur, cessionnaire de droits, société de gestion collective)<sup>50</sup>. Il faut relever que, la seconde

<sup>45</sup> L'article 67 de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 1999 et l'Article 80 (2) de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>46</sup> L'article 85 (1) de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

<sup>47</sup> L'article 80 (1) de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>48</sup> B. Butr-Indr, *La Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle : Étude comparative en droits français et thaïlandais*, Université Panthéon-Assas, 2012, p. 378.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> S. Guinchard, T. Moussa, *Droit et pratique des voies d'exécution juge de l'exécution, astreintes, expulsion,*

forme de saisie contrefaçon (par voir d'ordonnance sur requête), est moins radicale, mais s'applique à l'ensemble des atteintes au droit d'auteur, c'est-à-dire aussi bien en cas d'atteinte au droit de reproduction, qu'en cas d'adaptation illicite, de violation du droit de représentation<sup>51</sup>.

Le deuxième alinéa de l'article 80 de l'Accord de Bangui de 2015 à une portée générale, il inclut aussi le champ du premier alinéa et subordonne la saisie-contrefaçon à une autorisation préalable par ordonnance rendue sur « simple requête »<sup>52</sup> par le Président de la juridiction, en l'occurrence le Président du Tribunal de Première Instance (TPI) dans le cas du Cameroun<sup>53</sup>, qui est doté, pour ce faire, d'une compétence exclusive<sup>54</sup>. Le Président du Tribunal possède un pouvoir d'appréciation quant au bien-fondé de la requête<sup>55</sup> sur le fondement du premier alinéa, à l'inverse de l'officier de police judiciaire ou de l'officier public, tenus d'effectuer la saisie.

Le jurislature et législateur aussi bien communautaire que national devraient revenir à plus d'orthodoxie en édictant traditionnellement que la saisie-contrefaçon a lieu, uniquement, par le biais d'une « ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente », au risque de voir cette mesure instrumentalisée.

## 2. Le risque d'instrumentalisation de la saisie contrefaçon

La rédaction des dispositions traitant de la saisie-contrefaçon devrait être revue, au plan communautaire et par le législateur

camerounais, afin de clarifier les opérations réalisables dans le cadre de la saisie-contrefaçon. Le caractère exorbitant de ces mesures conduit celle-ci à ne pouvoir se dérouler que sous le contrôle d'un magistrat. Le contrôle juridictionnel des mesures exécutées lors de la saisie-contrefaçon est réalisé, pour rappel, par la procédure d'ordonnance sur requête, qui devrait être la seule voie envisageable. L'ordonnance alors prononcée par le président du TPI compétent, dans le cas du Cameroun<sup>56</sup>, enfermerait les actes à effectuer durant la mesure de saisie-contrefaçon.

Cette refonte textuelle conduira ainsi notablement à faire disparaître l'hypothèse où les opérations de saisie se déroulent en dehors du cadre de l'ordonnance sur requête. Il faut noter que, cette situation où le recours à la saisie-contrefaçon s'abstient de passer par l'office du magistrat ne fait qu'aggraver le caractère exorbitant de cette procédure. Cette pratique, à considérer comme trop favorable<sup>57</sup> au titulaire des droits, devrait être abolie et c'est là tout à fait bénéfique à l'intérêt et à l'équilibre de la procédure de saisie-contrefaçon.

Dans l'esprit du texte, il est offert à la procédure de saisie-contrefaçon une primauté totale au créateur et, plus largement ; à celui dont les droits seraient atteints. Un large champ d'action lui est alors ouvert, il peut envisager et adapter la mesure selon sa volonté, allant de la simple description à la saisie de stocks entiers. Il est même envisagé, pour une atteinte au droit d'auteur, la saisie matérielle des exemplaires

---

Dalloz Action. [Éd.] 2007-2008 éd. Paris : Dalloz, 2007. Print., n°1211.12

<sup>51</sup> Article 80 (2) de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>52</sup> Article 80 (2) de l'Accord de Bangui de 2015 et l'article 85 (2) de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

<sup>53</sup> J. Fometeu, *Cours du contentieux de la propriété intellectuelle*, Université de Ngaoundéré, 2012, inédit.

<sup>54</sup> Ni le président du Tribunal de commerce, ni la juridiction administrative ne sont compétents pour ordonner une saisie-contrefaçon. Conseil d'État, 15

avril 1988, *RIDA*, janvier 1989, p. 178 ; Paris, 19 juin 1974, *RIDA*, octobre 1974, p. 158.

<sup>55</sup> A. Lucas, H.-J. Lucas, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Litec, 3e éd., 2006, p. 593, n° 769.

<sup>56</sup> J. Fometeu, *Cours du contentieux de la propriété intellectuelle*, op.cit.

<sup>57</sup> Y. Faures, *Le contentieux de la propriété intellectuelle*, op.cit., p. 88

sur simple demande<sup>58</sup> du titulaire des droits auprès de l'OPJ ou de l'officier public territorialement compétent. C'est certes l'exemple le plus caricatural du pouvoir qui pouvait être mis en œuvre lors du recours à la mesure de saisie-contrefaçon, mais tout à fait caractéristique du caractère exorbitant de cette dernière. Cet aspect étant trop excessif, les normes communautaire et nationale doivent reconsidérer cela en plaçant entièrement la procédure de saisie-contrefaçon sous le contrôle d'un magistrat, ce qui constituerait une avancée notable pour l'équilibre de cette dernière.

Il découle alors de ces observations que le déroulement de la procédure de saisie-contrefaçon peut causer un véritable préjudice. Ne serait-il pas envisageable que des concurrents détournent le but premier de la saisie-contrefaçon pour faire banalement obstacle à des rivaux économiques ? La saisie-contrefaçon serait alors détournée pour devenir « un moyen d'intimidation »<sup>59</sup>.

## B. La nécessité d'équilibre de la saisie-contrefaçon

Le mécanisme de la saisie contrefaçon est fortement restreint au plan matériel, pour plus d'efficacité, il faut l'enrichir dans sa mise en œuvre, tant du côté du demandeur à la saisie que de celui qui la subie. Le jurislature OAPI et le législateur camerounais gagneraient à rendre obligatoire la garantie (2) pour le demandeur et de permettre à ce dernier de renforcer la qualité de son intervention (1).

## 1. L'extension de la saisie-contrefaçon

Il serait idoine pour le demandeur à la saisie-contrefaçon de faire assister l'huissier par un expert et d'étendre la mesure aux documents en cas d'absence d'œuvres contrefaisantes.

L'expert est une personne choisie à raison de ses connaissances techniques par le magistrat prescripteur ou par la partie qui sollicite la saisie contrefaçon. Il a pour mission de procéder à des examens, constatations et appréciations de fait dont il consigne le résultat dans un procès-verbal ou un rapport<sup>60</sup>. Il permet ainsi d'éclaircir une question d'ordre technique dont on estime la solution utile pour la manifestation de la vérité<sup>61</sup>. L'intervention de l'expert en elle-même doit se concevoir dans son expression la plus simple, il ne s'agira ici que d'établir des faits soutenus par les connaissances propres de l'expert<sup>62</sup> dans le domaine en cause. L'expert doit par conséquent se contenter des éléments qui sont offerts à son regard et rien que cela, il ne peut en aucun cas fouiller ou demander à une personne présente sur les lieux du constat de lui présenter ou dévoiler des objets quels qu'ils soient, il faudrait pour cela recourir à une saisie-contrefaçon.

Il peut arriver que sur le lieu de la saisie qu'il n'y ait pas d'œuvres prétendument contrefaisantes, la saisie de documents permettrait de collecter les éléments relatifs aux actes de contrefaçons allégués. C'est là une mesure particulièrement opportune à mettre en œuvre pour renforcer l'efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon. En effet, la saisine de tout document se rapportant aux actes de contrefaçon<sup>63</sup> est intéressante en pratique, car cela autorise à solliciter la saisie

---

<sup>58</sup> TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., ord. réf. rétract., 4 mai 2010, RG n° 10/04663.

<sup>59</sup> M. Briatta, *La pénalisation de la contrefaçon*, Université de Strasbourg, 2013, p.101.

<sup>60</sup> G. Cornu, *Vocabulaire juridique*, Les Presses Universitaires de France, boulevard Saint-Michel (Ve), 1936, p.213.

<sup>61</sup> P. R. Savom Ambara, *L'appel dans le procès pénal camerounais*, Université de Yaoundé II, 2016, p.28. ; E.

Kenmoe, *La pratique de l'information judiciaire au Cameroun dans le Code de procédure pénale du Cameroun*, Véritas, 2013, p.177.

<sup>62</sup> TGI Toulouse, 24 mars 1976 : JCP 1976. IV. 6626, obs. J. A., *RTD civ.* 1976. 380, obs. Perrot; Cass. Civ. 1ère, 6 févr. 1980, JCP 1980. IV. 156.

<sup>63</sup> CA Paris 4ème ch., 22 février 2008, *Fournitures c/ VF2* - ainsi que CA Paris 4ème ch., 22 févr. 2008, *SSM Diffusion Bouche à Bouche c/ Camaïeu International*.



réelle des documents comptables, techniques voire commerciaux<sup>64</sup>, ceux-ci s'avérant précieux pour établir l'étendue de la contrefaçon et la réparation qui en découlera. C'est bien là l'esprit même de la procédure de saisie-contrefaçon qui est respecté, à savoir la constitution de la preuve de la commission des actes de contrefaçon par le biais de tout document pertinent. Ceci conduira inévitablement à exiger une grande liberté dans les objets pouvant être saisis dans le contexte des opérations de la saisie contrefaçon, ce qui pourrait être bénéfique à la constitution de la preuve.

Cependant, il faut s'interroger sur la position devant être adoptée ici au regard du caractère exorbitant de la saisie contrefaçon. Est-il à exiger que le magistrat prescripteur fixe les documents à saisir si un tel événement survient ou, laisser à l'huissier l'opportunité d'apprécier les documents à saisir ? La rigueur doit être de mise, c'est donc la première hypothèse qui doit être choisie. Cette hypothèse laisse au seul juge la capacité d'interpréter la loi afin que celui-ci estime souverainement des pièces à saisir et maintient ainsi l'huissier dans un rôle d'exécutant assermenté des strictes prescriptions de l'ordonnance sur requête<sup>65</sup>. S'il en était autrement, cela serait certainement une source de conflit parasite sur la pertinence de procéder à la saisie d'un quelconque document, nuisant alors à l'intérêt de la procédure de saisie-contrefaçon<sup>66</sup>.

## 2. L'instauration d'une garantie obligatoire

La saisie-contrefaçon est considérée comme une procédure exorbitante, le principe qui la fonde relève en effet d'une telle nature, car il

faut bien reconnaître qu'il s'agit là d'une véritable investigation privée qui est ainsi prescrite.

L'évolution de cette mesure conduit à repenser l'équilibre au sein de cette procédure, à savoir la possibilité de constitution de garanties obligatoires par le saisissant à la demande du magistrat prescripteur<sup>67</sup>. Cela devrait amener le demandeur à raisonner ses sollicitations dans l'ordonnance sur requête. Cette garantie *ipso facto* est appliquée pour le Président du TPI. Le risque latent est ici celui de l'abus de droit.

Il faut reconnaître que de tels agissements seraient sanctionnés *a posteriori* mais, dans un but d'efficacité ainsi que de rapidité de l'action en contrefaçon subséquente, il est utile de pousser le saisissant à mener une procédure de saisie-contrefaçon qu'il faudrait qualifier de « plus raisonnée »<sup>68</sup>.

Il ne doit surtout pas être perdu l'intérêt pour cette procédure, mais sa mise en œuvre peut évoluer. Le but est d'éviter un contentieux inutile et d'empêcher qu'une telle hypothèse ne produise ses effets négatifs sur le saisi. La procédure de saisie-contrefaçon doit donc gagner en efficacité, se recentrer sur son objectif véritable, à savoir celui de servir la preuve de l'existence de comportements contrefaisants et, dans ce but, il est opportun d'envisager de rendre obligatoire la

---

<sup>64</sup> Point d'actualité sur la saisie-contrefaçon – Compte rendu de la réunion de la Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de Paris du 16 octobre 2013, *Lexbase*, 2013, p.7.

<sup>65</sup> Y. Faures, *Contentieux de la contrefaçon*, *op.cit.*, p. 92.

<sup>66</sup> Il faudrait donc insister sur la nécessité de faire figurer cette action dans l'ordonnance d'autorisation, autrement elle ne peut être pratiquée sans que le

cadre de celle-ci soit dépassé conduisant alors certainement à une annulation de l'ensemble de cette procédure.

<sup>67</sup> Y. Faures, *Le contentieux de la contrefaçon*, *op.cit.* p.66.

<sup>68</sup> *Ibidem*.

constitution de garanties, tant au plan communautaire<sup>69</sup> que national<sup>70</sup>.

Il est certes vrai qu'il doit être joint lors de la demande certains éléments à même de rendre vraisemblable l'existence d'une contrefaçon, mais cela ne peut raisonnablement qu'être obligatoire. Le magistrat prescripteur accueille souvent la mesure de façon favorable, ne voulant pas risquer le maintien d'une activité contrefaisante sans la moindre entrave. Cette proposition d'exiger de façon systématique lors de la demande préalable à la saisie-contrefaçon, la mise en place de garanties, vise donc à rendre l'engagement de cette dernière plus réfléchi. C'est une approche plus mesurée de la saisie-contrefaçon qui permet de désengorger les prétoires du contentieux de la réparation encombrant les juridictions du fait de procédures nées essentiellement du requérant.

## II. L'uniformisation des autres mesures probatoires

Le souci d'harmonisation est double. Le premier mouvement est le nivellement de la propriété littéraire et artistique à la propriété industrielle pour ce qui est du bénéfice du droit à l'information. Le second, quant à lui, se fera entre la norme communautaire et nationale concernant les mesures aux frontières (A). Ensuite, les deux textes devraient être mis à jour pour ce qui est du droit à l'information (B).

### A. Le nivellement des mesures aux frontières

La douane joue un rôle primordial dans la lutte contre la contrefaçon<sup>71</sup> du fait de son

positionnement adapté par rapport aux flux et donc des contrôles effectués à l'entrée ou à la sortie du territoire. L'Accord de Bangui de 2015 a fait un saut qualitatif dans l'amélioration de la retenue douanière sur demande (1) et a même innové avec le contrôle d'office de la douane (2) sur les marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes.

### 1. La retenue douanière sur demande.

La question des personnes pouvant initier une demande d'intervention des autorités douanières en vue d'une retenue en douane de marchandises soupçonnées de contrefaçon mérite des précisions.

En générale la retenue en douane est adoptée au profit du détenteur ou titulaire d'un droit de propriété intellectuelle soupçonné d'être violé<sup>72</sup>. La retenue en douane serait réservée à la personne qui détient un droit de propriété intellectuelle, qu'il soit originaire ou non. Bien évidemment, le titulaire doit disposer des pièces justificatives de sa qualité.

Comme on peut alors le remarquer, l'intérêt en jeu est celui du titulaire du droit<sup>73</sup>. L'ouverture de la retenue en douane à des tiers officiellement autorisés par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne pourrait être que bénéfique pour la défense de ses droits. C'est d'ailleurs dans ce sens que le jurislature communautaire adopte une formule ouverte. En effet, il ressort de ce texte que la demande peut être faite par « (..) toute personne intéressée, assortie de justifications

---

<sup>69</sup> Article 80 (2) de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>70</sup> Article 86 (2) de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

<sup>71</sup> L. Y. Ngombé, « Trente ans de droit d'auteur dans l'espace OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle) », *Chroniques sectorielles, Revue Juridique Thémis, Editions Thémis* 2007, p. 780.

<sup>72</sup> Article 51 Accord ADPIC.

<sup>73</sup> H. Z. Zéna Ngouné, « Les mesures probatoires en matière de contrefaçon des droits de propriété industrielle dans le nouvel Accord de Bangui », *International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST)* Vol. 6 Issue 11, November - 2021, p. 4438.

de son droit »<sup>74</sup>. Ce n'est pas le cas de la loi camerounaise qui restreint encore, au grand regret, cette mesure au « (...) titulaire de droit d'auteur ou de droit voisins »<sup>75</sup>.

Pour ce qui est de la mise en œuvre de la retenue en douane, le jurislature OAPI a mis un accent sur la célérité. En effet, le Procureur de la République, le demandeur, l'importateur des marchandises doivent être informés « sans délai »<sup>76</sup> par les services douaniers de la retenue à laquelle ils ont procédé. Le législateur national en est encore à prévoir un délai de « 5 jours »<sup>77</sup> pour tenir informées les parties prenantes à la saisie douanière. Dans un souci d'efficacité et de célérité, ce délai devrait être purement et simplement supprimé.

Par ailleurs, le jurislature consacre dans l'Accord de Bangui du 14 décembre 2015, la possibilité pour le demandeur d'obtenir de « l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions relatives au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes »<sup>78</sup>. Il ne s'agit là que d'une possibilité, la douane n'est pas tenue de fournir ces informations. Cette faculté peut porter atteinte à l'efficacité de la mesure. La procédure serait plus efficace s'il s'agissait d'une obligation.

L'énoncé de la loi camerounaise sur le droit d'auteur va plus loin. Il y est prévu qu'« afin de permettre au demandeur d'engager et justifier son action en justice, l'administration des douanes devra lui fournir toutes les informations relatives aux marchandises

retenues, nonobstant les dispositions du code des douanes relatives au secret professionnel. Le transporteur, le transitaire, le déclarant, l'acconier ou toute autre personne est astreinte à la même obligation »<sup>79</sup>. Il ressort du texte que, par dérogation à l'obligation du secret professionnel qui s'impose aux agents de douanes, l'administration des douanes doit fournir au titulaire du droit toutes les informations pouvant permettre de consolider ses soupçons et d'aller plus loin en apportant la preuve tant du dommage subi que du préjudice qui en résulte. L'Accord ADPIC fait de même dans le sens où la procédure de retenue en douane doit permettre au titulaire du droit d'établir le bien fondé de ses allégations<sup>80</sup>.

## 2. Le contrôle d'office de la douane

S'agissant des mesures aux frontières, « l'action menée d'office »<sup>81</sup> de la douane est l'innovation majeure de l'Accord de Bangui de 2015. Elle vient compléter et renforcer l'action de la douane en matière de lutte contre la contrefaçon.

Le contrôle mis en œuvre ici par les autorités douanières relève de l'action habituelle des agents relevant de cette fonction. Le but général de ces contrôles aléatoires est de rechercher des biens ayant un caractère frauduleux au sens large<sup>82</sup>. Tout type d'infraction est donc susceptible d'être relevé par les services douaniers, qu'il s'agisse par exemple de la violation de droits de l'administration ou de droits privés. Lors de l'intervention de ces autorités, si une quelconque violation est constatée, l'objet en cause sera alors saisi par celles-ci. C'est alors qu'il peut y avoir lieu à une mesure de

---

<sup>74</sup> Article 83 (1) de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>75</sup> Article 90 (1) de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

<sup>76</sup> Article 83 (2) Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>77</sup> Article 90 (5) de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

<sup>78</sup> Article 83 (4) de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015

<sup>79</sup> Article 90 (3) de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

<sup>80</sup> Article 57 Accord ADPIC.

<sup>81</sup> Appellation consacrée par l'article 84 de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>82</sup> Article 419 du Code douanier CEMAC.

retenue en douane d'office, celle-ci est qualifiée de la sorte car hors du cadre de la demande d'intervention. Le contrôle douanier est en pratique une opération d'inspection des marchandises qualifiées de douanières, celui-ci peut avoir lieu sur l'ensemble du territoire national, aussi bien terrestre<sup>83</sup> que maritime<sup>84</sup>.

Les autorités douanières ont un pouvoir de contrôle général sur les marchandises, à l'exception notable mais des plus traditionnelles, des biens des valises diplomatiques<sup>85</sup> et consulaires<sup>86</sup> qui échappent totalement à leur action. Il est aussi à préciser que les biens provenant des bagages personnels ne sont pas regardés comme des marchandises douanières si ce sont des biens sans caractère commercial et dont le montant ne dépasse pas la franchise douanière<sup>87</sup>. Il faut noter que ces biens peuvent effectivement faire l'objet de contrôle précisément pour déterminer s'ils sont à considérer comme des bagages personnels.

Par la suite, en considérant la globalité des marchandises attraites au contrôle douanier, s'il y a mise au jour d'une « présomption de preuve »<sup>88</sup> portant atteinte à la propriété littéraire et artistique, il sera procédé à la mise en place d'une mesure de retenue d'office. Dans cette hypothèse, il sera alors procédé à une information visant le titulaire des droits atteints afin qu'il y ait une mesure de retenue en douane<sup>89</sup>.

L'intégration de cette mesure au plan national par le législateur camerounais serait idoine pour renforcer l'arsenal des mesures probatoires en matière de contrefaçon.

## B. Le bénéfice du droit d'information

Le droit d'information en matière de propriété intellectuelle constitue une nouveauté procédurale à proprement parler. Il fut institué par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 en France et est inspiré directement des articles 43, 44 et 47 de l'Accord sur les ADPIC du 15 avril 1994. Cette mesure est déjà opérationnelle en matière de propriété industrielle et demeure absente en propriété littéraire et artistique. Pour des besoins d'harmonisation et afin que le législateur camerounais puisse s'en inspirer, l'Accord de Bangui de 2015 devrait intégrer cette mesure à l'Annexe 7 comme moyen de preuve supplémentaire à côtés des autres mesures. L'accent sera donc mis sur l'étude du concept même du droit à l'information (1) et son déploiement (2) pour mieux appréhender cette mesure prometteuse.

### 1. Le concept du droit d'information

Le droit à l'information vise à permettre aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs de réseaux de contrefaçon afin de les démanteler<sup>90</sup>. Ce droit a pour objet d'obtenir la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur, ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants, ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon, ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services<sup>91</sup>. Une telle obligation de divulgation suppose que son débiteur ait été

---

<sup>83</sup> Article 288 et suivants du Code douanier CEMAC.

<sup>84</sup> Article 305 et suivants du Code douanier CEMAC.

<sup>85</sup> Article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.

<sup>86</sup> Article 35 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963.

