

NUMÉRO 18
DÉCEMBRE 2024

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

www.revue-rfpi.com

ISSN 2490-8347

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 18 - Décembre 2024

SOMMAIRE

SOMMAIRE..... 1

Editorial | Inauguration de l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle..... 3

Jérémie PETIT | La propriété intellectuelle liée au folklore, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles : un enjeu en voie de résorption 7

Pascal MBARGA | La protection juridique des mesures techniques de protection des créations de l'esprit dans l'espace OAPI..... 25

Jean Peingdeweindé OUEDRAOGO | La communautarisation du droit des dessins et modèles dans l'espace OAPI : étude du droit africain à la lumière des droits français et européen..... 39

Hanane RHARRABI | La réforme de la législation marocaine sur les droits d'auteurs et droits voisins : avancées et limites..... 53

Elodie MIGLIORE | IA et fouille de textes et de données : retour sur la souplesse de l'exception japonaise à l'ère de l'IA générative..... 69

Cristina BUDILEANU | L'affaire du magiun de prunes de Topoloveni, Roumanie. Ou le moment où une marque ultérieure réussit à coexister avec une indication géographique protégée..... 81

Éditorial

Pascal FAURE

Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Inauguration de l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle

Alors que la France s'apprêtait à accueillir, les 4 et 5 octobre derniers, le XIX Sommet de la Francophonie autour de la thématique « Créer, innover, entreprendre en français », l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle était inaugurée à l'occasion d'une conférence organisée le 2 octobre par l'INPI, en lien avec l'OMPI, et aux côtés du CEIPI et des acteurs et partenaires engagés dans cette nouvelle initiative.

La conférence, labélisée dans le cadre du Festival de la francophonie, s'est déroulée en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Monsieur Thani Mohamed SOILHI.

Par la suite, pendant les temps forts du XIXème Sommet de la Francophonie, l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle, dont les objectifs résonnent avec la thématique de ce dernier Sommet, a été mise à l'honneur sur le volet économique, saluée par le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, non seulement lors de son discours d'ouverture, prononcé le 4 octobre à la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, mais également pendant la conférence de presse donnée à l'issue du Sommet, le 5 octobre dernier à Paris au Grand Palais.

Cette nouvelle Alliance, à l'initiative de l'INPI, se définit comme le réseau fédérant les acteurs majeurs des écosystèmes de la propriété intellectuelle dans l'espace francophone. Elle a vocation à rassembler, non seulement les offices de propriété industrielle ou intellectuelle des États relevant de la Francophonie, mais également leurs partenaires clés, tels que par exemple les universités, les centres de formation d'excellence ainsi que les professionnels de la propriété intellectuelle.

La création de cette Alliance permettra ainsi de dépasser le simple cadre bilatéral des coopérations déjà mises en place entre les offices de propriété intellectuelle afin de fédérer l'ensemble de ces acteurs francophones dans une même dynamique au service de l'innovation en français et de la compétitivité des entreprises dans la francophonie.

L'Alliance compte à ce jour sur la participation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)¹, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle en Tunisie (INNORPI), l'Office de la propriété industrielle de Monaco (MCIPO), ainsi que le Bureau ivoirien du droit d'auteur (BURIDA). Le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) ainsi que l'Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) sont également des acteurs engagés dans le cadre de cette Alliance, tout comme l'Agence universitaire de la Francophonie, avec laquelle l'INPI a signé lors de la conférence du 2 octobre.

Cette communauté d'acteurs constituera une sphère d'influence pour le renforcement et la valorisation de l'expertise francophone, ainsi que pour l'usage de la langue française en tant que

¹ L'OAPI compte 17 États membres : Benin, Burkina faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

langue de travail au service de la propriété intellectuelle sur la scène internationale. Véritable levier pour dynamiser les coopérations entre les différents acteurs des pays francophones, l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle favorisera les échanges d'expérience entre les acteurs et contribuera à l'harmonisation des différents systèmes de protection des droits de propriété intellectuelle aux bénéfices des acteurs économiques opérant dans l'espace francophone.

Elle stimulera, en outre, l'attractivité des centres de formation et de recherche en propriété intellectuelle dans la Francophonie.