<sup>87</sup> Le montant en est fixé par circulaire administrative, il varie selon la qualité de la personne contrôlée et parfois selon la provenance ou le mode de transport de celle-ci.

<sup>88</sup> Article 84 (1) de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>89</sup> Article 84 (2) de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015.

<sup>90</sup> L. Béteille, R. Yung, *Lutte contre la contrefaçon : Premier bilan de la loi du 29 octobre 2007*, Commission des lois du Sénat RAPPORT D'INFORMATION, 2010-2012, p.2.

<sup>91</sup> L. Béteille, R. Yung, *Groupe de travail sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre*

trouvé en possession ou qu'il soit en train d'utiliser, à l'échelle commerciale, les marchandises<sup>92</sup>. Cette mesure s'inscrit dans une perspective de lutte contre le crime organisé et les filières de la contrefaçon<sup>93</sup>. Il est donc indispensable d'obtenir un maximum d'informations pour pouvoir paralyser ces filières.

Toutefois, il faut insister sur l'importance de bien distinguer la saisie-contrefaçon du droit à l'information, qui sont deux mécanismes aux finalités différentes. En effet, le droit à l'information vise à déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, et non à contribuer à la preuve de la contrefaçon. Cette preuve doit être rapportée par la partie demanderesse et non par le juge. Selon la maxime latine « *Onus probandi incumbit actori* »<sup>94</sup>, qui voudrait que la charge de la preuve incombe au demandeur. En première ligne, c'est donc au demandeur de prouver sa prétention. Le défendeur peut toutefois invoquer un moyen de défense dont, à son tour, il doit prouver le bien fondé. Il revient, par conséquent, à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et il n'appartient pas au juge de la mise en l'état de se substituer à la demanderesse dans l'administration de la preuve des actes de contrefaçon allégués et de leur étendue. En matière de propriété intellectuelle, cette preuve sera généralement établie par une saisie-contrefaçon. En conséquence, la procédure du droit à l'information ne doit pas être utilisée comme un moyen d'éviter

aux parties de prouver la contrefaçon alléguée car, dans le cas contraire, on basculerait dans la logique bien connue aux Etats-Unis, de la procédure du « *discovery* »<sup>95</sup>.

## 2. Le déploiement du droit à l'information

Le recours au droit à l'information peut intervenir à tout instant, avant ou pendant le procès, et lors du procès, il est à même d'être sollicité juste avant la clôture des débats, afin d'apprécier l'importance de l'atteinte par les actes de contrefaçon démontrée devant la juridiction saisie. Le risque d'abus de cette mesure n'est pas à prendre à la légère.

Dans la phase précontentieuse, le droit à l'information peut être déployé via une ordonnance sur requête<sup>96</sup>. Ce droit peut être déployé dès la mise en état afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution de produits dont le caractère contrefaisant n'est encore qu'allégué<sup>97</sup>, supposant ainsi que le défendeur à la contrefaçon n'ait pas encore été reconnu comme contrefacteur dans la mesure où il est visé au premier chef par cette disposition. Cette posture peut varier. Il a en effet été refusé d'admettre le bénéfice du droit à l'information si l'existence de la contrefaçon n'est pas suffisamment établie<sup>98</sup>. Il s'agit là un élément visant à limiter le recours à cette procédure en raison de son caractère exorbitant.

Il est important de clarifier le fait que le droit à l'information peut être mis en œuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon,

---

la contrefaçon, rapport d'information - Sénat, session ordinaire (n° 296) de 2010-2011, p.33.

<sup>92</sup> B. Butr-Indr, *La Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle : Étude comparative en droits français et thaïlandais*, Université Panthéon-Assas, 2012, p. 656.

<sup>93</sup> Cette mesure serait idoine pour le jurislatureur communautaire et viendrait compléter la circonstance aggravante dans la sanction de la contrefaçon à savoir : la bande organisée (Article 74-d de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui de 2015).

<sup>94</sup> G. Cornu, *Vocabulaire Juridique*, PUF.

<sup>95</sup> La procédure de *discovery* est une phase d'investigation de la cause préalable au procès. Elle

fait obligation à chaque partie de divulguer à l'autre partie tous les éléments de preuve pertinents au litige dont elle dispose (faits, actes, documents ...), y compris ceux qui lui sont défavorables.

<sup>96</sup> Article L.331-1-2 du Code de la Propriété intellectuelle Français.

<sup>97</sup> Le 21 mars 2008, le TGI de Paris rend une ordonnance qui décide que le droit à l'information peut être mis en œuvre dès la mise en état (3<sup>e</sup> ch., 2<sup>e</sup> sect., ord. JME).

<sup>98</sup> TGI Paris, ord. JME, 3 avr. 2009, *PIBD* 2009, n° 901, III, p. 1262. – TGI Paris, ord. JME, 20 mai 2009, *PIBD* 2009, n° 903, III, p. 1367.

c'est-à-dire lorsque la contrefaçon n'est qu'alléguée et pas encore judiciairement reconnue. Le droit à l'information contribuerait ainsi utilement, et au plus tôt, à la recherche de la preuve de l'ampleur de la contrefaçon et à l'évaluation de sa réparation. La demande doit être faite au juge et il ne peut donc en aucun cas s'agir d'une mesure d'office que pourrait prendre le tribunal lorsqu'il est saisi d'une affaire. Aussi, compte tenu du caractère facultatif du droit à l'information, il relève de l'appréciation souveraine du juge d'y donner suite ou non<sup>99</sup>. Le juge pourra donc en modifier le contenu par rapport à la demande s'il est fait droit à celle-ci et tout à fait logiquement du fait de la nécessité de tempérance à adopter en la matière.

Le droit à l'information, comme la saisie contrefaçon<sup>100</sup>, présente un caractère exorbitant et devrait faire l'objet d'une exigence de garantie, notamment au regard de l'importance des mesures qui peuvent être sollicitées et de l'extrême liberté existante désormais vis-à-vis des moyens d'y recourir. Cette mesure entraîne des effets non négligeables lorsqu'elle est mise en œuvre. En plus d'être sous la menace d'une astreinte<sup>101</sup>, le défendeur se retrouve dans l'impossibilité de s'opposer à une exposition d'une multitude de documents dont la connaissance par le demandeur n'est pas sans intérêt pour ce dernier. Le risque d'abus n'est pas loin. Ainsi, afin de minimiser celui-ci, il faudrait prévoir la faculté pour le magistrat prescripteur de solliciter la constitution de garanties<sup>102</sup> à même de s'assurer des effets de cette dernière. Cela participerait d'un équilibre entre les deux parties.

## Conclusion

Afin de faciliter la recherche et la sauvegarde des preuves en matière de contrefaçon, la mise en œuvre de certaines procédures précontentieuses spéciales est nécessaire. L'Accord de Bangui de 2015 et la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins en ont partiellement tenu compte. La principale procédure, la saisie contrefaçon, a été améliorée mais demeure fragile. Elle devrait être étoffée pour garantir au demandeur une action en contrefaçon efficace et mettre le défendeur à l'abri de tout abus. Quant aux autres moyens de preuve, le législateur national devrait se conformer à la nouvelle mesure aux frontières, notamment le contrôle d'office de la douane, prévue par le jurislatureur communautaire. Pour ce qui est du droit à l'information, l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui devrait l'adopter comme mesures supplémentaires aux côtés des autres modes preuve afin de permettre au législateur national de s'en inspirer. Avec un dispositif ainsi renforcé, la lutte contre la contrefaçon dans l'espace OAPI gagnera en efficacité<sup>103</sup>.

**P. R. S. A.**

---

<sup>99</sup> TGI Paris, ord. JME, 3 avr. 2009, *PIBD* 2009, n° 901, III, p. 1282. – TGI Paris, ord. JME, 29 oct. 2009, *PIBD* 2010, n° 911, III, p. 98.

<sup>100</sup> Cf. *supra*.

<sup>101</sup> Article L.331-1-2 du Code de la Propriété intellectuelle Français.

<sup>102</sup> Y. Faures, *Le contentieux de la contrefaçon*, *op.cit.*, p.373.

<sup>103</sup> H. Z. Zéna Ngouné, « Les mesures probatoires en matière de contrefaçon des droits de propriété industrielle dans le nouvel Accord de Bangui », *International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST)* Vol. 6 Issue 11, November - 2021, p. 4444.

# L'ordre public et les bonnes mœurs comme limites à la brevetabilité

## *Public order and morality as limits to patentability*

Karim ZAOUAQ

Professeur de droit public  
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès

*Si les innovations technologiques ont ouvert des perspectives prometteuses dans de nombreux domaines tels la santé et l'agriculture, il n'en demeure pas moins que ces progrès ont aussi suscité des inquiétudes relatives à la conformité des inventions à l'ordre public et aux bonnes mœurs, surtout en ce qui concerne celles qui portent sur les êtres humains et les animaux. C'est pourquoi, les législateurs de nombreux pays prévoient l'exclusion du champ de la brevetabilité des inventions dont l'exploitation constituerait une atteinte à l'ordre social et à la moralité. Toutefois, n'étant pas définis par les textes, l'ordre public et les bonnes mœurs apparaissent comme des concepts à géométrie variable et demeurent, par conséquent, sujets à diverses interprétations lorsqu'il s'agit de déterminer les inventions tombant dans le champ de cette exclusion. Ces deux concepts doivent donc être interprétés au cas par cas par les juges, en fonction des valeurs de la société et du contexte social et culturel. Dès lors, cette contribution tente de mettre l'accent sur les éléments constitutifs de ces deux notions et les définitions qui leur ont été réservées, tout en s'arrêtant devant les instruments juridiques tant internationaux que nationaux qui ont consacré l'exclusion au motif de contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs. De même, cette contribution aborde la question de la mise en œuvre et de l'interprétation de ces deux concepts par les juges.*

*While technological innovations have opened up promising prospects in many fields, such as health and agriculture, these advances have also given rise to concerns about the conformity of inventions with public order and morality, especially those involving human beings and animals. For this reason, legislators in many countries exclude from the scope of patentability inventions whose exploitation would constitute a breach of social order and morality. However, public order and morality are not defined in law and are therefore subject to varying interpretations when it comes to determining which inventions fall within the scope of this exclusion. These two concepts must therefore be interpreted on a case-by-case basis by judges, according to the values of society and the social and cultural context. This contribution, therefore, seeks to highlight the constituent elements of these two concepts and the definitions that have been given to them, while looking at both international and national legal instruments that have enshrined exclusion on the grounds of contrariety to public order and morality. It also looks at how judges have implemented and interpreted these two concepts.*

### Introduction

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, la référence aux notions d'ordre public et de bonnes mœurs peut, *a priori*, paraître caduque, voire obsolète en raison de la nature technique des objets visés par ce champ du droit. Néanmoins, la question de la raison d'être de telles notions

se pose toujours bien que sa consécration soit toujours de mise en droit des brevets. Il convient ainsi d'apprécier le champ d'application, la portée et l'utilité d'une telle

exclusion par rapport à un objet donné et à une époque précise<sup>1</sup>.

En effet, l'exclusion du champ de la brevetabilité de certaines inventions pour contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs a pris une place importante dans la majorité des instruments formant le droit des brevets tant au niveau international que national.

Pour être brevetable, une invention doit respecter, traditionnellement, les trois conditions positives de brevetabilité, à savoir de nouveauté, d'inventivité et d'application industrielle, en plus d'autres conditions, dites négatives, notamment « la non-conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs et la non-appartenance à une catégorie exclue par le législateur »<sup>2</sup>.

Présents dans d'autres situations juridiques et contractuelles, les principes d'ordre public et de bonnes mœurs servent de « fondement, à la fois large et flexible, pour une prise en considération des critères moraux et extra juridiques »<sup>3</sup>.

Malgré cela, il faut bien admettre que la doctrine n'a que très peu été amenée à s'intéresser à la mise en œuvre de ces notions en droit des brevets, d'où l'intérêt de la présente contribution.

## I. La place de l'ordre public et des bonnes mœurs en droit des brevets

En droit des brevets, l'ordre public et les bonnes mœurs se présentent comme des concepts au contenu incertain **(A)**. Néanmoins, la question de leur utilité pratique demeure toujours posée, d'autant plus qu'ils remplissent des fonctions non moins essentielles dans le processus de validation d'une invention **(B)**.

### A. L'ordre public et les bonnes mœurs en droit des brevets : des notions au contenu incertain

Tout comme pour d'autres droits de la propriété industrielle, le législateur n'a pas défini les bonnes mœurs et l'ordre public dans le domaine des brevets. Cela a laissé une grande marge d'appréciation aux autorités chargées d'appliquer la loi, auxquelles il revient de déterminer le contenu de ces notions dont les termes sont difficiles à définir, voire plus ou moins indéfinissables.

Parmi ces autorités figure le juge, mais ce dernier n'est pas le seul à devoir se prononcer sur ce qui est moral et ce qui est immoral, ni sur la conformité d'une invention aux considérations de moralité. Il revient également aux autorités de délivrance des brevets d'apprécier les caractères immoraux des inventions.

Force est toutefois de constater que les notions d'ordre public et de bonnes mœurs sont souvent étroitement liées ou, du moins, consacrées ensemble dans les instruments juridiques relatifs au brevet d'invention, tel est le cas dans la directive de l'Union européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Néanmoins, les notions d'ordre public et de bonnes mœurs demeurent imprécises en l'absence de définition juridique claire.

C'est ainsi que l'Office européen des brevets (OEB) s'est limité, dans ses directives de 2010, à donner des exemples d'éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, tels « les agents abortifs (en raison de leurs applications médicales et thérapeutiques possibles), les poisons (en raison de leur utilisation possible comme pesticides ou insecticides) et les explosifs (en raison de leur

---

<sup>1</sup> A. Cincotti, *Vers un droit européen des biotechnologies ?*, Thèse de doctorat en droit soutenue le 14/12/2018, à l'Université Paris-Dauphine sous la direction de Jean-Luc Sauron, p. 410.

<sup>2</sup> S. Yamthieu, « Accès aux aliments et droit de la propriété industrielle dans les pays en

développement », in F.C. Dutilleul (dir.), *Penser une démocratie alimentaire volume II*, éd. Instituto de Investigación en Derecho Alimentario (INIDA), 2014, pp. 233-242.

<sup>3</sup> J. M. Mousseron, *Traité des brevets*, Paris, LITEC 1984, n° 117, pp. 65-66.



utilisation possible dans l'exploitation minière) » (Section 4.1)<sup>4</sup>.

De même, la directive 98/44/CE s'est contentée de déclarer dans son considérant 39, que « l'ordre public et les bonnes mœurs correspondent notamment à des principes éthiques ou moraux reconnus dans un État membre (...) », laissant par là une grande marge de manœuvre aux législateurs et aux juges nationaux pour cerner les contours de ces notions.

Pour préciser ces notions, une chambre de recours de l'OEB a séparé le concept d'ordre public de celui des bonnes mœurs, en énonçant, dans la décision dite « *Plant Genetic Systems* »<sup>5</sup>, qu' « il est généralement admis que la notion d'ordre public couvre la protection de l'intérêt public et l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société. Cette notion englobe également la protection de l'environnement. Par conséquent, conformément à l'article 53, a) de la CBE, les inventions dont la mise en œuvre risque de troubler la paix publique ou l'ordre social (...) ou de nuire gravement à l'environnement, doivent être exclues de la brevetabilité, car elles sont contraires à l'ordre public. La notion de bonnes mœurs est fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée »<sup>6</sup>. Dans cet énoncé, l'OEB a recouvert la notion de bonnes mœurs d'un relativisme moral et culturel, accentuant ainsi le flou entourant cette dernière. *A contrario*, et dans la même décision, l'OEB a rattaché la notion d'ordre public à la protection de

l'environnement, de la paix publique et de l'ordre social, tout en faisant de la protection de l'intérêt public une composante de l'ordre public. Le recours à l'élément d'intérêt public dans la conception donnée à l'ordre public pourrait, cependant, permettre de valider des inventions qui pourraient être contraires aux bonnes mœurs, à savoir celles qui causent des souffrances aux personnes et aux animaux, si elles sont contrebalancées par l'utilité pour l'humanité, c'est-à-dire l'intérêt de la santé humaine<sup>7</sup>.

On retrouve une formule proche dans l'article 27 de l'accord sur les Adpic, qui lie d'une part l'ordre public et, d'autre part, la protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des espèces végétales et l'empêchement des atteintes à l'environnement.

De même, l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), prévoit que « les États signataires peuvent écarter de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher les exploitations commerciales pour protéger l'ordre public ou la moralité », en soulignant dans l'art. 1709 (2) qu' « une Partie peut exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé ou la vie des personnes et des animaux, ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à la nature ou à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que la Partie interdit l'exploitation commerciale sur son territoire du produit qui fait l'objet du brevet »<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Munich, avril 2010.

<sup>5</sup> OEB (CRT), 21 février 1995, *Plant Genetic Systems v. Greenpeace*, T.0356/93, (résumé).

<sup>6</sup> F. Pollaud-Dulian, « L'ordre public, la dignité humaine et les bonnes mœurs dans le droit de la propriété intellectuelle », *Legicom* 2014/2, N°53, p. 47.

<sup>7</sup> OEB CRT 3.3.02, 3 octobre 1990, *Souris oncogène Harvard*, T.0019/90. Il s'agissait en l'espèce d'une souris prédisposée au développement de tumeurs

cancéreuses, manipulée grâce à la technologie transgénique. Cette affaire suscitait des préoccupations d'ordre moral en ce qui concerne la souffrance infligée à l'animal transgénique.

<sup>8</sup> D. Toledano, *La dignité humaine : limite à la brevetabilité du corps humain*, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit, janvier 2007, pp. 104-105.

Au niveau national, certaines législations ont tenté de donner un sens aux notions d'ordre public et de bonnes mœurs, tel est le cas de la loi belge du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (L.B.I.) qui a interdit toute invention dont la mise en œuvre est non-conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs, tout en précisant que sont comprises dans la notion d'ordre public « la protection de la santé et de la vie des personnes et animaux ainsi que la protection des végétaux et de l'environnement » (art. 4)<sup>9</sup>.

D'autres législateurs ont également évoqué les notions d'ordre public et de bonnes mœurs pour limiter le champ de la brevetabilité, tel est le cas du législateur français qui a introduit dans la loi bioéthique de 1994, l'interdiction de breveter les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, y compris celles portant sur «le corps humain, ses éléments et ses produits, ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène ».

Au Maroc, l'article 24 du Dahir du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, exclut du champ de la brevetabilité des inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

En outre, la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 prévoit dans son article 2 que « les inventions dont la mise en œuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brevetées ».

## B. Utilité et fonctions des notions d'ordre public et de bonnes mœurs en matière de brevetabilité

Il n'existe pas, au sein de la doctrine, de consensus sur la prise en considération ou non des notions d'ordre public et de bonnes mœurs dans le champ des brevets. Là étant, la question n'est pas encore tranchée. Certains considèrent que la brevetabilité ne doit dépendre que de critères relatifs à l'innovation, alors que d'autres conçoivent l'ordre public et les bonnes mœurs comme des « intrus dans un domaine purement économique, qu'il faudrait expurger de toutes les exclusions de la brevetabilité pour ne conserver que les critères de nouveauté et d'activité inventive comme aux États-Unis »<sup>10</sup>.

C'est ainsi que J. Straus estime que « l'octroi de brevets (...) ne devrait pas dépendre de règles et principes, qui ont une durée de vie plus ou moins courte, sont plus ou moins largement acceptés par le public et, bien sûr, presque sans exception, sujets à des changements imprévisibles »<sup>11</sup>, tandis que M. Vivant pense que « tout bien pesé, le jeu de l'ordre public n'est pas si incongru qu'on pouvait le penser de prime abord. Il exprime l'inacceptable »<sup>12</sup>.

Quoiqu'il en soit, les notions d'ordre public et de bonnes mœurs remplissent en matière de brevets une triple fonction. Il s'agit tout d'abord de la fonction de contrôle de la validité morale du brevet, dans la mesure où l'ordre public et les bonnes mœurs participent de principes éthiques ou moraux qui « complètent les examens juridiques normaux de la législation sur les brevets, quel que soit le domaine technique de l'invention »<sup>13</sup>. Ensuite, une fonction préventive, en ce

---

<sup>9</sup> P. Grégoire. *Le brevet d'invention : guide pratique à l'attention des petites et moyennes entreprises belges*. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2014, p. 20.

<sup>10</sup> F. Pollaud-Dulian, « L'ordre public, la dignité humaine et les bonnes mœurs dans le droit de la propriété intellectuelle », *préc.*, p. 48.

<sup>11</sup> J. Straus, « Ordre public and morality issues in patent eligibility », *Intellectual Property in Common*

*Law and Civil Law*, sous la direction de T. Takeshi, Elgar Publishing, 2013, p. 48-49.

<sup>12</sup> M. Vivant, « Propriété intellectuelle et ordre public », in *Mélanges en hommage à Jean Foyer*, Puf, 1997, p. 324.

<sup>13</sup> Tel que cela a été mentionné par la directive n° 98/44 sur les inventions biotechnologiques dans son considérant 39.

sens que l'interdiction de la brevetabilité du corps humain pour le motif d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs vise essentiellement à prévenir une conduite qui serait socialement et moralement répréhensible<sup>14</sup>. Enfin, les notions d'ordre public et de bonnes mœurs servent à délimiter le champ d'application de la protection du brevet.

Néanmoins, ces fonctions demeurent sujettes à un relativisme dès lors que chaque pays est libre de déterminer ce qui est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, selon ses propres considérations, ses règles et ses influences morales ou politiques. A cet égard, il serait difficile d'estimer qu'« un médicament quelconque offense l'ordre public ou la moralité, sauf si sa fabrication est, par exemple, basée sur les organismes vivants, et si l'État considère dans ce cas que la protection intellectuelle du vivant est une offense à la morale »<sup>15</sup>.

## II. Mise en œuvre et interprétation des notions d'ordre public et de bonnes mœurs en matière de brevets

Bien que l'article 27.2 de l'Accord sur les Adpic prévoit que les États membres peuvent exclure de la brevetabilité les inventions contraires à l'ordre public ou à la moralité, aucune définition n'a été réservée par cet Accord ni par les autres instruments juridiques internationaux et nationaux à ces concepts flous qui, par nature, varient selon chaque société et chaque époque. Par conséquent, une grande marge d'appréciation est laissée aux juges et aux organismes nationaux délivrant des brevets.

Toutefois, rares sont les applications concrètes des notions d'ordre public et de bonnes mœurs et les décisions ayant abordé

cette question, si ce n'est quelques-unes rendues par le juge européen des brevets et, dans une moindre mesure, le juge américain qui se sont prononcés sur la contrariété des inventions à l'ordre public et aux bonnes mœurs au regard de l'objet de l'invention (A) et du public visé par celle-ci (B).

### A. L'appréciation de la contrariété d'une invention à l'ordre public et aux bonnes mœurs au regard de son objet

En Europe, en dehors des cas cités dans le Règlement d'Exécution de la Convention sur la Délivrance de Brevets Européens (art. 28), notamment les procédés « de clonage des êtres humains », « de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain », « de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés » et les « utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales »<sup>16</sup>, il revient au juge et aux examinateurs de l'OEB de déterminer ce qui est ou non brevetable.

À cet égard, le juge européen a cherché à donner une interprétation large aux notions d'ordre public et de bonnes mœurs, en recourant à la méthode de mise en balance des intérêts en présence pour apprécier la contrariété de l'objet d'une invention à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Cette méthode déployée par les juges de l'OEB mène ainsi à opposer les divers intérêts allant des avantages pour l'humanité, d'un côté, aux risques environnementaux ou souffrances infligées aux animaux génétiquement modifiés de l'autre côté.

---

<sup>14</sup> D. Toledano, La dignité humaine : limite à la brevetabilité du corps humain, op. cit., p. 106.

<sup>15</sup> M. Dias Varela, « L'organisation mondiale du commerce, les brevets, les médicaments et le rapport nord-sud : un point de vue du sud », *Revue*

*internationale de droit économique*, 2004/1(t. XVIII,1), p. 93.

<sup>16</sup> M. Gagnard, La place de l'éthique dans le droit des brevets, analyse éthique du rôle des brevets, Mémoire, Université de Laval, 2020, pp. 85-86.

Ainsi, l'utilité de la souris dans le cadre des recherches menées pour lutter contre le cancer a été considérée par l'OEB comme prépondérante par rapport aux inquiétudes portant sur la souffrance infligée aux animaux et à la dissémination de gènes favorisant significativement le développement de tumeurs cancéreuses<sup>17</sup>.

À l'inverse, la Cour de justice de l'Union européenne a fait primer les considérations relatives à l'ordre public et aux bonnes mœurs dans l'arrêt *Oliver Brüstle c. Greenpeace*, rendu le 18 octobre 2011<sup>18</sup>. En l'espèce, l'avocat général Y. Bot soulignait dans ses conclusions que : « La brevetabilité (...) doit, par ailleurs, être conforme aux conditions édictées par la directive 98/44 dans un but d'harmonisation intégrant des considérations éthiques de nature à éviter que le fonctionnement économique du marché ne donne lieu à une concurrence se faisant au prix du sacrifice des valeurs fondatrices de l'Union. (...) Donner une application industrielle à une invention utilisant des cellules-souches embryonnaires reviendrait à utiliser les embryons humains comme un banal matériau de départ. Une telle invention instrumentaliserait le corps humain aux premiers stades de son développement. Il nous semble inutile, car superflu, d'évoquer ici encore les références déjà effectuées aux notions d'éthique et d'ordre public. (...) L'exploitation industrielle et commerciale supposerait, par exemple, des cultures de cellules destinées à des laboratoires pharmaceutiques à des fins de fabrication de médicaments. Plus la technique permettrait de traiter de cas, plus la production de cellules devrait être importante et supposerait donc le recours à un nombre proportionnel d'embryons qui ne seraient, dès lors, créés que pour être détruits quelques jours plus tard. Une définition qui aboutirait à autoriser une telle pratique

serait-elle conforme à la notion d'ordre public, à une conception de l'éthique partageable par l'ensemble des États membres de l'Union ? Il nous semble évident que non ».

Dans les pays de common law, les exceptions à la brevetabilité sont examinées avec prudence, car elles peuvent affecter l'innovation. À titre d'exemple, et contrairement aux juges européens, les juges américains à titre d'exemple tergiversent sur la question de la contrariété d'une invention à l'ordre public et laissent au législateur une grande marge en la matière, tel qu'il en ressort de l'arrêt *Diamond v. Chakrabarty*. Cet arrêt portait sur la brevetabilité d'une bactérie créée génétiquement, et dans lequel la Cour suprême des États-Unis avait précisé qu'il incombait au législateur et non pas aux tribunaux d'« apprécier les intérêts en cause pour décider de l'application de l'exception d'ordre public et de moralité »<sup>19</sup>.

Cependant, la législation américaine ne comporte pas de disposition portant de près ou de loin sur la conformité des inventions aux bonnes mœurs. En effet, l'article 101 du Titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, portant sur les brevets, consacre les deux critères de brevetabilité d'une invention que sont la « nouveauté » et « l'utilité », auxquelles s'ajoute celle d'être « non évidente » par rapport à l'état de la technique la plus proche (article 103). Aucune disposition du Titre 35 n'inclut de mention relative à l'exclusion de la brevetabilité des inventions portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public. Il en ressort qu'aucune disposition n'offre à l'office des brevets américains ou à une quelconque cour de justice le fondement juridique pour refuser ou rejeter un brevet pour une telle considération.

C'est dans cet esprit que le droit américain des brevets a étendu le champ de la

<sup>17</sup> OEB, Délivrance du brevet européen (Souris oncogène/Harvard) [1992] JO OEB, 10/588. Cité in Maxence Rivoire & E. Richard Gold, « Propriété intellectuelle, Cour suprême du Canada et droit civil », *McGill Law Journal / Revue de droit de McGill*, 60(3), 2015, p. 416.

<sup>18</sup> CJUE, 18 oct. 2011, *Oliver Brüstle c. Greenpeace*, aff. C.34/10.

<sup>19</sup> M. Rivoire & E. R. Gold, « Propriété intellectuelle, Cour suprême du Canada et droit civil », préc., p. 418.

brevetabilité aux plantes, aux animaux, aux méthodes thérapeutiques, chirurgicales et diagnostiques, en prenant en considération le fameux principe consacré par l'arrêt Chakrabarty, celui selon lequel « tout ce que l'homme peut fabriquer sous le soleil » et qui n'est pas le produit de la nature peut être brevetable si cette invention répond aux critères de fond et de forme de la loi sur les brevets américaine<sup>20</sup>.

### **B. L'appréciation de la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs en regard du public concerné par l'invention**

La question du public concerné par une invention se pose souvent en droit des brevets. On peut se demander dans ce cadre s'il s'agit du seul public concerné par les produits ou services visés. Généralement, tel ne saurait être le cas dès lors que d'autres personnes sont susceptibles d'être « en contact » avec le produit – objet du brevet d'invention –<sup>21</sup>. Cela étant et pour pouvoir se prononcer sur la conformité d'une invention à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les juges ou les autorités chargées d'examiner les demandes de brevet devront se demander si l'invention apparaîtrait au public comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter.

C'est la méthode d'appréciation privilégiée depuis longtemps par les juges européens de l'OEB. Dans une décision du 8 décembre 1994 (OEB Division d'opposition, 8 décembre 1994, *Relaxine/Howard Florey*), ladite instance énonce qu'il faut rechercher si l'invention « apparaîtrait au public comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter » et qu'« une invention ne peut être exclue de la brevetabilité en application de l'article 53, a) de la CBE que dans les très rares cas où il

semble qu'une écrasante majorité considère l'exploitation ou la publication comme immorale »<sup>22</sup>.

Cette approche a toutefois été déclinée. Tel fut le cas dans une décision du 7 novembre 2001 (OEB, Division d'opposition, 7 novembre 2001, *Souris oncogène Harvard*), où une Chambre de recours technique de l'OEB affirmait qu'il convient d'apprécier l'ordre public et les bonnes mœurs « en faisant principalement appel aux dispositions législatives et réglementaires qui sont communes à la plupart des pays européens car elles constituent le meilleur indicateur de ce qui est considéré comme bien ou mal dans la société européenne. Dans la mesure où de telles dispositions existent sur la question, il n'est ni nécessaire ni approprié de se fonder sur d'autres méthodes d'évaluation possibles, telles que des sondages d'opinion (...) »<sup>23</sup>.

### **Conclusion**

Un standard comme les « bonnes mœurs », à l'instar du « bon père de famille » jugé misogynne, peut paraître obsolète. Les termes eux-mêmes sont démodés : on leur préfère l'éthique, plus moderne. Le législateur français en est devenu conscient avec le temps. C'est la raison pour laquelle il a fini par introduire dans l'article L. 611-17 de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique la « contrariété à la dignité de la personne humaine » devant l'ordre public et les bonnes mœurs<sup>24</sup>.

Désormais, les législateurs devraient suivre la même trajectoire que celle initiée par le législateur français, en privilégiant d'autres normes fondamentales tels les droits de l'homme, qui sont, au fond, les bonnes mœurs de ce temps<sup>25</sup>. Il appartient aussi aux juges d'opérer une interprétation extensive

---

<sup>20</sup> G. Benezra, « La reproduction humaine : rapports entre les normes éthiques et les règles juridiques », *Revue générale de droit*, 24(4), 1993, p. 569.

<sup>21</sup> F. Pollaud-Dulian, « L'ordre public, la dignité humaine et les bonnes mœurs dans le droit de la propriété intellectuelle », préc., p. 52.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid., p. 47.

<sup>25</sup> Ibid.

des notions d'ordre public et de bonnes mœurs, en invoquant d'autres principes et droits en adéquation avec les préoccupations modernes.

**K. Z.**

# *Amérique Latine*



## **Comité Régional Amérique Latine**

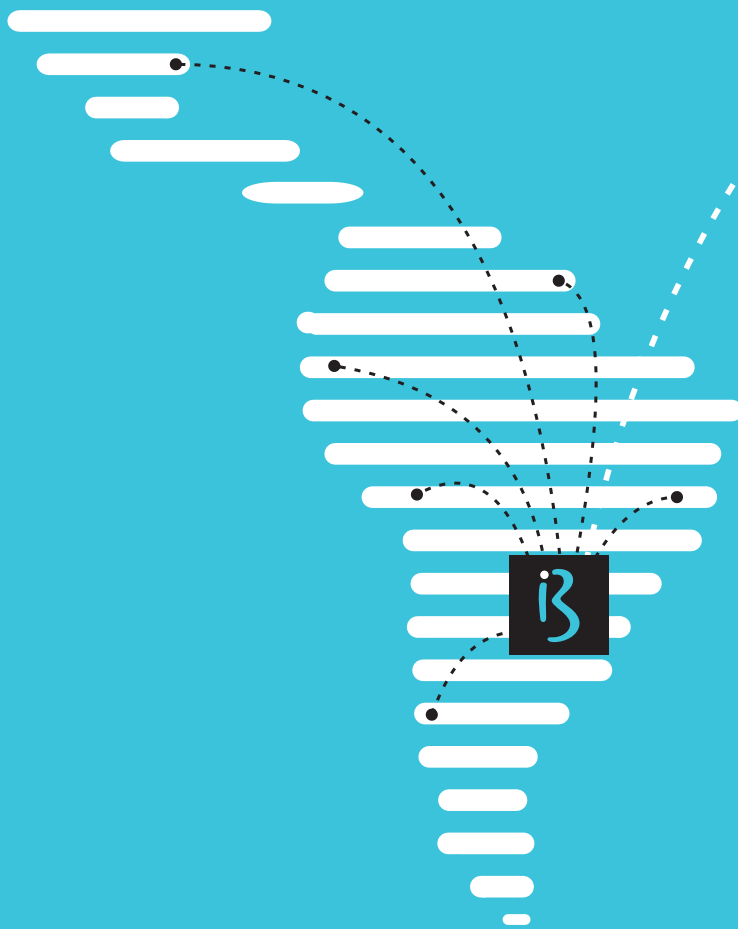
**Cynthia SOLIS**

*Avocate*

**Lola KANDELAFT**

*Avocate*

# Experts en propriété intellectuelle en Amérique latine



Dépôt de demandes  
Convention de Paris / PCT

Recherches  
d'antériorités

Traduction de  
brevets

Commercialisation  
de la PI

**iB**  
BERKEN IP



# Les licences non volontaires de brevets au Brésil

## *Non-voluntary patent licenses in Brazil*

Karlo Fonseca TINOCO

*Docteur en droit du CEIPI*

*Avocat aux barreaux de Rio de Janeiro et São Paulo*

*Le système des brevets a fait l'objet de plusieurs critiques lors de la crise sanitaire COVID-19 qui a ravagé le monde. L'équilibre du système a été remis en question par divers segments de la société qui voient dans le droit des brevets un obstacle à la réalisation de droits fondamentaux tels que le droit à la santé et le droit à la vie. Ces critiques ont suscité des débats au sein de la société et des demandes de réformes législatives visant à adapter le système des brevets à l'intérêt public. Au Brésil, un nouveau régime juridique de la licence obligatoire pour l'intérêt public a été adopté, les autres modalités de licence non volontaire restant inchangées. Il est donc nécessaire d'analyser les différentes modalités prévues par le législateur afin de déterminer leur harmonie avec le système des brevets et, par conséquent, avec l'intérêt public.*

*The patent system came in for a great deal of criticism during the COVID-19 health crisis that afflicted the world. The balance of the system has been called into question by various segments of society who see patent law as an obstacle to the realization of fundamental rights such as the right to health and the right to life. These criticisms have led to debates within society and to calls for legislative reforms aimed at adapting the patent system to the public interest. In Brazil, a new legal regime of compulsory licensing for the public interest has been adopted, with other non-voluntary licensing arrangements remaining unchanged. It is therefore necessary to analyze the different arrangements provided for by the legislator in order to determine their harmony with the patent system and, consequently, with the public interest.*

## Introduction

L'importance de concilier les intérêts publics et privés est sans doute au cœur du droit de la propriété industrielle, représentée principalement par l'adoption du système des brevets<sup>1</sup>. Plusieurs mécanismes inhérents

à ce système en assurent l'équilibre, notamment l'établissement de conditions spécifiques pour qu'une invention soit brevetable<sup>2</sup>, les limites à l'exercice du droit de brevet par son titulaire<sup>3</sup> et, plus

---

<sup>1</sup> P. Roubier, *Le Droit de la propriété industrielle*, Sirey, 1952, t. 1, p. 2 ; J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, 4<sup>ème</sup> édition, Litec, 2007, n° 9, p. 5 ; F. Pollaud-Dullian, *Droit de la propriété industrielle*, Economica, Corpus droit privé, 2<sup>ème</sup> édition, 2011, n° 12, p. 6.

<sup>2</sup> En ce sens, l'article 8 de la loi 9279/96 dispose qu'une invention qui remplit les conditions de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle peut être brevetée.

<sup>3</sup> L'article 43 de la loi n° 9279/96 prévoit les exceptions au droit du titulaire d'un brevet, établissant que ce droit ne peut être exercé lorsque i)

les actes accomplis par des tiers non autorisés, à titre privé et sans but commercial, ne portent pas atteinte aux intérêts économiques du titulaire du brevet ; ii) les actes accomplis par des tiers non autorisés ont un but expérimental et sont liés à des études ou à des recherches scientifiques ou technologiques ; iii) l'acte non autorisé est la préparation d'un médicament conformément à une prescription médicale pour des cas individuels, effectuée par un professionnel qualifié ; iv) le droit de brevet sur un produit est épuisé ; v) l'acte est lié à la matière vivante et n'a pas de finalité économique, utilisant le produit breveté comme source initiale de variation ou de propagation pour obtenir d'autres produits ; et vi)

spécifiquement ce qui nous intéresse dans cette réflexion, l'intervention de l'autorité publique pour déroger à ce droit. Cette dernière prend la forme d'une licence non consentie, autoritaire, de l'objet de la protection afin que des tiers puissent l'exploiter.

L'origine de ce mécanisme est identifiée dans une loi de l'État américain de Caroline du Nord de 1784, qui prévoyait un mécanisme de licence sans le consentement du détenteur d'une invention brevetée dans le cas où il était constaté que le seul objectif du détenteur était d'empêcher la société de bénéficier de l'invention<sup>4</sup>. Dans son instrumentalisation la plus proche des licences non volontaires que nous connaissons aujourd'hui, on peut citer une loi américaine de 1836, une loi du préfet de police de la ville de Berlin de 1853 et un projet de loi français de 1858, qui prévoyaient une licence forcée du brevet avec en

contrepartie une rémunération de son titulaire<sup>5</sup>.

Au niveau international, la licence non volontaire de brevet a été introduite dans le cadre de la Convention de Paris de l'Union du 20 mars 1883, jusqu'à sa révision par la conférence diplomatique de La Haye en 1925<sup>6</sup>. Plus récemment, le traité constitutif de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dans son annexe sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC), a adopté des mesures qui permettent l'utilisation des inventions sans le consentement du titulaire du brevet<sup>7</sup>. La recherche d'une amélioration du système s'est intensifiée à la fin des années 1990 et au début des années 2000, lorsque la communauté internationale a cherché de nouvelles solutions pour rendre l'instrument des licences non volontaires efficace dans les cas de santé publique<sup>8</sup>.

---

lorsque les actes accomplis par des tiers non autorisés visent exclusivement à produire des informations, des données et des résultats d'essais, en vue d'obtenir l'enregistrement de la commercialisation, au Brésil ou dans un autre pays, pour l'exploitation et la commercialisation du produit faisant l'objet du brevet, après l'expiration de celui-ci.

<sup>4</sup> En ce sens, voir : F. Machlup, *An economic review of the patent system*. Study No. 5, Washington : United States Government Printing Office, 1958, p. 5 ; J.-M. Salamolard, *La licence obligatoire en matière brevets d'invention : étude de droit comparé*, Genève : Librairie Droz, 1978, p. 27.

<sup>5</sup> Pour plus d'informations sur les instruments prévus par ces lois, voir : F. v. Clad, *Die Zwangslizenz des §11 des Patentgesetzes*, Dissertation, Leipzig, 1922, p. 19 ; A. Pilenko, *Das Recht des Erfinders*, Berlin, C. Heymann, 1907, p.523 ; C. Akerman, *L'obligation d'exploiter et la licence obligatoire en matière de brevets d'invention : étude de droit international et de droit comparé*, Paris, Syrey, 1936, p. 344 et seq.

<sup>6</sup> Pour plus de détails, voir : C. Akerman, *L'obligation d'exploiter et la licence obligatoire en matière de brevets d'invention : étude de droit international et de droit comparé*, op. cit. Travaux et recherches de l'Université de Droit, d'Économie et de Sciences Sociales de Paris, PUF, 1986 ; R. Dimopoulos, *The role of the international patent system in the transfer of technology*, Dissertation, Université d'Ottawa, 1990, p. 104-112 ; P. Ladas, *La protection internationale de la propriété industrielle*, 1933, p. 397 ; P. Roubier, « La sanction de l'obligation

d'exploiter les brevets d'invention : déchéance ou licence obligatoire », JCP G 1954, 1143, p.5-6, W. Winter, « The limits of the exclusive rights under patents of invention with special reference to compulsory working », *Mitteilungen der Schweitzergruppe der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz*, Serie IV, Heft 1, 1946.

<sup>7</sup> Dans ce sens, nous avons les dispositions des articles 30 et 31 de l'Accord sur les ADPIC. Pour plus d'informations sur ces dispositions, notamment en ce qui concerne les aspects de négociation du traité, voir : C.M. Correa, *Trade related aspects of intellectual property rights : a commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford University Press, 2007 ; N. Pires de Carvalho, *The TRIPS regime of patent rights*, 2e éd. Ed., La Haye, Kluwer Law International, 2005, p. 315-372 ; D. Gervais, *The TRIPS agreement : drafting history and analysis*, 2<sup>nd</sup> Ed. Sweet and Maxwell, 2003, p. 244-253.

<sup>8</sup> Pour plus d'informations sur les discussions à ce sujet, voir : F. Abbot et J. Reichman, « Access to essential medicines : lessons learned since the Doha Declaration on the TRIPS agreement and Public Health, and policy options for the European Union », *Journal of International Economic Law*, v. 10, issue 4, p. 921 ; D. Matthews, *WTO decision on implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health : a solution to the access to essential medicines problem ?*, *Journal of International Economic Law*, v. 7, numéro 1, p. 73-107 ; K. Paas, *Compulsory licensing under TRIPS agreement - a cruel taunt for developing countries*, *EIPR* 2009, p. 609-613.

Visant à une harmonisation des législations nationales en termes de paramètres minimaux, le traitement prévu par le droit international offre aux législateurs nationaux la liberté d'adopter des instruments en fonction de leurs besoins spécifiques, c'est-à-dire des moyens permettant d'équilibrer les intérêts publics et privés dans chaque pays.

Les licences non volontaires de brevet ont été introduites en droit brésilien par le décret-loi 7.903 du 27 août 1945, le code de la propriété industrielle<sup>9</sup>. Avec la promulgation de la loi sur la propriété industrielle, la loi 9.279 du 14 mai 1996 (ci-après « LPI »), à la suite de discussions internationales sur l'importance de la propriété intellectuelle dans le monde, les licences non volontaires ont été réglementées par les articles 68 et suivants du code de la propriété industrielle. Les instruments présents dans la législation actuelle ont trait à plusieurs situations qui donnent lieu à l'utilisation d'une licence non volontaire, qu'elles soient liées à la santé publique ou à la possibilité de donner à la société l'accès à l'incrément d'une innovation, entre autres. Comme on le sait, le gouvernement brésilien a déjà eu recours à ces instruments par le passé dans le but de résoudre des problèmes de santé publique<sup>10</sup>.

La crise sanitaire qui a frappé le monde en 2020 a mis en lumière l'instrument de la licence non volontaire de brevet, rendant nécessaire la réaffirmation de l'intérêt public qui est la raison ultime du droit des brevets, qui ne le met pas en danger, mais le réaffirme comme un droit essentiel pour le progrès technologique et la sauvegarde du bien-être social. En effet, comme l'ont déjà mentionné des auteurs français<sup>11</sup>, le droit des brevets repose sur un équilibre délicat entre les intérêts publics et privés, répondant aux besoins de la société en termes de libre accès aux inventions qui apportent des avantages

dans leur vie quotidienne, en même temps que les inventeurs sont stimulés pour maintenir leurs efforts vers le progrès technique.