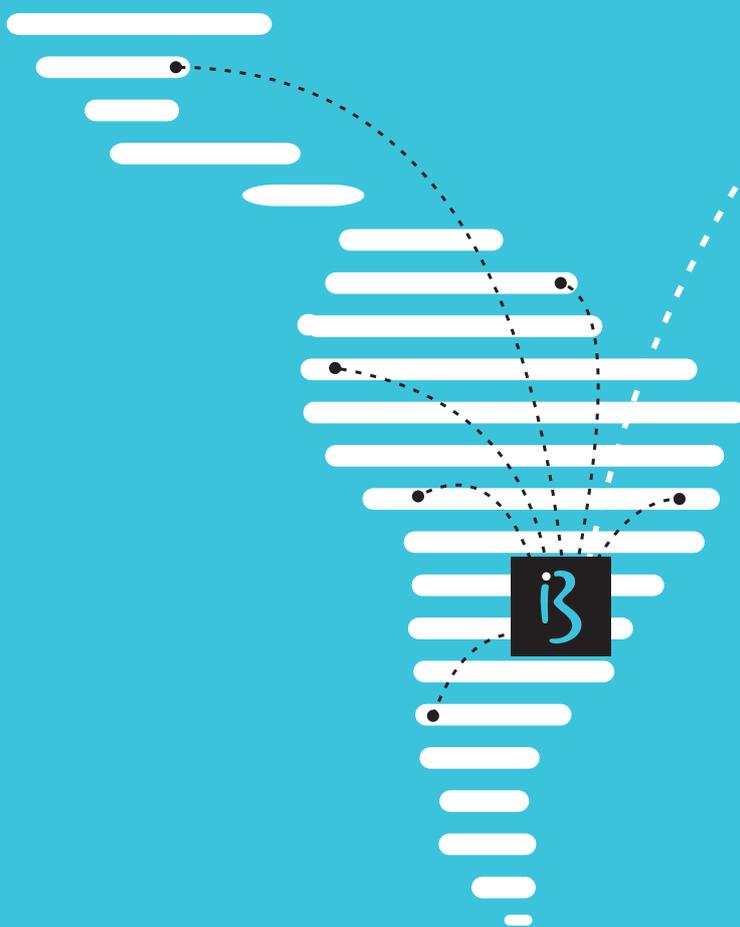
Cette nouvelle Alliance repose sur quatre axes stratégiques, à savoir :

- La promotion des offres de formation et le renforcement de la sensibilisation à la propriété intellectuelle au sein de l'espace francophone ;
- La fédération d'un panel de professionnels francophones de la propriété intellectuelle et l'animation de ce réseau ;
- L'accroissement de l'influence du droit de la propriété intellectuelle ;
- La valorisation de l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle à travers un site internet dédié.

Ce site accessible à tous (www.pi-francophone.org), est un outil inclusif au service des acteurs de l'innovation dans l'espace francophonie. Hébergé par l'INPI France, animé par l'ensemble des acteurs et partenaires de l'Alliance, il vient centraliser les informations sur les systèmes de propriété intellectuelle dans les divers pays ou zones géographiques francophones. Il favorise le partage des actualités et de l'information spécialisée dans ce domaine à l'image de la revue francophone de la propriété intellectuelle, et permet de mettre en lumière le dynamisme des coopérations mises en place au sein de la francophonie.

Je vous invite à le consulter fréquemment et surtout à apporter votre contribution autant que vous le pourrez.

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

La propriété intellectuelle liée au folklore, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles : un enjeu en voie de résorption

Intellectual property relating to folklore, traditional knowledge and traditional cultural expressions: an issue in the process of being resolved?

Jérémie PETIT

*Administrateur de l'État
Conseiller affaires économiques et enjeux globaux*

L'attribution d'une protection comparable à la propriété intellectuelle (droit d'exclusivité, droits patrimoniaux et droits moraux) à des expressions du folklore correspond à une demande ancienne des pays du Sud, mais se heurte à deux difficultés : l'inadéquation de systèmes n'offrant qu'une protection limitée dans le temps, pour des savoirs et des expressions dont la durée de vie en tant que traditions vivantes de communautés peut être très longue ; et l'intérêt légitime du public à pouvoir utiliser des savoirs et expressions appartenant au domaine public.

Deux conférences diplomatiques de l'OMPI en 2024 se penchent sur l'inclusion de clauses de divulgation de l'origine de ressources génétiques, de savoirs traditionnels ou d'expressions culturelles traditionnelles lors du dépôt des brevets et de l'enregistrement de dessins et modèles, avant que les discussions ne reprennent dans le cadre du Comité intergouvernemental sur la propriété intellectuelle en rapport avec les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore (IGC) sur l'opportunité de négocier un ou plusieurs nouveaux instruments juridiques visant la création d'un système de protection sui generis sur ces questions.

Une prise en compte des travaux dans d'autres enceintes internationales comme l'UNESCO, favoriserait l'identification d'un point d'atterrissage.

The granting of protection comparable to intellectual property (right of exclusivity, property rights and moral rights) to expressions of folklore corresponds to a long-standing request from countries in the South but faces two difficulties: the inadequacy of systems offering only limited protection in time, for knowledge and expressions whose lifespan as living traditions of communities can be very long; and the legitimate interest of the public in being able to use knowledge and expressions belonging to the public domain.

Two diplomatic conferences held by WIPO in 2024 consider the inclusion of a disclosure requirement of the origin of the genetic resources, traditional knowledges or traditional cultural expressions in patent and design applications, before discussions resume in the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) on negotiating one or more new legal instruments to create a sui generis system of protection for these subject matters.

Taking account of the work of other international bodies, such as UNESCO, would help to identify a landing point.

Introduction

L'accélération du calendrier normatif au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) tendant à reconnaître la paternité de communautés autochtones et locales sur des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles semble faire écho à la montée en puissance d'un discours critique sur l'« appropriation culturelle » porté dans les milieux académiques et militants. Ce concept, qui a émergé depuis les années 2000, vise à désigner une utilisation illégitime ou inappropriée d'expressions culturelles d'autres groupes ou communautés dans un contexte de domination. Cette définition peut apparaître large et semble renvoyer davantage à des principes éthiques qu'au droit de la propriété intellectuelle. La notion a cependant été invoquée dans plusieurs affaires mettant en cause des artistes ou entreprises du secteur du luxe accusés de piller des expressions culturelles traditionnelles de peuples autochtones ou de groupes ethniques : utilisation d'un *sample* de chant polyphonique kanak par Moby sur son titre *My Weakness*, présentation par Louis Vuitton d'une collection inspirée de textiles traditionnels masais...

La montée récente de ces revendications ne doit pas faire oublier que les discussions sur la manière de protéger le « folklore » grâce aux outils de la propriété intellectuelle sont aussi anciennes que l'OMPI elle-même.

I. Protéger le folklore grâce aux outils de la propriété intellectuelle : un clivage historique à l'OMPI

Les systèmes de protection de la propriété intellectuelle qui ont émergé en Europe à partir du XVIII^{ème} siècle – droit d'auteur, brevets – ont été conçus dans le but d'assurer aux artistes et inventeurs la possibilité de toucher une juste rémunération pour leurs créations grâce à l'octroi de droits d'exploitation exclusifs limités dans le temps, tout en tenant compte de l'intérêt du public d'avoir accès et de pouvoir utiliser librement ces œuvres et inventions à la fin de la durée

de protection. Dans les pays occidentaux, les éléments du folklore, dont l'ancienneté dépasse selon toute vraisemblance la durée de protection des différents systèmes de propriété intellectuelle, sont donc réputés appartenir au domaine public où les créateurs peuvent puiser librement.

Suite aux indépendances dans les années 1950 et 1960, certains États – estimant avoir été victimes de pillage au cours de la période coloniale – ont souhaité affirmer leur souveraineté sur leur patrimoine culturel en adoptant des lois restreignant l'accès et l'usage de leur folklore ou attribuant un monopole d'État sur son utilisation. Ces législations pouvaient entrer en conflit avec la notion bien établie de domaine public lorsqu'elles tendaient à restreindre l'usage et l'accès à des expressions culturelles déjà largement diffusées. Cette démarche les a conduits, dans un second temps, à revendiquer une application extraterritoriale de ces mesures pour lutter contre des usages non autorisés, ou déformés, et toucher des revenus en compensation de l'utilisation d'expressions du folklore.

1967 : proposition indienne de protéger le folklore dans le cadre du droit d'auteur

La conférence diplomatique fondatrice de Stockholm de 1967, qui a marqué l'acte de naissance de l'OMPI, a été le théâtre d'une proposition portée par l'Inde, soutenue par des pays en voie de développement et du bloc de l'Est, visant à protéger les œuvres du folklore par le droit d'auteur, en l'incluant

dans la Convention de Berne¹. La proposition a cependant suscité quelques réserves.

La délégation de l'Australie a remarqué que la Convention de Berne était essentiellement conçue pour protéger les droits d'auteurs identifiables et qu'il était difficile de voir comment la plupart des dispositions de cette convention pourrait s'appliquer au folklore. La meilleure façon de le protéger semblait donc d'appliquer un régime spécial – *sui generis* – plutôt que la Convention de Berne. La délégation de la France, tout en reconnaissant la légitimité pour les États de réguler l'accès et la diffusion de leur folklore, a plaidé pour que soient définies des exceptions et limitations, par exemple pour permettre la recherche scientifique dans ce domaine. Seul le Canada s'est déclaré hostile à toute action susceptible de restreindre l'utilisation publique du folklore, considéré comme relevant du domaine public. Un groupe de travail a donc été constitué pour ajuster la proposition indienne et voir comment l'insérer dans la Convention de Berne.

Les travaux du groupe de travail lors de la conférence ont fait apparaître des divergences entre les demandeurs : entre ceux soucieux de contrôler son utilisation et ceux souhaitant être associés aux bénéfices dans le cadre d'une valorisation économique.

La définition des œuvres à protéger a également posé problème. L'inclusion d'une disposition dans la Convention de Berne limitait *a priori* leur champ à des « œuvres littéraires et artistiques » telles que listées à l'article 2 de la convention. Mais à quel titre pouvaient-elles être qualifiées de folkloriques et comment les distinguer des autres ?