Avec l'impact de la crise sanitaire au Brésil, la société n'est pas restée à l'écart de la discussion sur les brevets qui protégeraient les inventions liées au traitement du COVID-19. Malgré l'importance du sujet, la discussion a pris une tournure beaucoup plus politique que juridique. En ce sens, plusieurs projets de loi ont été présentés à l'Assemblée nationale brésilienne dans l'intention d'apporter des solutions plus adéquates aux besoins actuels<sup>12</sup>.

Alors que le projet de loi n° 1184/20, de la députée Jandira Feghali, visait à autoriser le gouvernement fédéral à accorder des licences obligatoires sur des brevets présentant un intérêt pour la santé publique pendant l'état d'urgence établi par la loi n° 13 979/20, sans modification de la loi sur la propriété industrielle, les projets de loi n° 1320/20 et n° 1462/20 proposaient des modifications de fond de l'article 71 de la loi sur la propriété industrielle. En effet, ces derniers proposent l'inclusion d'un nouveau mécanisme pour les cas d'urgence nationale et internationale, autorisant l'octroi automatique de licences obligatoires pour les brevets et les demandes de brevet en présence d'une déclaration d'état d'urgence par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou par l'autorité nationale compétente. Dans le cadre du mécanisme proposé, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) serait chargé d'identifier d'*office* les brevets et les demandes de brevet présentant un intérêt et de publier leur mise sous licence obligatoire.

Tous ces projets de loi ont été mis de côté en raison de l'adoption du PL 12/2021, devenu la loi 14.200/2021, avec les vetos du président

---

<sup>9</sup> Pour une perspective historique, voir : F. C. Pontes de Miranda, *Tratado de direito Privado*, t. XVI, §1.955, p. 360-1.

<sup>10</sup> Arrêté du ministère de la santé du 28 avril 2007 qualifiant comme d'intérêt public les brevets sur le médicament *Enfavirenz* et décret présidentiel du 4

mai 2007 sur la licence autoritaire des deux brevets portant sur le médicament qui permet le combat contre le SIDA.

<sup>11</sup> J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, 6<sup>e</sup> édition, Dalloz, 2006, p. 319.

<sup>12</sup> Projets de loi 1.184/20, 1.320/20 et 1.462/20.

de la République<sup>13</sup> maintenus par le Congrès en séance du 6 juillet 2022.

Malgré les imperfections du droit des brevets, il est nécessaire de réfléchir à sa capacité à répondre à la dichotomie d'intérêts qui est l'essence même de la propriété industrielle. En ce sens, il convient d'analyser dans un premier temps les instruments prévus par la législation brésilienne pour sauvegarder les intérêts des nouveaux acteurs du marché en période de crise sanitaire (I), pour ensuite analyser les instruments mis à la disposition du pouvoir public par le législateur et leur capacité à sauvegarder les intérêts de la société dans une période critique telle que celle vécue à l'époque du COVID-19 (II).

## I. La licence non volontaire de brevet comme vecteur de satisfaction des intérêts privés

Le droit des brevets en tant que tel est fondé sur l'intérêt public. Toutefois, en analysant les instruments qui permettent l'exploitation d'inventions brevetées sans le consentement de leurs titulaires, on identifie que, dans certains cas, le législateur accorde un intérêt particulier à la satisfaction des objectifs d'agents économiques privés. En ce sens, nous avons les dispositions particulières relatives à l'absence injustifiée d'exploitation du brevet (A), ainsi que celles relatives à la dépendance entre inventions brevetées (B).

## A. La licence pour défaut d'exploitation de l'invention brevetée

La licence pour défaut d'utilisation est prévue par l'article 68 de la loi sur la propriété industrielle dans le but d'empêcher le titulaire d'un brevet d'utiliser son titre de propriété industrielle dans le seul but de bloquer l'accès des concurrents au marché national<sup>14</sup>. L'absence d'exploitation de l'invention brevetée représente la négation même du système des brevets, et c'est pour cette raison qu'elle est sanctionnée<sup>15</sup>. Ainsi, une fois l'absence d'exploitation de l'invention brevetée vérifiée (i), le demandeur de la licence non volontaire est autorisé à l'exploiter sur le territoire national (ii).

### i. L'absence d'exploitation sanctionnée

Le défaut d'exploitation visé dans la législation brésilienne englobe non seulement l'absence totale d'exploitation de l'invention par le titulaire du brevet sur le territoire national, mais aussi son exploitation insuffisante. Il est donc essentiel d'identifier les critères qui permettent d'affirmer que l'invention brevetée est soumise à licence pour défaut d'exploitation.

En ce qui concerne le titulaire du brevet, son inaction dans l'utilisation de l'invention brevetée doit se produire après une période de trois ans à compter de la délivrance du brevet<sup>16</sup>. A ce stade, le législateur brésilien aurait pu prévoir, comme l'a fait le législateur français, par exemple, la possibilité de demander la licence pour défaut d'exploitation en tenant compte de l'absence

<sup>13</sup> Veto présidentiel n° 48 du 2 septembre 2022.

<sup>14</sup> Sur cette situation, voir : J. Foyer, Préface de l'ouvrage de F. Chatap, *La licence obligatoire comme sanction du défaut d'exploitation des brevets d'invention dans les pays en développement*. Travaux et recherches de l'Université de Droit, d'Économie et de Sciences Sociales de Paris, PUF, 1986 ; S. Greif, *Compulsory working of patents in developing countries*, in *Law and State*, v. 23, p. 52 ; J. Katz, "Patents, the Paris Convention and developed countries", Yale University Economic Growth Centre, Discussion paper 190, Nov. 1973, p. 67 ; F.-K. Beier, "Does compulsory use of patents promote technology

transfer to developing countries", *EIPR* 1995, no. 12, p.363-365 ; I. B. Ahlert, "Patentes : Falta de uso e abuso - tempo para repensar", *Revista da ABPI* 1992, no.5, p.23-24 ; A. Attaran et P. Champ, "Patent Rights and Local Working Under the WTO TRIPS Agreement : An Analysis of the U.S.-Brazil Patent Dispute", *Yale Journal of International Law* 2002, vol. 27, p. 365.

<sup>15</sup> Voir dans le même sens : J. M. Mousseron, *Les charges du breveté*, J.-Cl. Brevet, fasc. 380, p. 106 et s.

<sup>16</sup> Brésil, Loi sur la Propriété Industrielle, Article 68.

d'exploitation pendant le traitement de la demande de brevet<sup>17</sup>. Toutefois, compte tenu de la longue période qui s'écoule entre le dépôt de la demande de brevet et sa délivrance au Brésil, l'incertitude juridique causée par l'adoption éventuelle d'un tel mécanisme serait préjudiciable au système brésilien des brevets.

Le défaut d'utilisation pouvant donner lieu à la licence non volontaire prévue à l'article 68 de la LPI doit être analysé à la lumière des particularités de l'invention et du secteur dans lequel elle s'insère. En effet, l'utilisation faite de l'invention par son titulaire peut être insuffisante par rapport aux désirs de la société. Cependant, au Brésil, pays continental avec des inégalités économiques régionales, l'évaluation de l'utilisation insuffisante de l'invention n'est pas une tâche facile et cet exercice doit être réalisé avec prudence et rigueur, sous peine de priver l'instrument de son sens.

Afin d'exclure les licences non consenties, le titulaire doit démontrer une exploitation suffisante de l'invention brevetée. L'exploitation peut se faire par la commercialisation de produits incorporant l'objet du brevet, qu'ils soient fabriqués sur le territoire national ou importés. En ce sens, l'importation de produits fabriqués dans un État membre de l'OMC constitue une exploitation de l'invention au sens de l'article 31 de l'accord sur les ADPIC. Cependant, la législation brésilienne, en dissonance avec l'accord sur les ADPIC, établit que si l'exploitation est réalisée par l'importation de produits, des tiers sont autorisés à importer ces produits sans l'autorisation du titulaire, c'est-à-dire que le législateur a limité les droits de brevet du titulaire qui exploite ainsi son invention.

Toutefois, l'invention peut être exploitée par des tiers autorisés par le titulaire du brevet, par le biais de licences exclusives ou non. Il convient de noter que le refus d'octroi d'une

licence volontaire n'est pas une condition pour obtenir une licence pour défaut d'utilisation en vertu de la loi brésilienne. Cette disposition de la LPI est en conflit direct avec l'article 31.b) de l'accord sur les ADPIC, qui prévoit que le demandeur doit s'être efforcé d'obtenir du titulaire du brevet une licence à des conditions commercialement raisonnables.

Le titulaire du brevet peut également exclure l'octroi d'une licence pour défaut d'exploitation si cette situation est justifiée par un motif légitime, prouve que des préparatifs sérieux et efficaces ont été faits en vue de l'exploitation, ou justifie le défaut de fabrication ou de commercialisation par un obstacle juridique. En l'absence de jurisprudence évaluant les situations dans lesquelles les titulaires présentent des causes justifiant le défaut d'exploitation, il est difficile de déterminer les contours des causes exceptionnelles qui écarteraient l'application de la disposition. Toutefois, ces causes doivent être suffisamment sérieuses pour justifier l'exception.

Enfin, lors de la présentation de sa demande d'obtention d'une licence pour défaut d'exploitation auprès de l'INPI, l'intéressé doit justifier des conditions techniques et économiques d'une exploitation effective et sérieuse de l'invention, démontrant ainsi sa légitimité pour une telle demande<sup>18</sup>.

## *ii. Les effets de la licence*

L'octroi d'une licence pour défaut d'exploitation a pour effet immédiat d'autoriser le demandeur à exploiter l'invention. Aux termes de l'article 72 de la LPI, en parfaite harmonie avec l'article 31(f) de l'accord ADPIC, la licence sera non exclusive, ce qui permettra à d'autres parties intéressées de l'obtenir également. En outre, la licence est personnelle et ne peut en principe être cédée ou faire l'objet d'une sous-licence. Le législateur a toutefois prévu une

---

<sup>17</sup> En effet, le législateur français, à l'article L.613-11 du Code de la propriété intellectuelle, prévoit que le brevet doit être exploité dans un délai de 3 ans à

compter de sa délivrance, ou de 4 ans à compter du dépôt de la demande de brevet.

<sup>18</sup> Brésil, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 68§2.

exception permettant le transfert de la licence dans les cas où elle est détenue conjointement avec la cession, la vente ou la location de la partie de l'entreprise qui l'exploite<sup>19</sup>.

Il est à noter que les produits fabriqués et commercialisés sous l'égide de la licence pour défaut d'exploitation peuvent circuler librement après leur première commercialisation par le licencié. Cet épuisement des droits est justifié par la forme complémentaire de la licence par rapport au consentement du titulaire du brevet. Néanmoins, il convient de noter que l'épuisement des droits de brevet a une portée nationale, et que de tels produits ne peuvent être exportés, sous peine de violation des droits du titulaire du brevet<sup>20</sup>.

En outre, les effets de la licence ne rétroagissent pas sur les actes d'exploitation de l'invention perpétrés avant la décision qui l'accorde. Ainsi, si le demandeur exploite l'invention avant la décision accordant la licence, il viole les droits de brevet du titulaire<sup>21</sup>, ce qui ne remet pas en cause la validité de la décision accordant la licence.<sup>22</sup>

Il est à noter qu'en l'absence d'une exploitation commerciale suffisante par le titulaire du brevet, des tiers ayant un intérêt légitime peuvent demander l'octroi d'une licence pour défaut d'utilisation afin de pouvoir répondre aux besoins de la société, que ce soit en temps normal ou en période de crise sanitaire. En effet, la licence pour défaut d'utilisation est placée dans notre système comme l'un des instruments permettant d'assurer l'équilibre entre les intérêts privés du titulaire du brevet et l'intérêt public qui justifie l'octroi de droits exclusifs temporaires sur une invention.

## B. Licence non volontaire de dépendance

Un autre corollaire de la recherche d'un équilibre entre l'intérêt privé du titulaire d'un brevet et l'intérêt public est la licence non volontaire pour brevet de dépendance (« licence de dépendance »), prévue à l'article 70 de la LPI. La licence de dépendance se caractérise par la possibilité offerte au tiers innovateur de ne pas être sanctionné par le droit conféré par un brevet antérieur lorsque ce tiers détient une invention brevetée qui nécessite l'utilisation de la technique protégée par le premier brevet. En d'autres termes, lorsque le tiers innovateur se trouve dans une situation de contrefaçon d'un brevet antérieur lorsqu'il exploite son invention.

L'existence de cette modalité de licence non volontaire est étroitement liée à l'idée de progrès technique, puisqu'elle vise à régler une situation de conflit entre deux titulaires de brevets. Le législateur brésilien a fidèlement transposé les dispositions de l'article 31(l) de l'accord sur les ADPIC, en établissant plusieurs critères pour l'octroi d'une telle licence.

La licence de dépendance est régie par l'article 70 de la LPI, qui dispose que la situation de dépendance est caractérisée par le fait que l'exploitation du brevet ultérieur dépend nécessairement de l'utilisation de l'objet du brevet antérieur. En ce sens, nous soulignons qu'il n'est pas nécessaire que la dépendance se produise à l'égard de la totalité des revendications du brevet antérieur, puisqu'il est possible de caractériser une dépendance partielle à l'égard du brevet ultérieur. Dans ces cas, l'objet de la licence de dépendance est uniquement la partie du brevet dont dépend

---

<sup>19</sup> Brésil, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 74.

<sup>20</sup> Dans un contexte communautaire, c'est-à-dire dans un espace de libre circulation où l'épuisement des droits s'étend à tous les pays de l'espace communautaire, la licence n'a pas pour effet d'entraîner l'épuisement communautaire mais est limitée au territoire national où elle a été octroyée. En ce sens, voir. Cour de justice de l'Union européenne,

*Pharmon BV c. Hoechst AG.* - Affaire 19/84, Recueil de jurisprudence 1985, p. 02281.

<sup>21</sup> En ce sens, voir : CA Paris, 30 octobre 1996, *PIBD* 1997, 626, III, p. 79.

<sup>22</sup> Dans le même sens, voir : Cour de cassation française, ch. comm, 11 janvier 2000, *D.* 2000, act. Jurispr. P. 156, Poisson.

l'exploitation du brevet ultérieur, et tout acte d'exploitation réalisé par le titulaire de ce dernier en relation avec les autres revendications du brevet antérieur sera considéré comme une atteinte aux droits de son titulaire.

Toujours en ce qui concerne son objet, le législateur a indiqué à l'article 70 de la LPI qu'il est possible qu'un brevet de procédé soit considéré comme dépendant du brevet de produit correspondant, de même qu'un brevet de produit peut être dépendant d'un brevet de procédé.

Prenant en compte le progrès de la technique qui justifie l'existence de la licence de dépendance, le législateur a également établi deux autres conditions qui doivent être présentes à côté de la dépendance entre les brevets, la première concerne l'incrémentation du second brevet à la technique connue, tandis que la seconde se réfère à l'état des négociations entre les détenteurs des brevets en question.

Ainsi, la licence de dépendance ne peut être accordée que lorsque l'objet du brevet dépendant constitue un progrès technique substantiel par rapport au brevet précédent. Bien que le législateur mette l'accent sur le « *progrès technique substantiel* », il est clair qu'en remplissant les conditions de brevetabilité, qui sont vérifiées par un examen technique effectué par l'INPI brésilien, l'invention ultérieure remplit déjà l'objectif de progrès technique qui justifie une telle licence. À ce stade, il convient de noter que le second brevet (le brevet dépendant) est doté d'une nouveauté et d'une activité inventive qui le distinguent du premier en ce qui concerne l'étendue de la protection, même si son exploitation dépend de ce brevet antérieur.

Le législateur a également établi la condition selon laquelle le demandeur d'une licence de dépendance doit prouver qu'il n'a pas été possible d'obtenir un accord pour l'exploitation du brevet dépendant. Il ne s'agit pas ici de comprendre si les négociations pour une licence volontaire du brevet ont échoué en raison de conditions abusives ou disproportionnées imposées par l'une des parties, mais seulement de prouver

qu'elles n'ont pas permis d'établir les conditions de l'exploitation contractuelle de l'objet du brevet.

Enfin, il est important de réfléchir à la portée de la licence de dépendance. Comme nous l'avons souligné dans les paragraphes précédents, la licence de dépendance ne couvre que les revendications du brevet antérieur qui sont indispensables à l'exploitation du brevet postérieur. Cependant, lorsque nous analysons la situation du titulaire du brevet ultérieur, nous constatons qu'il est privé de son droit d'exploiter l'invention par contrat. En ce sens, selon l'article 74, paragraphe 3, de la LPI, non seulement le titulaire du brevet ultérieur doit procéder personnellement à l'exploitation commerciale, mais il ne peut céder la licence de dépendance que s'il le fait conjointement avec la cession, la vente ou la location de la partie de l'entreprise qui l'exploite. Dans la réalité de la recherche brésilienne, où l'innovation est essentiellement réalisée dans les universités et les centres d'innovation connexes, cette situation peut vider l'instrument de la licence de dépendance de tout son sens, ce qui nécessite une réforme législative pour résoudre ce problème.

## **II. La licence obligatoire en tant que satisfaction de l'intérêt général immédiat**

Comme nous l'avons exposé précédemment, l'intérêt général est le principal fondement de la propriété industrielle et, en particulier, du droit des brevets. En fin de compte, l'intérêt général sera toujours la raison pour laquelle une licence de brevet non volontaire sera accordée, même en présence d'acteurs privés qui poussent l'organisme public à statuer sur la question.

Toutefois, certaines situations justifient une intervention directe de l'État, qui prend l'initiative de proposer l'octroi de licences en raison de situations spécifiques vécues par la société. L'accord sur les ADPIC a offert aux États membres la possibilité de définir librement dans leurs législations les cas dans lesquels l'intervention est justifiée par l'intérêt en jeu.

Contrairement à d'autres pays, comme la France, où les licences de brevet non volontaires par le biais d'une intervention directe de l'État suivent une logique de *numerus clausus*<sup>23</sup>, le législateur brésilien a adopté un système ouvert et souple, où l'interprétation de la notion d'intérêt général reste à définir lorsque l'instrument est mis en œuvre. Ainsi, il est nécessaire de comprendre les conditions imposées par le législateur (A), afin de vérifier par la suite les procédures et les effets de son octroi (B).

### A. La caractérisation de l'intérêt public en matière de licences obligatoires

La licence obligatoire a été prévue par le législateur brésilien à l'article 71 de la LPI et a été réglementée par le décret n° 3.201/99 et modifié par le décret n° 4.830/03. Cette licence est un instrument puissant dans l'arsenal juridique du pouvoir exécutif fédéral, qui peut l'accorder d'office si le titulaire du brevet ne répond pas à un besoin des pouvoirs publics lié à une urgence nationale ou internationale ou à l'intérêt général.

Le pouvoir public doit manier cet instrument avec conscience et prudence, en comprenant ses effets sur la société et sur le système des brevets dans son ensemble, car même si la législation prévoit cet instrument, son utilisation doit être limitée aux situations où le rééquilibrage des intérêts publics et privés est nécessaire en dernier recours.

Le mécanisme de licence obligatoire au Brésil repose sur la clause générale de la fonction sociale de la propriété<sup>24</sup>. Cependant, l'un des grands problèmes juridiques de l'instrument de la licence obligatoire pour l'intérêt public concerne le contenu de ce dernier. Comme l'a indiqué un auteur, certains concepts sont difficiles à déterminer, notamment l'intérêt public, qui peut être plus facilement ressenti que correctement défini<sup>25</sup>.

En réglementant l'article 71 de la LPI, le pouvoir exécutif avait l'intention de préciser quelles situations pouvaient être considérées comme des urgences nationales et ce qu'il fallait entendre par « *intérêt public* » pour déclencher l'octroi d'une licence obligatoire. Toutefois, par le décret 3.201/99, le pouvoir exécutif a défini l'urgence nationale comme un danger public imminent, même s'il ne survient que dans une partie du pays, et l'intérêt public comme des événements liés à la santé publique, à la nutrition, à la protection de l'environnement, ainsi que des événements d'une importance capitale pour le développement technologique ou socio-économique du pays.

Ainsi, le règlement émis par le pouvoir exécutif n'a pas éclairé le contenu de l'article 71 de la LPI. Un auteur estime que le concept d'intérêt public va bien au-delà de la liste prévue à l'article 2, paragraphe 2, du décret 3201/99. En ce sens, pour la construction du concept pertinent, il serait nécessaire de se baser sur l'idée d'utilité publique et sur l'article 5 du décret-loi 3.365/41<sup>26</sup>. Cependant, même le recours au concept

---

<sup>23</sup> En ce sens, le droit français adopte trois types d'interventions de l'État par le biais de licences non volontaires de brevet. Ces instruments sont les seuls à pouvoir être utilisés et toute autre modalité dépend d'une disposition prise par le pouvoir législatif dans une nouvelle loi. Les modalités d'intervention de l'État français, prévues par le code de la propriété intellectuelle, sont la licence dans l'intérêt de la santé publique, la licence dans l'intérêt du développement économique et la licence dans l'intérêt de la défense nationale.

<sup>24</sup> Dans ce sens, voir : R. P. C. Monteiro, « A função social da propriedade na constituição da república de 1988 e a propriedade industrial », *Revista da ABPI*, no. 69, 2004, p. 23-30 ; J. D. Moraes, *A função social da*

*propriedade e a constituição federal de 1988*, São Paulo, Malheiros, 1999 ; D. Zaitz et G. F. Arruda, « A função social da propriedade intelectual - patentes e know-how », *Revista da ABPI*, n° 96, p. 36-43.

<sup>25</sup> G. A. Muñoz, *El interés público es como el amor*, in *Direito administrativo e interesse público*, Estudos em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Melo, R. F. Bacellar Filho et D. W. Hachem (coord.), Belo Horizonte, Ed. Fórum, 2010, p. 21-31.