1° S'agissait-il de protéger des éléments d'un patrimoine, d'un fonds commun d'œuvres millénaires et anonymes, contre une exploitation abusive ? Cette option se

heurtaient à la limitation de la durée de protection du droit d'auteur à 50 ans après la mort de l'auteur dans la Convention de Berne - inadaptée pour protéger un patrimoine ancien.

2° Ou des créations folkloriques dans le sens où elles sont le fruit d'une dynamique collective dans un contexte traditionnel, sans auteur identifiable ? Ce point de vue a été défendu par les représentants africains, notamment le délégué du Niger qui a souligné qu'en Afrique le folklore est également un phénomène contemporain, caractérisé par la création d'œuvres nouvelles et difficiles à fixer. Le même délégué a observé que « la seule fixation imaginable étant celle qui résulte d'enregistrements souvent faits par des étrangers, il est normal que des pays jeunes se soucient d'empêcher une exploitation des œuvres folkloriques à leur détriment ».

3° Ou des œuvres contemporaines inspirées d'un folklore tombé dans le domaine public et pouvant être attribuées à un auteur même si celui-ci restait anonyme ? Cette idée a suscité beaucoup de critiques au motif qu'elle ne se distinguait pas nettement des autres œuvres déjà protégées et pouvait être défavorable aux auteurs de ces œuvres.

S'est également posée la question du gestionnaire des droits et de l'identification des bénéficiaires, avec d'un côté des pays défendant une vision très étatique, et d'autres soucieux d'une gestion au plus près des communautés à l'origine du folklore.

In fine, c'est une solution proche de la deuxième option qui a prévalu. Le groupe de travail a abouti à l'insertion d'un article 15.4 dans la Convention de Berne visant à protéger les « **œuvres non publiées dont l'auteur est inconnu** » sans mentionner spécifiquement le folklore.

¹ Actes de la conférence de Stockholm, 1967. P. 891 – Œuvres folkloriques : propositions de l'Inde <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties>

/en/docs/prep-docs/1967_july_Stockholm_311-vol2-fr.pdf

Grâce à cette disposition, les États sont autorisés à désigner une autorité chargée de protéger cette œuvre et à faire valoir des droits d'auteur sur elle. L'alinéa 15.4.b de la Convention de Berne précise que les pays procédant à une telle désignation doivent le notifier au Directeur général de l'OMPI par une déclaration écrite². Cette disposition laissait beaucoup de questions ouvertes, à l'appréciation des législations nationales : Comment certifier le rattachement d'« œuvres non publiées dont l'auteur est inconnu » à un groupe culturel ou même à un pays donné ? Le Royaume-Uni a fait part de son incapacité à identifier un « folklore » proprement national compte tenu des multiples invasions et influences étrangères. L'Australie a suggéré qu'il serait nécessaire d'établir un mécanisme pour identifier les bénéficiaires et permettre la coopération transfrontière en cas d'œuvres caractéristiques de communautés dans plusieurs pays. Quelle date prendre comme point de référence pour calculer la durée de protection par le droit d'auteur ? L'Inde a suggéré que cela soit la date de la première publication, mais comment protéger des œuvres ou expressions plus intangibles et parfois difficiles à fixer sur un support ?

Les États ont peu profité de la liberté qui leur était offerte : seul un État - l'Inde³ - avait procédé à la désignation d'une telle autorité au début des années 1980 - soit que la solution négociée soit apparue comme trop complexe à mettre en œuvre, soit qu'elle ne répondît pas aux besoins des États demandeurs en raison d'une protection trop limitée. Un rapport de 1984 préparé par le

Secrétariat de l'UNESCO et le Bureau international de l'OMPI⁴ observe que « la protection juridique du folklore par les lois et traités sur le droit d'auteur ne semble pas avoir été particulièrement efficace ou rationnelle⁵ ».

La coopération UNESCO - OMPI et la tentative d'élaboration d'un système sui generis.

Suite au résultat très mitigé de cette première tentative de protection internationale du folklore par le droit d'auteur, l'agenda diplomatique s'est tourné dans les années 1970 vers le développement d'un système de protection *sui generis*, faisant appel à la double expertise de l'OMPI et de l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) - cette dernière organisation cherchant à accroître la reconnaissance internationale du folklore.

Ces efforts ont abouti à l'adoption en juillet 1982 par le Comité d'experts gouvernementaux sur les aspects « propriété intellectuelle » de la protection des expressions du folklore de *Dispositions types de législation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables* - document élaboré par les secrétariats de l'UNESCO et de l'OMPI⁶.

Comme son nom l'indique, ce document ne constitue pas un accord international ayant force contraignante, mais un modèle de législation nationale dont la mise en œuvre est volontaire et peut être adaptée. Certains

² Art. 15.4 (b) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques consulté sur https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/283699#P196_42946

³ L'Inde reste à ce jour le seul État ayant désigné une autorité compétence au regard de l'article 15.4 de la Convention de Berne : <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/docs/pdf/berne.pdf>

⁴ UNESCO, De la réglementation internationale des aspects propriété intellectuelle du folklore, Paris, www.unesco.org/fr, 1984, consulté sur

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372729>

⁵ UNESCO, De la réglementation internationale des aspects propriété intellectuelle du folklore, Paris, <https://www.unesco.org/fr>, 1984, p.16 consulté sur <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372729>

⁶ UNESCO, De la réglementation internationale des aspects propriété intellectuelle du folklore, Paris, www.unesco.org/fr, 1984, consulté sur <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372729>

articles comportent d'ailleurs plusieurs options.

Bien que non contraignant, les États ont dû trouver plusieurs avantages à disposer d'un modèle. Les pays en développement, de plus en plus nombreux⁷, ayant adopté des mesures pour protéger leur folklore ont vu leur légitimité à réguler ce domaine renforcé. Les pays n'ayant pas encore adopté de telles mesures, faute de moyens, disposaient d'un modèle pour le faire. Les pays du Nord, soucieux d'une trop grande créativité des États en matière de régulation et d'un risque d'hétérogénéité des mesures applicables, pouvaient également voir d'un bon œil l'adoption d'un document offrant un cadrage.

En termes de contenu, ces dispositions types visaient à attribuer aux expressions du folklore une protection similaire au droit d'auteur, mais sans limite dans le temps :

1° des droits d'exclusivité (article 3) : toute utilisation commerciale et en dehors du cadre traditionnel est soumise à autorisation. Deux possibilités sont prévues pour effectuer la demande d'autorisation : soit auprès de l'autorité compétente désignée par l'État, soit auprès d'une communauté concernée.

2° des droits moraux (article 5) : l'obligation de mentionner la source des expressions du folklore, en particulier la communauté d'origine et/ou le lieu géographique dont elle est issue.

3° des droits patrimoniaux (article 10) sous la forme d'une redevance : « Lorsque [l'autorité compétente] [la communauté concernée] accorde une autorisation, elle peut fixer le montant des redevances [en fonction d'un barème [établi] [approuvé] par l'autorité de surveillance] et les percevoir. Les redevances perçues sont utilisées pour promouvoir ou

sauvegarder [la culture nationale] [le folklore national]. »

Il s'agissait d'un système *sui generis*, n'interférant pas avec les autres systèmes de protection de la propriété intellectuelle, mais pouvant s'y superposer. Selon l'article 12 relatif aux relations avec d'autres formes de protection : « La présente [loi] ne met de limite ni ne porte atteinte en aucune façon à la protection dont jouissent les expressions du folklore en vertu de la loi sur le droit d'auteur, de la loi protégeant les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes... »

Le champ de la protection est précisé à l'article 2 qui définit les « expressions du folklore » comme des « productions se composant d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques traditionnelles de cette communauté ». Ces expressions peuvent être intangibles comme les expressions verbales, les expressions musicales et les expressions corporelles, ou tangibles comme les ouvrages d'art populaire, l'artisanat, les instruments de musique, les ouvrages d'architecture. Les commentaires indiquent que le terme « expressions » est utilisé de préférence à celui d'« œuvres », qui renvoie trop directement à la Convention de Berne - ce qui n'empêche pas que ces expressions puissent également être des œuvres. Seules les expressions entrant dans le champ artistique sont protégées, en excluant donc des expressions ou des savoirs traditionnels ne présentant pas de caractère artistique.

Enfin, il convient d'observer que ces dispositions types semblent protéger les expressions elles-mêmes sans affecter d'autres œuvres inspirées ou faisant appel à des éléments du folklore. L'article 4 inclut parmi les exceptions possibles à la demande

⁷ UNESCO, De la réglementation internationale des aspects propriété intellectuelle du folklore, Paris, <https://www.unesco.org/fr>, 1984, consulté sur <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372729> cite les États suivants ayant adopté des législations sur le folklore lié au droit d'auteur : la

Tunisie 1967, la Bolivie 1968, le Chili 1970, le Maroc 1970, l'Algérie 1973, le Sénégal 1973, le Kenya 1975, le Mali 1977, le Burundi 1978, la Côte d'Ivoire 1978, la Guinée 1980...

d'autorisation : (i) l'utilisation au titre de l'enseignement, (ii) l'utilisation à titre d'illustration d'une œuvre originale d'un auteur, pour autant que l'étendue de cette utilisation soit compatible avec les bons usages et (iii) l'emprunt d'expression du folklore pour la création d'une œuvre originale d'un ou plusieurs auteurs. Les exceptions n'incluent pas explicitement le concept de droit américain « fair use » ou « usage loyal » en français, qui limite le copyright - la notion utilisée pour désigner les « bons usages » dans la version anglaise est « *fair practice* » - mais le sens y est bien.