<sup>26</sup> D. B. Barbosa, « Licenças compulsórias : abuso o, Emergência Nacional e Interesse Público », *Revista da ABPI*, n. 45, Mar./Apr., 2000, p. 15 ; D. B. Barbosa, « A nova regulamentação da licença compulsória por interesse público », *Revista da ABPI*, n. 67, Nov./Dec., 2003, p. 18.



d'utilité publique n'apporte pas la sécurité juridique nécessaire pour déterminer le contenu de la norme, permettant ainsi de comprendre le champ d'application de l'instrument.

Malgré l'indétermination du concept, le pouvoir exécutif n'a utilisé cet instrument qu'une seule fois, lorsqu'il a accordé une licence obligatoire pour un brevet pharmaceutique portant sur un antirétroviral, par le biais du décret 6.107/07, en fondant sa décision sur la nécessité de lutter contre le virus VIH. Au cours des années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la licence obligatoire par le biais du décret susmentionné, le pouvoir exécutif a utilisé cet instrument comme un élément de pression dans les négociations avec les titulaires de brevets, obtenant, comme le rapporte un auteur, des réductions significatives des prix des médicaments fournis au ministère de la santé<sup>27</sup>.

Une avancée dans la détermination de l'intérêt public motivant la licence obligatoire a été apportée par la loi 14.200/2021, qui modifie l'article 71 de la LPI et établit que cet instrument peut être utilisé lorsque l'état de calamité publique de portée nationale est reconnu par le Congrès national.

Toutefois, on peut conclure que l'indétermination du concept d'intérêt public dans la législation brésilienne rend l'instrument de la licence obligatoire au Brésil trop souple, ce qui peut mettre en péril l'équilibre du système des brevets dans le pays. Il est important de noter que le législateur s'est efforcé de préciser que l'instrument ne sera pas utilisé sans discernement, comme le montre la lettre du paragraphe 18 de l'article 71 de la LP, inséré par la loi 14.200/2021, selon lequel,

indépendamment de l'octroi d'une licence obligatoire, le gouvernement donnera la priorité à la conclusion d'accords et de contrats de coopération technique avec le titulaire du brevet en vue de l'acquisition de techniques et processus de production.

Malgré les risques pour la sécurité juridique, ce système « ouvert » est en mesure de répondre aux besoins de la société en période de crise sanitaire, même si, une fois de plus, son utilisation doit toujours être guidée par la technicité et la prudence qu'exige la matière.

## **B. L'obtention d'une licence obligatoire et ses effets**

Dans les cas de licence obligatoire pour cause d'intérêt public ou d'urgence nationale ou internationale, le législateur ne confie pas à l'INPI brésilien le rôle d'analyser la pertinence de son octroi. Comme l'indique la doctrine, la licence obligatoire s'apparente à un instrument de réquisition administrative, représentant l'exercice du domaine éminent de l'État sur le bien<sup>28</sup>. Ainsi, la détermination de la nécessité d'utiliser l'instrument de la licence obligatoire relève de la compétence de l'organisme du pouvoir exécutif auquel l'urgence ou l'utilité publique est liée. Il convient de noter que l'urgence ou l'intérêt public peuvent être caractérisés dans des situations en dehors du territoire national, permettant l'octroi de licences obligatoires pour des raisons humanitaires et en vertu des révisions des ADPIC qui ont permis l'émergence de licences obligatoires de brevets pour des produits destinés à l'exportation vers des pays dont la capacité de production dans le secteur pharmaceutique est insuffisante ou inexistante pour desservir sa population<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Dans ce sens, voir : M. L. L. Barcellos, « Licença compulsória : balanceamento de interesses, motivação e controle dos atos administrativos », *Revista da ABPI*, n. 79, Nov./Dec., 2005, p. 60-62.

<sup>28</sup> G. F. Leonardos et R. M. R. de Castro, « Notas em defesa da licença compulsória : da fundamentação à eficácia », *Revista Eletrônica do IBPI - REVEL*, N° 4, 2011, p. 90 ; D. B. Barbosa, « Licenças compulsórias :

abuso, Emergência Nacional e Interesse Público », *op. cit.*

<sup>29</sup> Pour plus d'informations sur les discussions à ce sujet, voir : F. Abbot et J. Reichman, « Access to essential medicines : lessons learned since the Doha Declaration on the TRIPS agreement and Public Health, and policy options for the European Union », *Journal of International Economic Law*, v. 10, issue 4, p. 921 ; D. Matthews, "WTO decision on

La loi n° 14.200/2021, sous l'influence directe de la crise sanitaire COVID-19, a modifié l'article 71 de la LPI et introduit une procédure spécifique visant à identifier les brevets ou les demandes de brevet susceptibles de répondre à l'intérêt public qui donne lieu à l'octroi d'une licence obligatoire. Le deuxième paragraphe de cet article prévoit que le pouvoir exécutif fédéral doit publier, dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de la déclaration d'urgence ou d'intérêt public, ou de la reconnaissance d'un état de calamité publique, une liste de brevets ou de demandes de brevets qu'il juge pertinents pour faire face à ces situations<sup>30</sup>. Les troisième et quatrième alinéas du même article prévoient également que la liste doit être établie en consultation avec des entités publiques, des établissements d'enseignement et de recherche et d'autres entités représentatives de la société et du secteur productif, et que toute institution publique ou privée peut demander l'inclusion d'un brevet ou d'une demande de brevet sur la liste.

Une fois que la liste des brevets et des demandes de brevet susceptibles de faire l'objet d'une licence obligatoire est publiée par le pouvoir exécutif, celui-ci doit procéder à une évaluation individualisée des inventions et des modèles d'utilité figurant sur la liste dans un délai de 30 jours, prorogeable pour une période égale, en accordant la licence obligatoire pour la production de l'objet des brevets ou des demandes de brevet qu'il juge utile pour faire face à la situation sur laquelle il s'appuie.

Toutefois, le législateur a établi des règles qui doivent être prises en compte pour l'exclusion de brevets ou de demandes de brevets de la liste des inventions susceptibles de faire l'objet d'une licence obligatoire. Selon ce même deuxième paragraphe, les brevets et les demandes de brevet qui font l'objet d'accords de transfert de technologie ou de licences volontaires susceptibles d'assurer la satisfaction de la demande nationale ne feront pas partie de cette liste. En outre, le septième paragraphe établit que les brevets ou les demandes de brevet pour lesquels une licence obligatoire n'a pas encore été décrétée peuvent être exclus de la liste si leurs titulaires prennent des engagements objectifs capables d'assurer la satisfaction de la demande nationale dans des conditions de volume, de prix et de durée compatibles avec les besoins de la situation qui a donné lieu à la procédure de licence obligatoire. En ce sens, ils doivent prouver qu'ils exploitent directement ou indirectement (par le biais d'une licence d'exploitation, par exemple) l'invention au Brésil, et peuvent également présenter des « *contrats transparents de vente du produit associé* » au brevet.

Ainsi, après les procédures analysées ci-dessus, la mise en œuvre de la licence obligatoire doit être effectuée par le biais d'un décret de la présidence de la République<sup>31</sup>. Aux termes de la réglementation établie par le décret 3.201/99, ainsi que par les premier et sixième alinéas de l'article 71 de la LPI, l'acte d'octroi de la licence obligatoire doit établir que celle-ci est non exclusive, ainsi que

---

implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health : a solution to the access to essential medicines problem ?", *Journal of International Economic Law*, v. 7, numéro 1, p. 73-107 ; K. Paas, "Compulsory licensing under TRIPS agreement - a cruel taunt for developing countries", *EIPR* 2009, p. 609-613.

<sup>30</sup> L'article 71, cinquième alinéa, de la LPI dispose que la liste doit contenir des informations et des données suffisantes pour permettre une analyse individuelle de l'utilité de chaque brevet et de chaque demande de brevet, notamment son numéro auprès de l'INPI, l'identification de son titulaire et la spécification des

fins pour lesquelles la licence obligatoire sera autorisée.

<sup>31</sup> Il est important de noter que le décret d'application établit dans son article 7 que dans les cas caractérisant l'urgence nationale ou l'intérêt public d'extrême urgence, le gouvernement peut mettre en œuvre la licence obligatoire et procéder à l'utilisation de l'invention brevetée sans respecter les impératifs procéduraux pour son octroi, c'est-à-dire qu'il peut commencer à utiliser l'invention sans la publication du décret qui accorde une licence obligatoire sur le brevet et sans déterminer la durée d'efficacité et la rémunération de son titulaire.

sa durée de validité et la possibilité de la proroger.

Le décret doit également prévoir la rémunération due au titulaire pour l'utilisation faite par le gouvernement. Pour fixer la rémunération, le législateur brésilien a établi que les circonstances de chaque cas doivent être prises en considération, en observant nécessairement la valeur économique de la licence accordée, la durée de la licence et les investissements estimés nécessaires pour son exploitation, ainsi que les coûts de production et le prix de vente sur le marché intérieur du produit associé. Le législateur a eu raison d'établir plusieurs facteurs qui devraient influencer la rémunération du titulaire du brevet faisant l'objet d'une licence obligatoire. Toutefois, d'autres facteurs doivent être analysés lors de l'application de la règle, tels que la maturité de la technologie, son degré d'obsolescence, les investissements en recherche et développement réalisés par le titulaire du brevet, le manque à gagner, ainsi que l'impact sur les ventes de produits liés à l'objet du brevet. Il est important que la licence obligatoire remplisse sa fonction d'instrument d'équilibre du système des brevets et ne supprime pas l'objectif premier qui est de récompenser et d'encourager les inventeurs.

Comme mesure d'équilibre du système, pendant la période où le pouvoir exécutif détermine la rémunération du titulaire du brevet ou de la demande de brevet qu'il juge équitable, ce dernier sera rémunéré sur la base de 1,5 % du prix de vente net du produit qui lui est associé, tel que déterminé au treizième alinéa de l'article 71 de la LPI.

Soucieux de protéger les intérêts de l'État, le législateur a prévu une exception au mécanisme de la rémunération immédiate en ce qui concerne les demandes de brevet, étant donné que leurs titulaires ne jouissent pas encore des droits exclusifs conférés par un brevet délivré. Ainsi, le quatorzième alinéa de l'article 71 prévoit la suspension des

paiements au titulaire jusqu'à la délivrance du brevet, moment dans lequel la rémunération sera due pour toute la période de licence, c'est-à-dire que le droit à rémunération est rétroactif à la date du décret de licence obligatoire. D'autre part, ces demandes de brevet seront traitées de manière prioritaire par l'INPI dans le cadre de son examen technique<sup>32</sup>.

Quant à l'exploitation du brevet ayant fait l'objet d'une licence obligatoire, l'État peut l'effectuer directement ou par l'intermédiaire de tiers dûment contractés ou convoqués, à condition que cette exploitation soit limitée aux raisons qui ont justifié la licence obligatoire. En ce sens, tout acte qui dépasse la portée de la licence obligatoire et qui est accompli par le gouvernement fédéral ou des tiers autorisés par lui constitue une atteinte aux droits du titulaire du brevet.

Il est également nécessaire de réfléchir à la portée de la licence obligatoire. L'article 5, paragraphe 1, du décret d'application impose au titulaire du brevet faisant l'objet de la licence obligatoire l'obligation de transmettre les informations nécessaires et suffisantes pour la reproduction effective de l'objet protégé, y compris les aspects techniques applicables au cas d'espèce. Toutefois, la protection accordée au titulaire du brevet présuppose la divulgation de l'invention, ce qui permet aux tiers de l'exploiter après l'expiration de la durée du brevet. Ainsi, toutes les informations nécessaires à la reproduction de l'invention doivent être contenues dans le fascicule du brevet, accessible au public, car en l'absence de ces informations, le brevet présenterait un défaut, puisqu'il ne satisferait pas à la condition de suffisance de description établie à l'article 24 de la LPI pour l'obtention d'un brevet. Dans le même ordre d'idées, le législateur a prévu, aux huitième et neuvième alinéas de l'article 71 de la LPI, l'obligation pour le titulaire de fournir au preneur de licence les résultats des essais et autres données nécessaires à l'obtention d'un registre du produit par les autorités

---

<sup>32</sup> En ce sens, l'article 71, quinzième alinéa de la LPI.

compétentes, ainsi que le matériel biologique indispensable à la réalisation pratique de l'objet protégé par le brevet ou la demande de brevet. Toutefois, le Président de la République a opposé à juste titre son veto à ces dispositions, les jugeant contraires à l'intérêt public et soulignant que le savoir-faire est la propriété exclusive du titulaire, qui aura la prérogative de le concéder sous licence ou non.

Il convient alors de s'interroger sur le *savoir-faire* du titulaire du brevet faisant l'objet d'une licence obligatoire. Il est courant que les titulaires de brevets gardent confidentielles des informations techniques sur la meilleure façon d'exploiter l'invention. Toutefois, le fait de garder ces informations confidentielles n'empêche pas les tiers d'exploiter l'invention. Ainsi, étant donné qu'il n'existe aucune disposition légale à cet égard et qu'il est possible pour les autorités publiques de reproduire l'invention en analysant le fascicule du brevet<sup>33</sup>, il n'est pas raisonnable d'étendre la portée de la licence obligatoire au savoir-faire du titulaire du brevet.

En outre, par la loi 14.200/2021, le législateur a établi l'obligation de partage par les autorités publiques des informations, données et documents utiles à la reproduction de l'objet du brevet ou de la demande de brevet faisant l'objet d'une licence obligatoire<sup>34</sup>. Il est important de souligner, dans ce contexte, l'obligation souscrite par l'État brésilien à l'article 39 de l'ADPIC, qui impose la protection des données soumises aux autorités compétentes pour l'obtention des autorisations de mise sur le marché. Ainsi, même si l'article en question contient l'exception de la protection « du public », il est nécessaire que l'accès aux données confidentielles qui sont en possession des autorités publiques soit réduit au strict nécessaire pour répondre à l'intérêt public pertinent, tant en ce qui concerne les

destinataires de l'information que le contenu mis à disposition.

En outre, le législateur brésilien a maintenu la nécessité de demander et d'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour les produits soumis au régime de surveillance sanitaire, de manière permanente ou pour un usage d'urgence, par l'autorité sanitaire fédérale, en satisfaisant à cette fin à toutes les exigences prévues par la législation sanitaire<sup>35</sup>.

Enfin, pour répondre à l'intérêt public, la législation brésilienne a innové en prévoyant que la licence obligatoire ne sera pas limitée à la fabrication de l'objet du brevet sur le territoire national, permettant l'importation de produits ou d'équipements fabriqués à l'étranger s'il n'est pas possible de répondre aux situations d'urgence nationale ou d'intérêt public avec le produit mis sur le marché national, ou s'il n'est pas possible de faire fabriquer l'objet du brevet par un tiers, ou par l'État. Dans ce cas, l'État doit privilégier l'acquisition de produits qui ont été mis sur le marché directement par le propriétaire ou avec son consentement.

## Conclusion

La crise sanitaire du COVID-19 a incité la société en général à mieux connaître et à débattre du droit des brevets, de ses avantages et de ses inconvénients, mais surtout de l'instrument de la licence obligatoire. En effet, bien que la perception sociale attribue historiquement au droit des brevets un objectif de protection des intérêts privés, son intérêt public devient de plus en plus évident aux yeux de la société, mettant en lumière les exceptions au droit du titulaire du brevet comme un instrument capable de répondre à cette dichotomie d'intérêts.

Le législateur brésilien, même s'il est tenté de répondre immédiatement et de manière irrationnelle aux désirs de la société, n'a pas

---

<sup>33</sup> En ce sens, l'article 5 du décret d'application fait expressément référence à l'article 24 de la LPI sur la condition de suffisance de description pour l'obtention d'un brevet.

<sup>34</sup> Brésil, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 71.

<sup>35</sup> Brésil, Loi sur la Propriété Industrielle, art. 71 §16.

adopté une attitude radicale et n'a pas violé les obligations contractées dans la sphère internationale. La réforme mise en œuvre par le législateur, avec la loi 14.200/2021, constitue un réel progrès, car elle établit des règles plus claires pour la procédure qui doit être suivie par le pouvoir exécutif lors de l'adoption d'un décret portant sur une licence obligatoire. Les mesures les plus drastiques approuvées par le pouvoir législatif, qui rendraient l'instrument disproportionné, ont fait l'objet d'un veto de la part du président de la République.

Ainsi, comme l'analyse cette étude, bien que le législateur ait choisi d'utiliser des concepts indéterminés tels que l'intérêt public, provoquant ainsi une certaine incertitude juridique, la loi brésilienne sur les brevets est en mesure de remplir sa fonction première, à savoir assurer la promotion de l'innovation par l'octroi de droits exclusifs, avec des instruments qui prévoient des exceptions à ces droits lorsque cela est nécessaire à l'équilibre entre les intérêts privés et les intérêts de la société.

**K. F. T.**

# Les Liens Hypertextes et le Droit de Propriété Intellectuelle au Brésil

## *Hypertext Links and Intellectual Property Rights in Brazil*

Priscila FURGERI MORANDO

*Avocate au Brésil, Huck Otranto Camargo  
Master en PI - Universités Paris XI et Paris I Panthéon-Sorbonne*

*Cet article s'intéresse à la notion de « liberté de lier » et à son appréhension à l'étranger (notamment par les pays de tradition juridique romano-germanique) afin de dresser les limites de cette liberté. Ensuite, il s'intéresse à l'identification des moyens permettant la protection des droits de propriété intellectuelle affectés par des liens hypertextes alors que ceux-ci ne sont ni réglementés, ni bien encadrés/appréhendés par la jurisprudence au Brésil.*

*This article focuses on the notion of «freedom to link» and its apprehension abroad (especially by countries of Romano-Germanic legal tradition) to draw the limits of this freedom. Second, it focuses on the identification of means for the protection of intellectual property rights affected by hypertext links when they are neither regulated nor well regulated/apprehended by the jurisprudence in Brazil.*

### Introduction

Le référencement désigne l'acte de faire référence à des sujets sur lesquels on peut obtenir des informations plus précises, en permettant une lecture non linéaire. Les textes imprimés, les notes de bas de page, les commentaires et les digressions en sont des exemples. Sur Internet, le référencement se manifeste essentiellement par des liens hypertextes ou hyperliens, auxquels s'ajoutent *tags* et *hashtags*.

La communication devient plus dynamique et les internautes finissent par pouvoir interagir directement sur les contenus disponibles en ligne. Ce sont à la fois les fournisseurs de contenu et les internautes qui créent les liens hypertextes vers des sites, des

pages ou encore des contenus, allant de simples informations à des œuvres littéraires et artistiques, des phonogrammes ou des vidéogrammes, des logiciels en format téléchargeable ou encore des bases de données. C'est la manifestation pure et simple de la liberté d'expression qui amplifie la circulation des données.

Les liens hypertextes peuvent être présentés soit sur les pages internet, soit en tant que résultat des requêtes sur les moteurs de recherche. Ils peuvent être internes ou externes, simples ou profonds, visibles ou invisibles, activables ou automatiques<sup>1</sup>, et

---

<sup>1</sup> **Le lien interne** donne accès à des pages d'un même site ; **le lien externe** dirige l'internaute vers une page différente de celle qui insère le lien. **Le lien simple** établit l'accès à la page d'accueil d'un autre site, alors que **le lien profond** dirige l'internaute vers une page interne d'un site différent de celui qui publie le lien, sans l'obliger à passer par la page d'accueil du site ciblé. Ces liens peuvent être **visibles** et **cliquables** ;

dans ce cas, ils sont activés par un clic sur un pointeur sous la forme d'un texte, souvent coloré en bleu, ou d'une image sous la forme de vignettes. Ils peuvent encore être **automatiques**, étant activés par le concepteur du site, et **invisibles** entraînant « l'utilisateur, sans qu'il le sache, vers une galaxie de sites ». Rapport du FDI, 2003, p. 125-127.

l'éventuelle mise en jeu des droits exclusifs varie selon le type de lien.

Les liens simples, visibles et cliquables ne posent pas de problème juridique<sup>2</sup>, car ils exécutent leur fonction première, à savoir celle d'indiquer un chemin. Les liens profonds remplissent, en principe, la même fonction, mais vers une page interne d'un site tiers. Tous deux utilisent une technique transparente d'affichage de contenu : ils indiquent le chemin et lorsque l'internaute clique sur ceux-ci, il s'aperçoit qu'il sort du site liant. On peut les appeler « liens de cheminement ».

En revanche, le problème surgit quand les liens profonds mettent en jeu un moyen technique plus intrusif<sup>3</sup> qui transforme le mode d'affichage de contenu envisagé initialement (*framing*) et/ou masque son origine (*inline linking*) en faisant une présentation autonome des contenus. Ils donnent à l'internaute l'impression qu'il reste sur le site liant, le laissant dans l'ignorance vis-à-vis du fait qu'il a été redirigé vers un autre site. On peut également les désigner par le terme « liens d'incorporation ».

C'est le cas de certains fournisseurs de services ou de produits, souhaitant utiliser licitement les créations d'autrui et les offrir gratuitement aux internautes en se servant des liens menant vers des contenus protégés pour s'exempter du paiement redevable aux ayants droit. Ils gagnent de l'argent avec les publicités présentes sur leurs pages et maximisent l'opération sans déboursier un centime du fait de cet usage.

Ce modèle d'affaire sur Internet suscite de plus en plus le problème de partage de valeur des créations intellectuelles. En Europe, les éditeurs de presse ont été les premiers à ouvrir le débat sur les moteurs de recherche

qui posent des liens vers leurs contenus journalistiques protégés. Quelques années plus tard, le Parlement européen a adopté la directive 2019/790<sup>4</sup> sur le droit d'auteur qui octroie, entre autres, aux éditeurs de presse un droit voisin qui les rend éligibles à une rémunération du fait de l'usage de leurs publications par des services de communication en ligne. Mais la même directive dispose que ce droit de rémunération ne s'applique pas aux hyperliens, faisant de ces liens une véritable exception au droit d'auteur.

L'expérience étrangère a déjà fourni quelques pistes sur le régime juridique des liens hypertexte. Cependant, au Brésil, il y a un vide juridique sur ce sujet, vide qui s'observe également par le peu de décisions rendues en la matière.

Dans un premier temps, cet article s'intéresse à la notion de « liberté de lier » envisagée par les régimes étrangers, afin de dresser les limites de cette liberté au regard de l'approche juridique de tradition romano-germanique (Partie 1). Dans un second temps, il s'intéresse aux moyens existants pour protéger les droits affectés par des liens d'incorporation au Brésil, alors que les liens hypertextes ne sont ni réglementés, ni bien cernés par la jurisprudence (Partie 2).