Échec du projet de traité pour la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables

Les dispositions types, renvoyant la protection dans le cadre des législations nationales, ne pouvaient pas garantir une application extraterritoriale des mesures, qu'il s'agisse de la demande d'autorisation ou des éventuelles revendications financières. L'article 14 indiquait que : « les expressions du folklore développées et perpétuées dans un pays étranger sont protégées [...] sous réserve de réciprocité, ou sur la base des traités ou autres arrangements » - ce qui était peu protecteur dans la mesure où seuls des pays en développement avaient adopté de telles législations, d'autant que l'étendue de la protection pouvait varier d'un pays à l'autre.

Les États demandeurs ont donc poussé pour la négociation d'un traité contraignant en donnant mandat à la fois à l'UNESCO et à l'OMPI pour préparer un texte. Le *projet de traité pour la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables* de 1984 est très proche dans sa rédaction des dispositions types : mêmes définitions et mêmes mesures, demande d'autorisation, possibilité d'exiger une rémunération en échange de l'autorisation, mention de la source.

Le périmètre était en revanche défini différemment. L'article 4, qui n'a pas fait consensus, entendait préciser les utilisations soumises à autorisation (et donc ouvertes à

rémunération), en spécifiant dans un alinéa (1) qu'il ne s'agissait que d'usages « dans un but de profit » d'expressions du folklore (publication, reproduction, distribution, récitation, représentation, retransmissions...) et demandant dans un alinéa (2) aux États contractant de notifier les types, les caractéristiques principales et la source des expressions du folklore soumises à autorisation sur son territoire. La demande d'autorisation étant ainsi circonscrite, la référence aux « bons usages » - qui aurait pu introduire une plus grande flexibilité - a été retirée des « exceptions ». Ce champ d'application mieux défini et limité aux usages à but lucratif répondait sans doute à une demande des pays du Nord, soucieux d'une plus grande sécurité juridique. Il reflétait également une tension entre une approche principalement économique de la culture par le biais des droits de propriété intellectuelle, tendant à considérer le folklore comme une ressource sur laquelle les États garderaient un contrôle souverain, et l'approche plus universaliste de l'UNESCO, soucieuse de favoriser les échanges et la connaissance des autres cultures.

La principale valeur ajoutée du projet du traité était son caractère contraignant assurant une norme minimale de protection et la garantie d'une application du traitement national pour les expressions du folklore de pays étrangers. Cependant, l'objectif de cet instrument n'était pas qu'économique. Le premier rôle mis en avant par le *Groupe d'experts sur la protection internationale des expressions du folklore par la propriété intellectuelle* était la prise de conscience internationale du phénomène du folklore : « Aussi limité qu'il soit dans sa portée, un instrument international témoigne de la prise

de conscience d'un phénomène et est l'étape vers l'élaboration d'une valeur universelle.⁸ »

Cela n'a pas suffi à convaincre les États à se mettre d'accord sur un texte. Plusieurs facteurs expliquent cet échec : le refus des pays du Nord de remettre en cause la notion de domaine public et donc, l'équilibre des systèmes de propriété intellectuelle en ouvrant des failles au niveau du droit international, l'incapacité des pays demandeurs à préciser ou spécifier les objets à protéger en l'absence de pratique internationale et d'inventaires et leur réticence à reconnaître dans les expressions du folklore un patrimoine universel et pas seulement national. La polarisation Est-Ouest et Nord-Sud de l'époque ne favorisait pas l'atteinte du consensus.

L'idée d'un système sui generis pour protéger des expressions culturelles et des savoirs traditionnels va surtout prospérer à l'UNESCO

Après un hiatus de plusieurs années, suite à l'échec du projet de traité pour la protection des expressions du folklore, le sujet va être repris au sein de l'UNESCO sous un nouvel angle moins économique et en utilisant de nouvelles terminologies : patrimoine immatériel, expressions culturelles traditionnelles et savoirs traditionnels.

La recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire⁹, adoptée par la conférence générale de l'UNESCO en 1989 reconnaît que « la culture traditionnelle et populaire, en tant qu'elle constitue des manifestations de la créativité intellectuelle individuelle ou collective, mérite de bénéficier d'une protection s'inspirant de celle accordée aux productions

intellectuelles ». Elle semble considérer que les aspects de propriété intellectuelle ont été suffisamment couverts par les « importants travaux réalisés par l'UNESCO et l'OMPI », et qu'il convenait désormais d'adopter des mesures complémentaires en dehors du champ de la propriété intellectuelle.

Le rapport « Notre diversité créatrice » de l'UNESCO publié en 1996¹⁰, en reconnaissant les défauts d'une approche trop économique pouvant conduire à une marchandisation excessive perturbatrice pour la culture traditionnelle, estimait que la notion de « propriété intellectuelle » n'était pas nécessairement le bon concept pour évoquer des traditions créatrices vivantes.

Ce constat a conduit à la négociation puis à l'adoption de la *Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*¹¹ (2003). L'article 11 de la convention autorise les États à « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur [leur] territoire. ». A cette fin, chaque État doit identifier et définir leur patrimoine immatériel en vue de dresser des inventaires. Au niveau international, un comité établit une liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. Un fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et différentes activités de coopération sont prévus pour assister les États.

L'article 3 indique explicitement que le texte de la convention ne peut être interprété comme « affectant les droits et obligations des États parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ». Pour autant, cette convention a des effets directs sur le commerce qui peut être impacté par ces mesures de sauvegarde. Surtout, elle crée des

⁸ UNESCO, De la réglementation internationale des aspects propriété intellectuelle du folklore, Paris, <https://www.unesco.org/fr>, 1984, p.17 consulté sur <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372729>

⁹ ONU, 1992, Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, consulté sur https://www.persee.fr/doc/jda_1156-0428_1992_num_50_1_1748

¹⁰ Commission mondiale de la culture et du développement, 1996, consulté sur https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000105586_fre

¹¹ UNESCO, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 17 octobre 2003, consulté sur : <https://ich.unesco.org/fr/convention#part6>

effets comparables à ceux recherchés par le projet de traité pour la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables : reconnaissance universelle du nom et de l'origine, garantie de l'authenticité, valorisation du patrimoine, possibilité de limiter la commercialisation...

Le champ de la convention est original. Il ne se limite pas au domaine artistique, mais inclut également des savoirs – au sens large – et des savoir-faire. L'article 2 définit le patrimoine culturel immatériel comme « les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité... ». Sont cités comme exemples : les traditions et expressions orales, y compris la langue, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers et les savoir-faire liés à l'artisanat.

Au niveau sémantique, la convention marque une période de transition : elle ne mentionne plus le folklore, et ne contient pas encore les termes « expressions culturelles traditionnelles » et « savoirs traditionnels » - mais le sens y est déjà. Il semblerait raisonnable de considérer que tous les « savoirs traditionnels » puissent être inclus dans le patrimoine immatériel – notion qui correspondrait à un ensemble formé par les savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles intangibles.

La convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO, adoptée deux ans plus tard, le 20 octobre 2005, multiplie les références aux « savoirs traditionnels » et « expressions culturelles traditionnelles ».

La relance d'un processus normatif à l'OMPI : le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC)

Les travaux techniques conduits au cours des années 1990 à l'UNESCO sur la notion de patrimoine culturel immatériel ont contribué à rehausser l'intérêt pour le folklore comme objet de négociations multilatérales et à préciser ses contours. La décision de créer, en 2001, un Comité intergouvernemental sur la propriété intellectuelle en rapport avec les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore (IGC) reflète encore deux autres dynamiques au sein du système multilatéral.

D'une part, elle intégrait les travaux conduits dans le cadre de la *Convention sur la diversité biologique (CDB)* sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques. L'idée, pour les demandeurs, était sans doute de renforcer l'affirmation dans la CDB de la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques par la revendication de droits de propriété intellectuelle sur ces mêmes ressources.

D'autre part, elle accompagnait l'émergence du mouvement indigéniste, porté par des communautés autochtones principalement latino-américaines, souhaitant utiliser l'arène internationale pour contraindre leurs États à adopter des mesures protectrices. Ces revendications ont trouvé de premières réalisations dans l'adoption en 1989 de la Convention 169 de

l'Organisation internationale du travail¹² et le lancement en 1993 d'une première décennie des Nations Unies sur les peuples autochtones. Elles vont être reprises à leur compte par les États latino-américains, entre autres, comme moyen d'alimenter et de renouveler un discours Nord-Sud chamboulé par la fin de la guerre froide.

La relance d'un processus sur la propriété intellectuelle liée au folklore s'est faite sous ces nouvelles auspices, en se concentrant sur les communautés autochtones et locales, non seulement du fait des pays du Sud, mais aussi parce que ce périmètre plus limité convenait mieux aux pays du Nord.

S'il n'y avait pas de volonté des pays développés de travailler sur de nouvelles normes pouvant remettre en cause de manière générale le domaine public ni de mettre en place des mécanismes financiers Nord-Sud en compensation d'un « pillage » réel ou supposé d'un patrimoine immatériel, il y a eu une ouverture sur le cas particulier des « peuples autochtones et communautés locales » - perçu comme plus précis et plus circonscrit.