## Partie 1 : La notion de « liberté de référencement » ou de « liberté de lier »

Les hyperliens sont devenus l'essence même du web, au travers desquels les personnes exercent la liberté d'expression ou jouissent de leur droit d'accès à l'information ; les commerçants exercent, eux, la liberté d'entreprendre quand ils ont l'intention d'amplifier leur visibilité par de multiples

<sup>2</sup> À cet égard, voir le Rapport du Forum des droits sur l'internet, 2003, p. 162.

<sup>3</sup> C. Féral-Schuhl, *Cyberdroit. Le droit à l'épreuve de l'Internet*, Dalloz, 6<sup>e</sup> éd., 2012, n. 121.13, p. 836 : « On parle de framing [ou d'encadrement] lorsque ces éléments sont placés dans une fenêtre distincte de celle du site source et de inline linking, ne permettant pas à l'internaute de faire

la différence entre les éléments d'origine et les éléments importés ».

<sup>4</sup> Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

sources (sites, réseaux sociaux, etc.) ou quand ils recourent à des liens sponsorisés, entre autres.

Il se trouve que la « liberté de lier » est une notion floue, historiquement, issue de la jurisprudence (I). A l'étranger, plusieurs décisions ont été rendues sur l'utilisation de liens hypertextes, dont certaines sur les types de liens hypertextes considérés comme les plus intrusifs pour le droit d'auteur, et dont nous pouvons nous inspirer pour en exposer des limites fondées sur un guide de conduite (II).

## I. La consécration de la « liberté de lier »

L'un des premiers cas d'usage des liens hypertextes a eu lieu en Écosse en 1997<sup>5</sup>, dans lequel la société *Zetnews Ltd et al.* développait son activité en se servant des contenus journalistiques de *The Shetland Times*, auxquels elle donnait accès au travers de liens d'incorporation, sans permettre aux internautes d'identifier l'origine du contenu.

Dans des cas semblables aux États-Unis, *The Washington Post Co., et al.* reprochait à *TotalNews, Inc.* l'insertion de liens d'incorporation vers les articles de *The Washington Post* en les affichant depuis son site grâce à la technique du *framing*<sup>6</sup>. Cependant, ces deux affaires ayant fait l'objet d'une transaction, les poursuites judiciaires ont été interrompues et la jurisprudence ne s'est pas prononcée sur la « liberté de lier ».

Au début des années 2000, aux États-Unis, une affaire *Arriba c/ Kelly*<sup>7</sup> a opposé le photographe *Leslie Kelly* au moteur de recherche *Arriba* qui fournissait des liens vers ses photographies sous forme de vignettes. Ici, le juge n'a pas fait mention d'une « liberté de lier » sans préalable autorisation du photographe mais il a cependant fait appel à la théorie de « *fair use* » pour admettre la licéité des liens.

Toujours aux États-Unis, *TicketMaster, Corp.* a reproché à la société *Microsoft*<sup>8</sup> et à la société *Tickets*<sup>9</sup> d'avoir posé des liens d'incorporation vers son système de paiement de billets, même suite à la mise à jour de *TicketMaster* sur son site de ses conditions d'utilisation, interdisant expressément la mise en place de liens hypertextes vers celui-ci. Dans ces affaires, le juge a estimé que ces conditions générales d'utilisation du site n'étaient pas opposables aux tiers<sup>10</sup>. L'admission d'une liberté de lier est, ici, implicite.

En France, le Tribunal de commerce de Nanterre a été, en 2000, le premier à faire appel au principe de « liberté de lier », en invoquant que « la raison d'être d'Internet et ses principes de fonctionnement impliquent nécessairement que des liens hypertextes et intersites puissent être effectués librement »<sup>11</sup>.

En 2002, toujours en France, le Forum des droits sur l'internet a ouvert le débat sur la pose des liens hypertextes. Il en a fait de même en 2023, occasion à laquelle il a fini,

---

<sup>5</sup> Scotland Court of Sessions, 24 oct. 1996, FSR 604, *The Shetland Times Ltd. v. Dr. Jonathan Wills and Zetnews Ltd.*

<sup>6</sup> *The Washington Post Co., et al. v. TotalNews, Inc.* United States District of New York, 20 février 1997, n. 97, civ. 1190.

<sup>7</sup> *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 6 février 2002, n. 00-55521.

<sup>8</sup> *Ticketmaster Corp., et al. v. Microsoft, Corp.*, United States District of California, le 28 avril 1997.

<sup>9</sup> *Ticketmaster Corp., et al. v. Tickets.Com, Inc.*, United States District of California, le 27 mars 2000, n. 99-CV-07654.

<sup>10</sup> En revanche, dans une affaire jugée par la CJUE le 25 janv. 2015 opposant la compagnie aérienne *Ryanair* au site comparateur de prix de vols, la Cour de justice a décidé qu'une base de données n'étant protégée ni par le droit d'auteur, ni par le droit *sui generis* pouvait se prévaloir des conditions d'utilisation de son site afin d'éviter l'extraction de données par des tiers agissant commercialement. CJUE, 15 janv. 2015, n° C-30/14, aff. *Ryanair Ltd c. PR Aviation BV, RLDI* 2015/112, n. 3657.

<sup>11</sup> Trib. com. Nanterre, ord. réf., 8 nov. 2000, *Stepstone France c/ Ofir France*.



dans son rapport, par renforcer la liberté de lier, dispensant l'autorisation préalable des ayants droit, lorsque les liens visent juste à informer<sup>12</sup> et respectent les droits des tiers. ans plus tard, le Rapport du CSPLA sur le référencement des œuvres sur internet a réaffirmé les conclusions dudit Forum à propos des fondements de la liberté de lier et fait valoir que le référencement « peut également se réclamer » de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'expression<sup>13</sup>.

En 2014, dans l'affaire *Svensson*<sup>14</sup>, la Cour de justice de l'Union européenne s'est intéressée à la pratique constituant à poser des liens hypertextes vers des articles de presse protégés par le droit d'auteur librement accessibles sur un site d'un journal. Dans l'affaire *Bestwater*<sup>15</sup>, la même Cour de justice s'est prononcée sur la question de savoir si la pose de lien d'incorporation vers une vidéo institutionnelle insérée par son titulaire sur YouTube était reprochable, notamment lorsqu'il donne à l'utilisateur l'impression que le contenu est montré depuis le site où se trouve ce lien, alors que le contenu provient en réalité d'un autre site dont le mode d'affichage ne permet pas aux internautes de savoir qu'ils ont été renvoyés vers ce dernier.

En somme, dans les deux cas, la Cour s'est intéressée au public concerné et a considéré en l'espèce que l'établissement de liens hypertextes ne visait pas un « public nouveau », parce que l'œuvre pointée a été insérée dans le site cible avec l'autorisation de l'auteur et ce site pointé n'imposait pas de restrictions d'accès au public. Ainsi, la Cour a fini par juger qu'il n'y avait pas de violation du « droit de communication au public », ignorant ainsi l'acte de dissimulation du poseur des liens dans l'affaire *Bestwater*. Dans ces cas, il semble que la seule raison de la

Cour pour imposer le critère « public nouveau » soit sa volonté de réaffirmer la « liberté de lier ».

Contrairement à ces cas où les hyperliens pointaient vers des contenus insérés dans un site avec l'autorisation de l'auteur, dans l'affaire *GS Média*<sup>16</sup>, la Cour de justice de l'Union européenne s'est demandé si la pratique des liens vers des photographies inédites, mais insérées dans le site cible sans l'autorisation de l'auteur et des ayants droits (c'est-à-dire, contenus illicite ou contrefaits) serait reprochable. Soulignons le fait que, dans ce cas, GS Media en a été averti par les titulaires du droit d'auteur. La Cour a jugé, cette fois, que le placement des liens hypertextes vers des œuvres illégalement insérées dans le site cible constituait une atteinte au « droit de communication au public » quand il est fait à but lucratif, car « il peut être attendu de l'auteur d'un tel placement qu'il réalise les vérifications nécessaires pour s'assurer que l'œuvre concernée n'est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertexte ». Cependant, lorsque la Cour européenne a souligné qu'il y aurait une présomption en faveur du poseur des liens hypertextes agissant sans but lucratif parce qu'il « n'intervient, en règle générale, pas en pleine connaissance des conséquences de son comportement pour donner à des clients un accès à une œuvre illégalement publiée sur Internet », il nous semble que la Cour a ainsi décidé de ne pas risquer de fragiliser la tendance de renforcement de la « liberté de lier ». Au Brésil, les tribunaux ont essentiellement pu se pencher sur trois types de pratiques :

- l'utilisation de la marque d'un concurrent comme mot-clé dans le

---

<sup>12</sup> Voir le premier rapport du FDI, année 2002, Note intermédiaire sur le cadre juridique des liens hypertextes au regard de la propriété littéraire et artistique, p. 226.

<sup>13</sup> V.-L. Benabou *et. al.*, Rapport du CSPLA, *Le référencement des œuvres sur Internet*, 2013, p. 14, accessible au lien suivant : <https://www.culture.gouv.fr/Espace->

[documentation/Rapports/Commission-du-CSPLA-relative-au-referencement-des-aeuvres-sur-Internet](#)

<sup>14</sup> CJUE, 13 février 2014, *Svensson*, aff. C-466/12.

<sup>15</sup> CJUE, 21 oct. 2014, *Bestwater*, aff. C-348/13.

<sup>16</sup> CJUE 8-9- 2016 aff. 160/15, *RJDA* 3/17 no 214.

- service de liens sponsorisés par les moteurs de recherche ;
- l'usage d'un outil de réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, Flickr, etc., qui permet, sauf si l'utilisateur ne l'autorise pas, le partage via hyperliens des photographies publiées sur le profil du photographe sur les réseaux sociaux des prestataires de service de tourisme ; et
  - un cas (unique) de lien d'incorporation menant à un enregistrement phonographique d'un événement culturel publié sur un autre site, en déviant ainsi, le flux des internautes et, par conséquent, les bénéfices tirés de la publicité de ce dernier site au profit de l'autre.

Le premier type de cas n'est pas nécessairement l'objet principal de cet article, mais étant à peu de chose près la référence primaire de la jurisprudence brésilienne sur les hyperliens, il convient de le mentionner.

Cependant, bien qu'il n'y ait pas, à notre avis, d'usage de marque (au sens juridique du terme) du concurrent quand l'annonceur enregistre cette marque comme mot-clé - et cette pratique pourrait être conçue comme l'expression de la liberté d'entreprendre sans préjudice concret des concurrents -, la jurisprudence la comprend comme une pratique abusive méritant d'être sanctionnée au nom de la concurrence déloyale et parasitaire<sup>17</sup>.

Dans le deuxième type de cas, la jurisprudence brésilienne a sanctionné, sans distinguer au cas par cas, l'usage d'hyperliens sur les réseaux sociaux pour référencer des photographies publiées sur un autre profil même quand l'auteur n'a pas préalablement activé de restriction à l'outil de partage des contenus et quand le référencement est fait avec la mention du nom de l'auteur et sa source originale<sup>18</sup>. Dans ce type de cas, il suffit pour la jurisprudence de l'absence de l'autorisation expresse de l'auteur quant à la pose des liens vers ses

---

<sup>17</sup> Voir un exemple de la Cour Supérieure de Justice (STJ): « Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade » [Traduction libre : « Utiliser la marque d'un concurrent comme mot-clé pour rediriger le consommateur du produit ou service vers le lien du concurrent usurpateur est susceptible de créer de la confusion quant aux produits proposés ou à l'activité exercée par les concurrents. En outre, la pratique déloyale entraîne le processus de dilution de la marque sur le marché et des dommages à la fonction publicitaire, en raison de la réduction de la visibilité »] (STJ, REsp 937989/ SP, jugé le 7.11.2022).

Dans le même sens : STJ, REsp 1.606.7811 / RJ, jugé le 13 décembre 2016 ; TJSP, Appel. 1000695-78.2022.8.26.0320, jugé le 22 mai 2023 et TJSP, Appel. n° 1005719-27.2020.8.26.0007, jugé le 22 mai 2023 et TJSP Agr. n.° 2065410-10.2019.8.26.0000, 1<sup>a</sup> Cam., j. 21 août 19, entre autres.

<sup>18</sup> Voir, à titre d'exemple, la décision du Tribunal de l'État de São Paulo dans l'affaire Expedia vs Giuseppe Stuckert : « há que se reconhecer que a apelante fizera uso indevido da imagem fotográfica ao publicá-la em seu site comercial, praticando ato ilícito e devendo por isso

*reparar dano moral que causou ao autor, proprietário dessa imagem. Correta a r. sentença, pois, ao considerar que a fotografia foi publicada pela ré sem autorização do autor, não descaracterizando esse uso indevido o fato de se tratar de uma fotografia com cujo compartilhamento o autor acedera, ato esse o de habilitar o compartilhamento que não equivale, no plano jurídico-legal, ao de autorizar o uso para qualquer fim, nomeadamente comercial »*

[Traduction libre : « Il faut reconnaître que l'appelant a fait un usage abusif de l'image photographique en la publiant sur son site marchand, commettant un acte illicite et, pour cette raison, devra réparer le préjudice moral qu'elle a causé à l'auteur, propriétaire de cette image. Est correcte, ainsi, la décision du juge considérant que la photographie a été publiée par l'appelant sans l'autorisation de l'auteur ; cette utilisation induite n'est pas caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une photographie dont l'accès avait été autorisé par l'auteur au moyen du partage en ligne, ce qui n'équivaut pas, sur le plan juridico-légal, à l'acte d'autoriser l'utilisation à quelque fin que ce soit, surtout celle de fin commerciale » (Tribunal de l'État de São Paulo (TJSP), Appel. 1026226-40.2015.8.26.0506, jugé le 8 février 2022). Dans le même sens : Tribunal de l'État de Rio de Janeiro, 19<sup>e</sup> Cam. Appel. n. 0089280- 81.2017.8.19.0001, jugé le 13.8.19 et TJSP, Appel 1023302-85.2017.8.26.0506, jugé le 22 novembre 2018).

œuvres pour conclure que cette pratique serait illicite.

Dans le dernier cas, le Tribunal de Justice de l'État de Rio Grande do Sul a jugé qu'« il y a eu une utilisation non autorisée du système de transmission du demandeur, telle que la mise en place de la page du défendeur, qui a vu son nombre d'accès augmenter, impliquant, d'autre part, la diminution du nombre d'accès à la page d'accueil de l'auteur, ce qui a eu une influence directe sur ses contrats publicitaires »<sup>19</sup>.

Il est important de souligner que toutes ces décisions rendues par les juridictions brésiliennes n'examinent pas le statut juridique des liens hypertextes et de la liberté de référencement sur Internet, contrairement aux décisions étrangères, ce qui n'empêche pas d'identifier les contours du référencement et ses limites selon l'approche brésilienne.

## II. Les limites à la liberté de lier

Le Brésil est un pays de tradition civiliste romano-germanique et, en matière de droit de la propriété intellectuelle, il trouve ses racines dans le droit français, en opposition aux pays de *Common Law*. Ainsi il est intéressant de se pencher sur les régimes adoptés en Europe continentale pour tenter de dresser les limites à la liberté de lier au Brésil.

La « liberté de lier » oppose, d'une part, la liberté d'expression et la liberté du commerce et de l'industrie et, d'autre part, le droit de la propriété intellectuelle, ce dernier étant reconnu comme un droit fondamental dans les constitutions de pays de l'Europe continentale et du Brésil<sup>20</sup>, conformément à l'article 27-2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, publiée par les Nations Unies en 1948.

En termes généraux, la notion de liberté s'attache au principe d'égalité, étant entendu que toute liberté ne représente aucune restriction à celle d'autrui ; alors qu'en termes juridiques, la liberté rencontre, dans le droit civil, des limites imposées par le droit d'autrui.

Ainsi, les liens hypertextes, qui remplissent une fonction d'information, ont pour effet de faire primer la liberté d'expression au détriment du droit exclusif. *A contrario*, les liens qui révèlent l'intention de son poseur d'incorporer l'œuvre pointée en la présentant comme si elle lui appartenait, « afin de dissimuler aux utilisateurs de ce site l'environnement d'origine auquel appartient cet élément »<sup>21</sup>, mettent en évidence le droit exclusif au détriment desdites libertés. afin de dissimuler aux utilisateurs de ce site l'environnement d'origine auquel appartient cet élément.

Cependant, et malgré quelques exemples de la jurisprudence essayant de pallier le champ restreint des exceptions au droit d'auteur, le législateur brésilien, dans la lignée de la Convention de Berne, a jugé la liste d'exceptions<sup>22</sup> comme étant exhaustive. Or, estimer la liste des exceptions achevée, dans un univers numérique où les moyens d'exploitation des œuvres changent sans cesse, impose la réflexion sur l'approche analytique dans une liste exhaustive d'exceptions en opposition à l'approche synthétique et ouverte du monopole des auteurs. Finalement, le test en trois étapes, prévu par la Convention de Berne, n'est pas suffisant pour dresser le régime juridique des liens hypertextes dans la mesure où ce test exige que les exceptions au droit d'auteur soient limitées à certains cas spéciaux.

À défaut d'une définition juridique dans la loi brésilienne, on pourrait envisager la possibilité, ainsi qu'au Portugal<sup>23</sup> et en

<sup>19</sup> TJRS, Apel. n° 70007110612, jugé le 30/09/2004.

<sup>20</sup> Brésil, Constitution, article 5, XXVII et XXVIII

<sup>21</sup> CJUE, 9 mars 2021, *VG Bild Kunst*, aff. C-392/19.

<sup>22</sup> Voir les articles 46, 47 et 48 de la loi brésilienne, Loi de droit d'auteur n° 9.610 de 1998.

<sup>23</sup> Voir Décret-loi du Portugal n° 7/2004, qui a transposé la directive (EU) 2000/31, Chapitre III sur la responsabilité des fournisseurs de service en ligne,

Espagne<sup>24</sup> par exemple, d'encadrer l'exercice de la liberté de lier en mettant en balance d'autres droits. De même et en l'absence de la détermination d'un régime spécifique, on peut s'interroger sur les limites de la liberté de lier fondées sur les principes du droit civil : la loyauté, l'honnêteté, la bonne foi et l'absence d'abus dans l'exercice des droits.

La Convention de Berne ne contient aucune disposition au sujet de la loyauté, l'honnêteté, la bonne foi et l'absence d'abus de droit. Un constat identique peut être fait à propos des traités de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins.

L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce - ADPIC (ou TRIPS<sup>25</sup>) signé le 15 avril 1994 a repris la formule du test en trois étapes, à l'article 13, pour les droits de propriété littéraire et artistique. Cependant, en droit des marques, l'accord ADPIC fait référence, en son article 17, au critère de l'« usage loyal de termes descriptifs ».

La raison pour laquelle l'accord ADPIC ne fait référence au critère de loyauté qu'en droit des marques n'a rien à voir avec la volonté de le dispenser dans le cas des œuvres littéraires et artistiques. En réalité, l'accord n'a retenu que les formules prévues par les Convention de Berne et de Paris<sup>26</sup>.

En Europe, la directive (EU) n° 2000/31, en son considérant 29, dispose que les communications commerciales respectent un certain nombre d'obligations dans l'intérêt de la protection des consommateurs et

conformément à la loyauté des transactions. Les directives (EU) n° 2001/29 et n°2019/790 ne font référence qu'à la protection contre la concurrence déloyale.

Au Brésil, l'ancien Code de commerce de 1850 ou la Loi de propriété industrielle de 1971 ne contenaient pas de mention à la loyauté et à l'honnêteté et la Loi de propriété industrielle n° 9.279 de 1996 en vigueur contient juste des dispositions relatives à la concurrence déloyale, sans mentions à la loyauté et à l'honnêteté en termes plus généraux.

Toutefois, il ressort de ces textes que, même sur Internet et pour le référencement, les prestataires doivent observer les « usages loyaux et honnêtes » dans leurs activités de manière générale, que ce soit auprès de leurs concurrents ou dans leurs relations avec les internautes<sup>27</sup>, sans préjudice au droit d'autrui, comme l'énonce l'article 186 du Code civil brésilien.

En ce qui concerne les utilisateurs souhaitant établir des liens vers des créations d'autrui, il n'y a pas de paramètre de conduite fondé sur lesdits critères, sauf l'impossibilité énoncée par l'article 186 du Code civil brésilien d'agir pour causer le préjudice d'un tiers. Malgré la maxime normative établissant que « nul n'est censé ignorer la loi », il est parfois difficile pour les internautes de cerner quand il y a un abus de droit.

---

art. 19, alinéa 3, établit que l'analyse sur le caractère illicite du référencement est faite à partir de certaines circonstances : « a) *A confusão eventual dos conteúdos do sítio de origem com os de destino*; b) *O carácter automatizado ou intencional da remissão*; c) *A área do sítio de destino para onde a remissão é efectuada* ».

Traduction libre : [a] la confusion éventuelle entre le contenu du site source et celui du site cible ; b) le caractère automatisé ou intentionnel du référencement ; c) le cadre du site cible vers lequel le référencement est fait].

<sup>24</sup> Avant même la transposition de la directive (EU) 2019/790, ce qu'a déjà fait l'Espagne, la Ley de Propiedad Intelectual, prévoyait une discipline pour les « actos de hiperenlaces » et les permet quand ils

sont assortis d'un but d'informer et ainsi dispensant l'autorisation préalable et la rémunération d'auteur.

<sup>25</sup> TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

<sup>26</sup> La CUP énonce comme l'un de ses objectifs « la répression à la concurrence déloyale » tels que les actes « contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » (art. 10bis).

<sup>27</sup> Voir M. Vivant (dir.), *Le Lamy droit du numérique*, 2014, n. 2.431, p. 1.548 : « Dans cet univers des réseaux et de l'internet, comme dans l'univers dit réel, il est, en effet, une obligation de comportement loyal qui se décline de diverses manières ».

Le même Code civil brésilien dispose en son article 187<sup>28</sup> - influencé par la doctrine de Josserand en France - que l'abus de droit constitue un acte illicite. Donc, pour savoir quand la liberté de lier est exercée de manière abusive, il faut, conformément à la théorie de Josserand, rechercher les finalités de ce référencement.

Quand on pense à des liens de cheminement, la possibilité d'imposer des limites à une telle pratique n'a pas pour effet de supprimer ou de censurer l'information pointée ; elle est bien là sur le site qui l'a diffusée avec le consentement des ayants droit. Il ne s'agit pas de troubler l'activité de référencement qui est indubitablement essentielle ; au contraire, les fournisseurs de contenu et les internautes pourront continuer à poser des liens, à condition toutefois de ne pas détourner et transformer la forme de sa présentation initialement conçue.

Dans cette démarche, les liens de cheminement seraient libres. En revanche, les liens d'incorporation seraient interdits, sauf en cas d'autorisation préalable des ayants droit. Ainsi, l'idée est d'admettre la liberté de référencement : i) vers des contenus licites, c'est-à-dire qui ont été insérés dans un site web pointé avec l'autorisation de l'auteur ; ii) à condition que les liens jouent un rôle neutre par rapport aux contenus pointés et iii) qu'ils utilisent des techniques strictement nécessaires ayant pour but d'informer et d'en faciliter l'accès.

En revanche, en cas d'absence de limites bien définies à propos de la pratique de référencement, en consacrant le sentiment commun que tout le monde peut poser des liens à n'importe quel contenu au moyen d'un quelconque procédé, l'effet pervers de ce vide juridique conduira les ayants droit à faire verrouiller les sites où se trouvent leurs œuvres. Ainsi, l'accès, la diffusion et la

propagation de l'information seront réduits, faisant des internautes les grands perdants.

## Partie 2 – Pas de liberté sans responsabilité

Il semble que le mécanisme souhaitable de protection soit d'encadrer les liens hypertextes, spécialement les liens d'incorporations révélant les techniques qui entendent faire une nouvelle présentation du contenu pointé, de façon propre et autonome, dans des conditions très différentes de celles prévues par le site cible.

Cependant, pour les pays où il n'existe pas de loi encadrant les hypertextes, les ayants droits peuvent s'appuyer tant sur le « droit dur » et les mesures techniques de protection spécifiques à la propriété intellectuelle (I), ainsi que sur d'autres moyens de protection issus du droit civil, soit par la concurrence déloyale et la théorie des agissements parasitaires, soit par l'enrichissement sans cause (II).

### I. Les mécanismes de protection existants au Brésil

Comme on l'a déjà vu, le droit brésilien a été influencé par le droit des pays d'Europe continentale. On retrouve dans le droit civil brésilien des influences du droit français, allemand, portugais, et le droit de la propriété intellectuelle, principalement le droit d'auteur, révèle des concepts très similaires à la France, que nous référençons en gras, dispensant ainsi la présentation de sa définition juridique.

À notre avis, les liens hypertextes d'incorporation peuvent configurer un acte de communication au public, au sens de la directive n° 2001/29, ainsi que de la loi sur le droit d'auteur brésilien, susceptible de

---

<sup>28</sup> Brésil, Code civil, art. 187 : « *Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes* » [Traduction libre : Commet également un acte illicite

le titulaire d'un droit qui, dans son exercice, excède manifestement les limites imposées par sa finalité économique ou sociale, la bonne foi ou les bonnes mœurs].

mettre en œuvre le monopole des auteurs ou des ayants droit.

Les droits d'auteur. Pour les liens qui dépassent la fonction première d'informer et qui ont pour conséquence une nouvelle présentation du contenu pointé dans des conditions différentes de celles conçues au départ par son auteur, ce dernier peut invoquer le respect de son droit de divulgation, en signalant que celui-ci ne s'épuise pas par la première communication de l'œuvre en ligne au point de permettre à n'importe qui de se l'approprier. Il peut également – et peut-être avec plus de chance de succès que celui fondé sur le droit de divulgation – invoquer le droit au respect de l'œuvre, du fait de la déformation du mode d'affichage et de la présentation du contenu pointé. Si, d'autre part, les liens hypertextes effacent par exemple le nom de l'auteur ou de l'artiste interprète, chacun d'eux peut invoquer le droit de paternité.

Le droit *sui generis*. Les bases de données présentent une particularité ; les liens hypertextes vers ces bases pointent le contenu qui les intègre. Ici, c'est le droit *sui generis* de base de données qui pourra être invoqué contre l'extraction illicite dans le cas d'un méta-moteur de recherche.

Toutes ces possibilités fondées sur le « droit dur » peuvent également être assorties d'une demande aux juges en présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin d'imposer aux fournisseurs de contenu l'obligation de supprimer des liens d'incorporation, soit fondé sur le droit de l'auteur ou civil, soit sur la loi civile de l'Internet n. 12.945 du 23 avril de 2014 (le Marco Civil da Internet).

D'autre part, si le droit dur n'est pas capable de résoudre tous les conflits relatifs aux hyperliens, le droit souple pourrait se révéler intéressant, mais dépendant de la volonté de s'engager des personnes. Ce sont les chartes de bonne pratique de référencement sur Internet, les codes de conduites sur le web<sup>29</sup> et les conditions d'utilisation de site disciplinant la pose des liens<sup>30</sup>, etc.

Mesures techniques de protection. Dans les affaires *Svensson* et *Bestwater*, on s'aperçoit que le premier effet qui ressort de la position de la Cour de justice est celui qui impose aux auteurs, souhaitant écarter l'établissement libre et inconséquent de liens vers leurs créations, l'obligation d'en limiter l'accès aux seuls abonnés ou de faire verrouiller ces créations.

À défaut d'un statut juridique sur les liens hypertextes d'incorporation, les mesures techniques, prévues dans la Convention de Berne, et dans l'article 107 de la loi brésilienne sur le droit d'auteur<sup>31</sup>, sont toujours un mécanisme de protection contre les abus. Cependant, on peut faire appel à des considérations d'ordre juridique, technique et socio-économique pour refuser cette possibilité comme seul moyen de protection.

Premièrement, les propositions qui consistent à verrouiller les créations intellectuelles ou à caractère technique ne peuvent pas être envisagées comme obligatoires ; dans le cas contraire, cela signifierait d'imposer aux titulaires de droits des formalités pour accéder à la protection de leurs créations, ce que les Conventions de Berne et de Rome, les Traités de l'OMPI de 1996 et les lois sur le droit d'auteur n'admettent pas.

---

<sup>29</sup> A. Bensamoun et C. Zolynski, « La lutte contre la contrefaçon sur internet : les sources de l'implication des prestataires techniques », *RLDI* 2011/75, p. 59.

<sup>30</sup> Dans une affaire jugée par la CJUE le 25 janv. 2015 opposant la compagnie aérienne *Ryanair* au site comparateur de prix de vols, la Cour de justice a décidé qu'une base de données n'étant protégée ni par le droit d'auteur, ni par le droit *sui generis* pouvait se prévaloir des conditions d'utilisation de

son site afin d'éviter l'extraction de données par des tiers agissant commercialement. CJUE, 15 janv. 2015, n° C-30/14, aff. *Ryanair Ltd c. PR Aviation BV*, *RLDI* 2015/112, n. 3657.

<sup>31</sup> Loi brésilienne sur le droit d'auteur n° 9.610 de 1998.

Deuxièmement, le développement de la technologie résulte souvent de nouveaux moyens techniques pour contourner toutes les contraintes d'accès aux œuvres et aux objets protégés ; chaque nouvelle contrainte plus performante se confronte aux nouveaux moyens de la contourner en un véritable cercle vicieux.

Finalement, si l'on admet qu'il ne reste que le recours à des mesures techniques de protection, la plupart d'entre eux vont faire verrouiller l'accès à leurs créations ; l'effet pervers en sera la limitation de la communication, de la diffusion et de la circulation des informations sur Internet, ce qui ne convient à personne.

En l'absence de protection efficace de contenus pointés par des liens d'incorporation, il y aurait d'autres mécanismes de protection des créations fondés sur le droit civil, soit par le règlement de la concurrence déloyale et l'agissement parasitaire, soit par l'enrichissement sans cause.

## II. Le recours à la concurrence déloyale et aux agissements parasitaires

Au Brésil, la jurisprudence révèle une tendance à régler les conflits de violations de créations intellectuelles sur Internet à l'aune de la concurrence déloyale et de l'agissement parasitaire plutôt que de les analyser sous le prisme de droits moraux ou patrimoniaux de la propriété littéraire et artistique, ou même du droit des marques.

Bien que le régime de la concurrence déloyale soit un chapitre de la loi brésilienne de la propriété industrielle, tant ce régime que celui relatif aux agissements parasitaires par rapport aux hyperliens sont le fruit de la construction jurisprudentielle fondée sur les articles 186 et 187 du Code civil brésilien. Il faut donc apporter la preuve d'une faute.

Concurrence déloyale. Le régime juridique de la concurrence déloyale s'applique lorsqu'un fait contraire aux usages loyaux et honnêtes dans le commerce trouble une relation de concurrence, ce qui la distingue de l'agissement parasitaire où ce rapport de concurrence n'existe pas.

Contrairement aux directives (EU) 2000/29 et 2019/790 et à l'initiative du Digital Services et Digital Market Act en Europe (ce dernier sur l'encadrement de plateformes numériques) qui ne prévoient pas d'hypothèses de concurrence déloyale, le législateur brésilien établit, à l'article 195 de la loi sur la propriété industrielle, certaines hypothèses d'actes de concurrence déloyale constituant un délit.

Cependant, la jurisprudence brésilienne s'appuie dans cet article pour adopter une approche synthétique et ouverte des actes pouvant configurer de la concurrence déloyale et engager la responsabilité civile, tels que l'action de fausser le jeu commercial, le détournement de clientèle, l'appropriation de valeur créée par autrui avec un risque de confusion dans l'esprit du public, entre autres, mais tout cela d'une manière peu adaptée à l'ère numérique.

Ainsi, en transposant ces concepts à la matière de référencement, on pourrait dire que les liens d'incorporation, puisqu'ils pointent vers des créations d'autrui en se les appropriant et en dissimulant leur origine auprès des internautes, révèlent en principe un risque de confusion auprès des internautes. Il en va de même pour les *backlinks* « consistant, pour un commerçant, à fausser le référencement naturel en ayant recours aux services d'un prestataire (*link owner*) afin de créer artificiellement une multitude de liens pointant vers son site », ce qui crée une confusion dans l'esprit du public et des consommateurs, afin de les capturer<sup>32</sup>. Il existe cependant d'autres actes parasitaires beaucoup plus subtils que ceux-là, qui sont déployés de manière soit isolée et déterminée dans le temps, soit circonscrite à un élément

---

<sup>32</sup> C. Zolynski, « Concurrence déloyale et internet », *AJ Contrats d'affaires*, D. 2014, p. 162.

attractif d'autrui, mais qui n'est pas en rapport de concurrence avec l'agent *parasite*.

L'agissement parasitaire. En 1956, Yves Saint-Gal a décrit l'agissement parasitaire comme constitutif d'un « fait de se référer, sans s'adresser à la même clientèle, [...] à toute autre forme de propriété industrielle ou intellectuelle créée par un tiers et particulièrement connue et ce à l'effet de tirer profit de sa renommée »<sup>33</sup>, sans aucune exigence d'un risque de confusion auprès du public.

Pour Philippe Le Tourneau, l'agissement parasitaire se définit comme tout acte « contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu'il rompt l'égalité entre les différents intervenants, même non-concurrents et sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque un trouble commercial »<sup>34</sup>. Il est « en soi un préjudice certain » qui peut être sanctionné en l'absence d'action spécifique.

Au Brésil, cette théorie a été prononcée pour la première fois en 1993 dans un rapport préparé par le président de l'époque de l'Institut national de la propriété industrielle - INPI, le Dr. José Roberto Gusmão, sur le dépôt de marques renommées par des tiers, même si dans des classes différentes et sans rapport de concurrence<sup>35</sup>.

Cependant, l'action en cessation ou réparation d'agissement parasitaire est subsidiaire et doit comprendre un fait intervenu dans une activité commerciale, afin de protéger les valeurs économiques importantes.

Il s'agit donc de réprimer un manquement au devoir de loyauté commerciale qui implique un préjudice pour la victime de l'acte parasitaire, soit un préjudice concret et réel, soit un manque à gagner.

Il faut évidemment rappeler que les deux mécanismes alternatifs de protection n'ont pour rôle ni de conférer une protection aux concepts et aux idées qui, comme on le sait, sont de libre parcours, ni de reconstituer un monopole sur les œuvres et les créations tombées dans le domaine public. Pour les faits qui n'interviennent pas dans une activité commerciale, il est possible de recourir à la théorie de l'enrichissement sans cause afin d'aboutir à une protection des ayants droit.

L'enrichissement sans cause. Il existe en droit brésilien, ainsi qu'en droit français, un principe qui préconise que « nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui » et qui se trouve bien traité dans les articles 884, 885 et 886 du Code civil<sup>36</sup>.

L'analyse de la pratique montre qu'il n'est pas rare qu'une personne s'enrichisse aux dépens d'autrui alors qu'il y a appauvrissement de l'autre. Or, quand cet événement découle d'un contrat valide (bien que déséquilibré), d'une règle de droit (telle que la prescription extinctive du droit d'exiger une dette) ou d'une décision judiciaire, la cause est légitime, justifiée.

Il se trouve qu'un même fait peut révéler l'enrichissement d'une personne et l'appauvrissement de l'autre sans raison juridique les justifiant.

---

<sup>33</sup> Y. Saint-Gal, « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire, ou agissements parasitaires », *RIPIA* 1956 n. 25/26, p. 37.

<sup>34</sup> Ph. Le Tourneau, *Le Parasitisme*, Litec, 1998, n. 8.

<sup>35</sup> *Revista de la Propiedad Industrial*, No. 2, 1994, Rapport du Dr. José Roberto d'Afonseca Gusmão, pages 55 à 60, accessible au lien suivant : <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/documentos/publicaciones/Revista%20DNPI%20N%C2%B02.pdf>

<sup>36</sup> Brésil, Code civil, art. 884 : « Article 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários » [Traduction libre : Quiconque, sans juste motif, s'enrichit aux dépens d'autrui, sera tenu de restituer la somme indûment gagnée, après mise à jour des valeurs monétaires]



Selon la doctrine d'Aubry et Rau<sup>37</sup>, trois conditions économiques sont imposées : l'enrichissement, l'appauvrissement et un lien de causalité entre les deux, de manière à ce que le mouvement de valeur de patrimoine à patrimoine soit dénué de cause.

En ce qui concerne les liens hypertextes profonds, assortis ou non de la technique de *transclusion* (le *framing* et l'*inline linking*), le transfert de valeur d'un patrimoine à l'autre peut être déclenché par la relation de causalité entre l'enrichissement de ceux qui posent ces liens vers lesdites créations et l'appauvrissement des créateurs respectifs qui n'en bénéficient pas.

Cette hypothèse existe dans deux situations.

Premièrement, les fournisseurs souhaitant utiliser les créations d'autrui sans paiement dû aux auteurs choisissent de créer une base de liens vers des fichiers téléchargeables ou de poser des liens d'incorporation s'appropriant ces contenus. Les premiers s'enrichissent grâce à une dépense évitée, alors que les auteurs s'appauvrissent du fait d'un manque à gagner.

Deuxièmement, les fournisseurs posent des liens vers les créations se trouvant sur un autre site ; autant le site source que le site cible tirent profit de la publicité sur leurs pages d'accueil. Les fournisseurs s'enrichissent grâce aux flux sur leur page des internautes intéressés par les créations pointées, tandis que les auteurs s'appauvrissent à cause du contournement de leur page d'accueil.

Dans le premier cas, la cause du transfert de la valeur des créations intellectuelles ou à caractère technique n'est pas légitime parce que les poseurs des liens excèdent les limites de la liberté de lier et agissent avec l'intention abusive de s'approprier les contenus. Dans le dernier cas, concernant les liens hypertextes profonds, sans la technique de *transclusion*, la

cause de l'enrichissement ou de l'appauvrissement se justifie par la liberté de lier, bien qu'elle semble injuste ; une telle situation ne peut être tranchée spécifiquement par la théorie de l'enrichissement sans cause.

Il faut évidemment rappeler que tant ces moyens de protection - la concurrence déloyale et l'agissement parasitaire, ainsi que l'enrichissement sans cause - constituent une autre voie de protection contre le partage inégal de la valeur des créations. Il ne s'agit donc pas de conférer une protection aux concepts et aux idées qui, comme on le sait, sont de libre parcours, ni de reconstituer un monopole sur les œuvres tombées dans le domaine public, mais de rétablir l'équilibre entre la liberté de lier et le droit fondamental de propriété intellectuelle rompu par des liens pervers.

## Conclusion

Les liens hypertextes sont devenus « l'essence même du web », à tel point que les fournisseurs de contenu et les internautes n'imaginent pas Internet sans ces raccourcis de navigation. Néanmoins, le référencement peut enfreindre quelques droits de la propriété intellectuelle et la sphère de droit et l'intérêt légitime d'autrui.

C'est un phénomène aggravé par deux grands motifs : d'une part, les offres gratuites de consommation d'œuvres sont de plus en plus nombreuses ; d'autre part, les internautes réclament plus de liberté, soit pour faire circuler et partager librement des œuvres, soit pour pointer eux-mêmes ces œuvres.

Cependant, la liberté de lier (ou de référencement) ne peut être envisagée comme pleine ; en effet, toute liberté est susceptible d'abus et il faut examiner les situations dans lesquelles le référencement

---

Brésil, Code civil, art. 885 : « A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. » [Traduction libre : La restitution est due, non seulement lorsqu'il n'y a pas eu de cause

justifiant l'enrichissement, mais aussi si celui-ci a cessé d'exister].

<sup>37</sup> Ch. Aubry et Ch.-F. Rau, *Cours de droit civil français*, Marchal & Billard, 5<sup>e</sup> éd., t. IX, 1917, p. 361

dépasse la fonction d'informer et a pour effet de s'approprier le contenu.

Il est nécessaire de cerner un paramètre de conduite fondé sur la loyauté, l'honnêteté et, spécialement, sur l'absence de l'abus de droit capable de régir l'acte d'établissement de liens. Ainsi, ceux qui souhaitent informer, faciliter l'accès à l'information et se faire connaître à travers les liens n'ont pas besoin d'utiliser la technique de *transclusion*. Cependant, en affichant le contenu comme appartenant au site liant, il y a abus de droit, dont l'excès contrarie la fonction de lier et génère un déséquilibre de partage de valeur entre les poseurs de liens et les ayants droit.

De cette façon, si l'encadrement des liens hypertextes avec sa définition légale semble d'une part convenable, admettant la liberté de référencement ; i) vers des contenus licites ; ii) à condition que les liens jouent un rôle neutre par rapport aux cibles sans en occulter la source et iii) avec un but légitime sans préjudice aux droits d'autrui, il n'en demeure pas moins que cette liberté doit être tempérée par une approche synthétique des liens hypertextes qui dépassent la fonction d'informer et entendent s'approprier des œuvres, des signes/éléments distinctifs et des investissements d'autrui. En attendant de tels changements, on compte sur la jurisprudence pour poursuivre son évolution.

**P. F. M.**

# *Asie*



## **Comité Régional Asie**

### **Shujie FENG**

*Professeur de droit, Université Tsinghua  
(Pékin)*

### **Makoto NAGATSUKA**

*Professeur à l'Université Hitotsubashi*

### **Aso TSUKASA**

*Maître de conférences à l'Université de  
Kyushu*



# L'indemnisation civile en Chine, l'étape cruciale pour mettre fin aux dépôts frauduleux

## *Civil compensation in China, the crucial step in putting an end to fraudulent filings*

Zhengen GONG

*Avocat aux Barreaux de Paris et de Chine*

Muriel GIRARD

*Avocat au Barreau de Paris*

*Les dépôts de marques frauduleux en Chine constituent une problématique particulièrement prégnante et délicate à encadrer, dont le législateur a commencé à se saisir plus intensément ces dernières années, notamment avec un nouveau dispositif adopté en 2019. Désormais, le législateur va plus loin avec un projet de loi intégrant une indemnisation civile au profit de la victime, prenant acte d'une nouvelle tendance jurisprudentielle.*

*Fraudulent trademark registration in China is a particularly sensitive issue to manage, which the legislator has begun to tackle more intensively in recent years, notably with a new system adopted in 2019. Now, the legislator is going one step further with a bill incorporating civil compensation for the benefit of the victim, taking note of a new trend in case law.*

Le 13 janvier 2023, le CNIPA (China National Intellectual Property Administration ci-après le « CNIPA » ou « l'Office des marques en Chine ») a publié un projet pour la 5ème révision de la loi chinoise sur les marques. Dans ce projet de révision, un nouvel article 83 a été ajouté afin de traiter le sujet de l'indemnisation civile des victimes de « dépôts frauduleux/de mauvaise foi ».

Cet article s'intitule : « *indemnisation civile en cas d'atteinte malveillante* » et dispose :

« Si, en violation des dispositions de l'article 22.4) de la présente loi, une demande malveillante d'enregistrement d'une marque cause un préjudice à une autre personne, celle-ci peut intenter une action en réparation de ce préjudice devant le tribunal compétent. Le montant de l'indemnisation doit au moins inclure les frais raisonnables payés par la victime du dépôt frauduleux pour faire cesser la demande malveillante d'enregistrement de la marque.

Si, en violation des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 de la présente loi,

une demande malveillante d'enregistrement de marque porte atteinte aux intérêts de l'État ou à l'intérêt public ou provoque des effets négatifs importants, l'organe du ministère public intente une action devant le tribunal populaire contre la demande malveillante d'enregistrement de marque, conformément à la loi ».

Ce nouvel article est une étape cruciale pour tenter de mettre fin à la situation des dépôts frauduleux en Chine ou, à tout le moins, constituer une base efficace de la procédure judiciaire afin de lutter contre les dépôts frauduleux.

### **I. L'évolution de la lutte contre les dépôts de mauvaise foi depuis la loi de 2019**

Depuis la loi chinoise relative aux marques entrée en vigueur le 1er novembre 2019, la situation pour lutter contre les dépôts frauduleux de marques en Chine s'est très largement améliorée. L'article 4 de cette loi prévoit que « toute demande

d'enregistrement d'une marque de mauvaise foi « sans intention réelle d'exploitation » doit être rejetée par l'Office chinois des marques ».

A la suite de la révision de la loi sur les marques en avril 2019, la Chambre de la Propriété Intellectuelle de la Cour Supérieure de Pékin (ci-après la « Cour ») a publié un « Guide sur les procès initiés à l'encontre des décisions du CNIPA concernant les marques ». Ce guide donne des directives pour l'application de cet article 4, et définit notamment la notion de dépôt « sans intention réelle d'exploitation » en listant les comportements suivants<sup>1</sup> :

- « - Déposer et enregistrer des marques qui sont identiques ou similaires à des marques de différents titulaires jouissant d'une certaine réputation ou étant dotées d'un caractère hautement distinctif.
- Déposer et enregistrer des marques qui sont identiques ou similaires à des marques d'un même titulaire jouissant d'une certaine réputation ou étant dotées d'un caractère hautement distinctif.
- Déposer et enregistrer des marques qui sont identiques ou similaires à tout autre signe commerciaux autre que des marques d'autrui.
- Déposer et enregistrer des marques identiques ou similaires aux noms de lieux, aux noms de lieux pittoresques, à l'architecture jouissant d'une certaine réputation.
- Demander l'enregistrement d'un grand nombre de marques sans motif valable.

Si le déposant de la marque d'une des hypothèses ci-dessus affirme qu'il a une véritable intention d'utilisation, mais ne

présente pas de preuves pertinentes, cette affirmation ne sera pas acceptée ».

Le 16 novembre 2021, le CNIPA a également publié un « Guide Relatif aux Examens des Marques »<sup>2</sup>. Dans ce guide, un chapitre est spécialement consacré à l'« Examen des demandes d'enregistrement de marques de mauvaise foi sans intention d'utilisation ». Le CNIPA a précisé que l'article 4 avait été ajouté pour s'appliquer aux dépôts des marques de mauvaise foi portant atteinte aux intérêts publics et, notamment, lorsque « le déposant dépose un grand nombre de marques qui ne sont pas fondées sur des besoins pour des activités commerciales. Ces types de dépôts de marques manquent en effet d'intention réelle d'utilisation et monopolisent de manière inappropriée des signes ce qui perturbe l'ordre d'enregistrement des marques ».

Ce second guide définit dix comportements qualifiés d'« enregistrement malveillant d'une marque sans intention d'utilisation », à savoir notamment :

« Le nombre de demandes d'enregistrement de marques est considérable, dépassant manifestement les besoins des activités commerciales normales, manquant d'intention réelle d'utilisation et perturbant l'ordre d'enregistrement des marques ;

Un grand nombre de copies et d'imitations de marques antérieures de plusieurs titulaires jouissant d'une certaine réputation ou d'un caractère distinctif relativement fort, perturbant l'ordre d'enregistrement des marques ;

Demandes répétées d'enregistrement d'une marque spécifique d'autrui ayant une certaine réputation ou un fort caractère distinctif, perturbant l'ordre d'enregistrement de la marque ;

Un grand nombre de demandes d'enregistrement de marques qui sont

---

<sup>1</sup> Cour supérieure de Pékin, Guide sur les procès initiés à l'encontre des décisions du CNIPA concernant les marques, accessible au lien suivant : <https://bjgy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2019/04/id/3850624.shtml>

<sup>2</sup> CNIPA, Guide relatif aux Examens des Marques, accessible au lien suivant : [https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/22/art\\_74\\_171575.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/22/art_74_171575.html)

identiques ou similaires aux noms commerciaux, aux abréviations de noms commerciaux, aux noms de commerce électronique, aux noms de domaine, aux noms, emballages, et décorations de marchandises qui jouissent d'une certaine réputation, aux slogans, logo et dessins connus

[...]

Un grand nombre de demandes d'enregistrement qui sont ensuite cédées à des cessionnaires dispersés, perturbant l'ordre d'enregistrement des marques ;

Le demandeur vend un grand nombre de marques dans le but de rechercher des avantages indus, de forcer la coopération commerciale des utilisateurs antérieurs légitimes de la marque, ou de demander des prix de cessions élevés, des frais de licence ou une indemnisation pour contrefaçon, etc. ;

Autres circonstances pouvant être identifiées comme une demande malveillante d'enregistrement de marque ».

En se fondant sur cet article, l'Office des marques peut rejeter les demandes d'enregistrement effectuées de mauvaise foi sans intention de les utiliser. Les titulaires légitimes des marques peuvent, de leurs côtés, initier des oppositions ou des actions en invalidation contre les marques déposées ou enregistrées de mauvaise foi.

Les circonstances permettant de reconnaître la mauvaise foi des déposants sont beaucoup plus diverses depuis l'apparition de cet article 4 et des interprétations de la Cour et du CNIPA.

Cet article étant un motif absolu servant de base aux oppositions et permettant à l'Office des marques en Chine de refuser ou

d'annuler des marques déposées ou enregistrées de mauvaise foi, les titulaires légitimes de ces marques n'ont plus besoin de justifier de la renommée de leurs marques en Chine si l'action est fondée sur cet article. Il suffit de justifier que le dépôt frauduleux correspond à une des circonstances définies par la Cour ou le CNIPA.

Pendant très longtemps, la reconnaissance de la mauvaise foi des déposants était limitée aux seuls cas de « parasitisme » ou si le déposant profitait de la notoriété des marques d'autrui. Or, pour prouver la mauvaise foi du déposant, il était indispensable de justifier de la renommée des marques légitimes en Chine, ce qui constituait un obstacle pour les marques étrangères qui ne disposaient pas de preuves d'usage en Chine.

Sur la base de l'article 4, les autorités chinoises ont entrepris ces dernières années des efforts constants pour mettre fin à la situation des dépôts de mauvaise foi en Chine et, ainsi, lutter contre les déposants frauduleux « professionnels ».

Selon une publication du 25 avril 2022<sup>3</sup>, au cours de l'année 2021, dans le cadre de la procédure d'examen des marques, l'Office des marques chinois a traité 482 000 marques déposées de mauvaise foi, parmi lesquelles 30 000 marques dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'annulation.

En avril 2022, le CNIPA a publié un « avis sur la poursuite de la répression sévère des enregistrements de marques malveillantes »<sup>4</sup>. Celui-ci a également adopté une politique de « tolérance zéro » à l'encontre des dépôts de mauvaise foi afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des acteurs du marché. En juin 2023, le CNIPA a publié son rapport annuel du 2022<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> CNIPA, « 国家知识产权局：2021年累计打击恶意注册商标48.2万件 » (Traduction libre : Au total, 482,000 marques déposées de mauvaise foi a été réprimées en 2021), article accessible au lien suivant : [https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/25/art\\_55\\_175296.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/25/art_55_175296.html)

<sup>4</sup> CNIPA, Avis sur la poursuite de la répression sévère des enregistrements de marques malveillantes, accessible au lien suivant : [https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/12/art\\_75\\_174557.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/12/art_75_174557.html)

<sup>5</sup> CNIPA, Rapport annuel 2022, accessible au lien suivant :

et a annoncé qu'au cours de l'année 2022, l'Office des marques chinois a refusé 372 000 marques déposées ou enregistrées de mauvaise foi.

## II. Une sanction administrative insuffisante

Malgré la nouvelle loi de 2019 et les efforts des autorités chinoises, les dépôts frauduleux persistent. En effet, de nouveaux dépôts frauduleux sont effectués de façon plus discrète en Chine afin de contourner les conditions d'application de l'article 4 définies par le CNIPA et par la Cour.

À titre d'exemple, des déposants frauduleux « professionnels » déposent dorénavant des marques par l'intermédiaire de différentes personnes, ce qui diminue la quantité de dépôts par titulaire. Certains déposants déposent des dizaines de marques, parmi lesquelles la majorité sont des marques chinoises, tandis que les autres sont des marques étrangères identiques à des marques de tiers légitimes. Les déposants frauduleux ne craignent pas d'initier de nouveaux dépôts dans la mesure où la loi chinoise prévoit peu de sanctions envers les titulaires de dépôts frauduleux.

Les sanctions concernant les dépôts frauduleux sont prévues par l'article 68 de la loi sur les marques<sup>6</sup> et par une circulaire publiée par l'Administration d'État pour la réglementation du marché en 2019<sup>7</sup>.

Cet article dispose : « pour ceux qui demandent un enregistrement de marque de mauvaise foi, des sanctions administratives telles que des avertissements et des amendes seront prononcées selon les circonstances ».

L'article 12 de la circulaire précise que : « les déposants qui demandent l'enregistrement d'une marque de mauvaise foi

conformément aux dispositions de l'article 68, paragraphe 4, de la loi sur les marques, feront l'objet d'un avertissement et seront condamnés à une amende de trois fois les gains illégaux et d'un maximum de 30 000 yuans (équivalant à environ 3900 euros) ; s'il n'y a pas de gains illégaux, une amende inférieure à 10 000 yuan (équivalant à environ 1300 euros) peut être infligée ».

Par conséquent, un déposant frauduleux est susceptible de recevoir une amende maximum de 3900 euros. Cette sanction est non seulement très légère, mais également peu prononcée en pratique. Depuis 2009, l'administration pour la réglementation du marché a prononcé peu d'amendes ou d'avertissements et ces dernières concernent principalement des dépôts de mauvaise foi dans des cas de copies de marques ou de noms connus localement en Chine.

## III. Une procédure longue et coûteuse qui conduit au rachat des marques frauduleuses

La majorité des dépôts frauduleux sont effectués dans le but de revendre les marques concernées aux propriétaires légitimes qui souhaitent commercialiser leurs produits en Chine, en réalisant un profit certain. Avant la nouvelle loi de 2019, la lutte contre les dépôts frauduleux des marques étrangères était extrêmement difficile dans la mesure où la loi et la pratique imposaient de prouver la notoriété ou une certaine réputation sur le territoire chinois des marques des propriétaires légitimes. Or, souvent ces marques n'étaient pas encore utilisées en Chine. Partant, les chances de succès étaient souvent faibles en raison du manque de preuves d'usage.

Néanmoins, les procédures pour récupérer des marques diligentées par les titulaires

---

[https://www.cnipa.gov.cn/module/download/download.jsp?i\\_ID=185538&colID=3249](https://www.cnipa.gov.cn/module/download/download.jsp?i_ID=185538&colID=3249)

<sup>6</sup> Art. 68§4 de la loi sur les marques, accessible au lien suivant :

<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19559>

<sup>7</sup> Circulaire de l'administration d'État pour la réglementation du marché n° 17, 11 octobre 2019, publiée au Journal Officiel n° 35, accessible au lien suivant : [https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content\\_5462511.htm](https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5462511.htm)



légitimes sont longues, compliquées et très coûteuses. Même depuis la nouvelle loi de 2019, pour avoir une décision définitive de l'Office des marques, il faut compter environ 1 à 2 ans. En cas de recours devant la Cour, il faut à nouveau compter 1 ou 2 ans. Les propriétaires légitimes des marques étrangères qui souhaitent protéger en Chine devront donc attendre entre 1 et 4 ans pour rentrer sur le marché chinois.

L'autre difficulté pour les propriétaires légitimes réside dans les dépôts multiples effectués par les déposants frauduleux. Ces derniers vont déposer à nouveau la marque contestée devant l'Office des marques en parallèle des actions diligentées à l'encontre du 1<sup>er</sup> dépôt frauduleux.

Parfois, des propriétaires légitimes ont mené avec succès des actions contre le 1<sup>er</sup> dépôt frauduleux, mais n'arrivent toujours pas à être propriétaire d'une marque chinoise.

La loi actuelle ne permet pas, en effet, de transférer la marque litigieuse directement au titulaire légitime. Même si celui-ci a obtenu l'annulation ou le refus d'enregistrement de la marque frauduleuse, il faudra qu'il redépose la marque pour obtenir une protection en Chine. Toutefois, entre-temps, le déposant frauduleux peut tout à fait avoir redéposé cette marque avant le titulaire légitime. Or, la Chine appliquant la règle du « premier arrivé, premier servi », le titulaire légitime devra, à nouveau, diligenter une action à l'encontre de ce second dépôt frauduleux.

Par conséquent, le titulaire légitime se trouve souvent dans des situations où il doit multiplier les actions afin de récupérer sa marque. À titre d'exemple, pour récupérer sa marque A, le titulaire légitime doit (i) initier une action (opposition ou annulation) contre la marque B (identique à la marque A) déjà déposée ou enregistrée par un déposant de mauvaise foi en Chine. En attendant la décision de l'Office, pour éviter que ce déposant frauduleux redépose la même marque avant lui, le titulaire légitime doit (ii) redéposer une nouvelle marque C (identique à la marque A) afin de prendre date et être prioritaire (règle du « premier arrivé, premier servi »). Pour autant, ce nouveau

dépôt de la marque C sera, de façon quasi-systématique, refusé par l'Office des marques (en raison de la marque B qui, ayant été déposée avant, continue de bloquer tout dépôt d'un signe identique tant qu'elle n'est pas annulée/refusée à l'enregistrement). Afin de contourner la situation, (iii) un appel contre le refus de la marque C devra être envisagé. Par conséquent, le titulaire légitime doit envisager pas moins de trois actions en parallèles pour optimiser ses chances d'enregistrer sa marque en Chine.

Ces procédures multiples, complexes et coûteuses incitent finalement les titulaires des marques à acheter leurs propres marques en Chine aux déposants de mauvaise foi. Les professionnels des dépôts frauduleux profitent de cette situation pour s'enrichir lors de la revente des marques litigieuses.

Les défauts de la procédure contre les dépôts frauduleux, les déséquilibres entre les coûts des dépôts frauduleux (environs 60 euros de taxe officielle pour enregistrer une marque) et les coûts des procédures contre ces dépôts frauduleux, les sanctions administratives légères et peu appliquées et les profits réalisés lors de la revente des marques litigieuses par les déposants frauduleux, empêche d'envisager, à ce stade, la fin des dépôts frauduleux en Chine.

#### **IV. Dépôt frauduleux et indemnisation civile**

Il est évident que seule, la procédure administrative est loin de pouvoir mettre un terme à la situation des dépôts frauduleux en Chine. Avec cette procédure, les titulaires légitimes des marques, victimes des dépôts frauduleux, ne sont jamais indemnisés, alors qu'ils dépensent des frais importants pour diligenter des procédures afin de protéger leurs droits.

La loi et la pratique judiciaire actuelles ne sont pas suffisantes pour les victimes des dépôts frauduleux. C'est la raison pour laquelle la compensation civile doit être fixée par la loi et par la pratique judiciaire.

En effet, selon la loi civile chinoise, les dépôts frauduleux pourraient tout à fait être considérés comme des fautes (malveillance)

civiles causant des dommages aux titulaires légitimes des marques. Cette faute engagerait la responsabilité du déposant frauduleux, qui serait tenu à la réparation du préjudice qui en a résulté.

Or, les procédures administratives devant l'Office des marques et les recours devant la Cour contre les décisions de l'Office relèvent du droit public de sorte que l'application de la responsabilité civile est impossible. Le projet de loi pour la 5<sup>ème</sup> révision de la loi sur les marques, en introduisant l'article 83, propose d'inscrire spécifiquement dans la loi sur les marques la responsabilité civile en cas de dépôts frauduleux permettant ainsi de contourner cet obstacle.

Des décisions ont commencé à mettre en œuvre en pratique l'esprit de cet article.

Un arrêt rendu par le tribunal de Xiamen, bien qu'il se fonde sur la loi anti-concurrence déloyale, peut servir d'exemple. Cette décision a été largement saluée par des praticiens professionnels qui luttent contre les dépôts frauduleux.

Dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Xiamen le 22 avril 2021 <sup>8</sup>et confirmé par la Cour Suprême de la province de Fujian le 27 septembre 2021 <sup>9</sup>une indemnisation civile a été accordée à la victime de dépôts frauduleux.

Les circonstances de l'arrêt étaient les suivantes : la société Emerson Electric Company (ci-après « Emerson ») a déposé la marque anglaise "In Sink Erator" et la marque chinoise "爱適易" (AI SHI YI) en Chine respectivement en 1994 et 1998. Ces marques ont été enregistrées dans la classe 7 pour les « broyeurs de déchets alimentaires » et dans la classe 11 pour les « dispositifs de purification de l'eau ». Ces marques ont largement été utilisées par Emerson et ont obtenu une certaine réputation en Chine depuis 2010. La même année, un tiers, la société chinoise Xiamen Angel, a commencé à déposer et enregistrer des marques

identiques à celles de la société Emerson dans différentes classes. Emerson a dû diligenter des procédures contre l'enregistrement de ces marques par le biais d'oppositions, d'appels contre des décisions de l'opposition et également des contentieux administratifs devant la Cour. La Cour a retenu que les dépôts de la société Xiamen Angel constituaient des dépôts frauduleux.

Après la décision de la Cour, le représentant légal de la société Xiamen Angel, Wang Yiping, a continué de déposer des marques frauduleuses par l'intermédiaire d'une autre société nommée Xiamen Hainan Baichuan Network Technology Ltd.

Les deux sociétés ont déposé/enregistré environ 48 marques identiques ou similaires à la marque d'Emerson dans 14 classes pour différents produits et services. Parmi ces marques, 47 marques ont été déposées et enregistrées par un mandataire, un cabinet nommé Xia men Xinjun.

En mars 2020, Emerson a assigné la société Xiamen Angel Ltd, le représentant légal M. Wang Yiping, la société Xiamen Hainan Baichuan Ltd et le cabinet mandataire Xia men Xinjun devant la Cour d'appel de Xiamen.

La Cour d'appel a considéré que les dépôts des marques frauduleuses constituaient un acte de concurrence déloyale, en violation l'article 2 de la loi contre la concurrence déloyale, et que les quatre défendeurs avaient commis une infraction conjointe. Elle a ordonné aux quatre défendeurs de cesser de déposer des marques identiques ou similaires aux marques d'Emerson, d'indemniser Emerson pour le montant relatif aux honoraires d'avocat, ainsi qu'aux frais raisonnables engagés pour mettre fin aux dépôts frauduleux, et de publier une déclaration dans les médias nationaux. La Cour Suprême de la province de Fujian a confirmé ce jugement le 27 septembre 2021 et

---

<sup>8</sup> Référence : 2020闽02民初149号 (MIN 02 civil 1ere Instance numéro 149)

<sup>9</sup> Référence : 2021闽民终1129号 (MIN civile décision finale numéro 1129)

rejeté l'appel formé par les défendeurs de première instance.

Cet arrêt est considéré comme le premier jugement d'indemnisation civile sanctionnant de manière sévère les dépôts frauduleux en Chine. En ce qui concerne l'indemnisation, pendant la procédure devant la Cour, Emerson a présenté des preuves attestant qu'elle avait payé les frais d'avocat pour les oppositions, les révisions des oppositions, les actions en invalidité et le contentieux administratif contre les marques déposées de mauvaise foi, ainsi que des dépenses engagées pour défendre ses droits dans le cadre de l'affaire civile. La Cour d'appel a confirmé le montant de 1,6 million de yuans (environ 210.000 euros) au titre de l'indemnisation.

Cette décision a permis de franchir un pas important contre les phénomènes courants dans les cas des dépôts frauduleux :

En premier lieu, la procédure administrative devant l'Office ou devant la Cour ne permet pas aux titulaires légitimes de solliciter une indemnisation de sorte que les déposants frauduleux ne sont jamais condamnés à indemniser les victimes. Or, dans la décision visée ci-dessus, la Cour a confirmé que les dépôts frauduleux constituaient non seulement des actes de concurrence déloyaux, mais également des fautes graves qui causent des dommages aux titulaires des marques légitimes.

En second lieu, cette décision montre que les dépôts frauduleux peuvent entraîner une réelle sanction économique, ce qui peut dissuader les déposants frauduleux. Par ailleurs, les frais engagés par les titulaires légitimes des marques dans les procédures administratives devant l'Office des marques et devant la Cour pourront être indemnisés en initiant, dans un second temps, des procédures civiles.

En troisième lieu, les quatre défendeurs ont été jugés contrevenants et conjointement et solidairement responsables y compris M. Wang Yiping. Les déposants frauduleux qui sont derrière des sociétés écrans ne pourront plus échapper à leur responsabilité. En effet, il est courant que les déposants créent des sociétés écrans pour effectuer des dépôts

frauduleux, les organes directeurs des sociétés écran pouvaient échapper à la responsabilité administrative ou civile.

En l'espèce, la Cour a considéré que M. Wang Yiping, le représentant légal, le directeur exécutif, le directeur général et l'actionnaire majoritaire de Xiamen Angier et de Xiamen Haina Bacchuan, était le dirigeant de fait des deux entités qui avaient commis le dépôt frauduleux.

Le tribunal a considéré que M. Wang Yiping, par l'intermédiaire de sa société Xiamen Angel, avait commis une infraction et devait être considéré comme conjointement et solidairement responsable.

Cet arrêt est un très bon exemple permettant de montrer la volonté de la justice chinoise de lutter contre les dépôts frauduleux. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 25 avril 2023 par les tribunaux de la Propriété Intellectuelle de Pékin, il a été mis l'accent sur la nécessité de lutter efficacement contre les dépôts frauduleux par la voie judiciaire et d'assurer une protection judiciaire complète et efficace de tous les types de droits de propriété intellectuelle. Dans le jugement des affaires administratives et civiles concernant la marque, les tribunaux de Pékin vont continuer à accroître leurs efforts pour sanctionner les actes malveillants tels que les dépôts malveillants, les dépôts massifs illégaux des marques, le parasitisme, etc.

Dans les affaires de propriété intellectuelle, les tribunaux de Pékin veillent à la protection égale des droits et intérêts légitimes des parties chinoises et étrangères et cherchent à harmoniser la protection judiciaire des droits de la propriété intellectuelle en Chine et la protection internationale des droits de la propriété intellectuelle.

La révision de la nouvelle loi sur les marques ajoutant l'article 83 pour viser spécifiquement l'indemnisation civile en cas de dépôts frauduleux permettra aux juridictions chinoises de disposer d'un nouvel outil pour appliquer la loi. Avec la révision de la loi sur les marques, la jurisprudence et les efforts de la justice chinoise, la situation des dépôts frauduleux pourrait enfin prendre fin en Chine.

Z. G. et M. G.