Pour les pays du Nord, cette focalisation sur des peuples autochtones et les communautés locales signalait une mutation de la compréhension des enjeux d'équité et de justice sociale : d'une opposition Nord-Sud au ciblage de certains segments des sociétés ayant moins facilement accès aux systèmes de propriété intellectuelle et moins à même de faire valoir leurs droits.

Les négociations dans le cadre de l'IGC qui durent depuis plus de vingt ans sont sur le point de connaître un premier point d'aboutissement en 2024.

II. Les échéances de 2024

La décision prise par l'Assemblée de l'OMPI en juin 2022 de convoquer au plus tard en 2024 deux conférences diplomatiques - pour la conclusion d'un instrument juridique international sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et pour l'adoption d'un traité sur le droit des dessins et modèles (DLT) - a donné un coup d'accélérateur à un agenda normatif tendant à inscrire les notions de « savoirs traditionnels » et « expressions culturelles traditionnelles » dans le champ de la propriété intellectuelle.

La première conférence diplomatique, s'étant tenue du 13 au 24 mai 2024 à Genève, s'est conclue par l'adoption d'un traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés.

Ces savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques ne sont pas définis, mais il semble logique de considérer qu'il s'agit d'une catégorie particulière de savoirs traditionnels relatifs aux propriétés génétiques ou biochimiques de ressources génétiques.

La principale disposition du traité relative aux savoirs traditionnels est une exigence contenue à l'article 3.2(a) : l'obligation faite aux déposants de brevets de divulguer le « peuple autochtone ou la communauté locale, le cas échéant, qui a fourni les savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques » lorsque l'invention revendiquée est fondée sur de tels savoirs. Elle prévoit la possibilité pour les parties contractantes de prendre des mesures appropriées efficaces et proportionnées pour traiter d'un défaut de communication par un déposant de ces

¹² Convention 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, IOL, consulté sur <https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/fr/?p=NO>

[RMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_I D:312314](https://www.wipo.int/patent/treaties/igc/igc_3_2_a.html)

informations (article 5.1). Elle prévoit finalement la possibilité de prendre, en droit national, des sanctions après délivrance du brevet « en cas d'intention frauduleuse au regard de l'exigence de divulgation » (article 5.4).

Ces dispositions sont, en elles-mêmes peu créatrices de droits et peuvent être interprétées comme un droit à la reconnaissance de la paternité de communautés autochtones et locales sur des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques lors des demandes de brevets. En revanche, il n'est pas question dans ce texte de conférer un quelconque droit d'exclusivité ou droit patrimonial relatif à ces savoirs traditionnels. L'absence de revendications sur ces points est liée à la préexistence d'un système d'accès et de partage des avantages : le *Protocole de Nagoya* sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relative à la *Convention sur la diversité biologique*¹³.

Vers une clause similaire dans le traité sur les dessins et modèles lors de la conférence diplomatique de Riyad, du 11 au 22 novembre 2024 ?

Le projet de traité visant à simplifier le système mondial de protection des dessins et modèles industriels qui sera examiné¹⁴ lors de la conférence diplomatique de Riyad comporte comme option, à l'article 3.1, l'inclusion d'une exigence de « divulgation de l'origine ou de la source des expressions culturelles traditionnelles, savoirs traditionnels ou ressources biologiques ou génétiques utilisés ou incorporés dans le dessin ou modèle industriel » - demande présentée par le Nigéria, au nom du groupe Afrique.

La rédaction actuelle ne précise cependant pas ce qu'il faut entendre par origine et par source, pas plus qu'elle ne donne de définition des savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles. Si le sujet des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques, invitait à se concentrer sur certaines communautés autochtones et locales, identifiées comme détentrices de tels savoirs par la *Convention sur la diversité biologique* et le *Protocole de Nagoya* en raison de leur rôle dans la préservation des écosystèmes, les savoirs traditionnels ou d'expressions culturelles traditionnelles utilisés ou incorporés dans des dessins et modèles industriels pourraient provenir d'un spectre plus large de communautés, groupes et individus. L'inclusion de cette clause reste cependant controversée.

Une précédente version du même alinéa 3.1.ix, toujours à la demande du groupe Afrique, incluait des dispositions plus étendues et notamment la référence à la mise en place d'un système d'accès et de partage des avantages. Le groupe Afrique a cependant accepté de retirer cette demande du fait des perspectives réelles de conclusion d'un accord sur les ressources génétiques.

L'inclusion ou non d'une clause de divulgation sur l'origine de savoirs traditionnels ou expressions culturelles traditionnelles dans ces deux traités guidera la reprise des travaux sur un ou plusieurs instruments relatifs aux savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles dans le cadre du Comité intergouvernemental (IGC) de l'OMPI, à l'automne 2024.

État des lieux des discussions sur les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles

L'Assemblée de l'OMPI a pris la décision, en juillet 2023, de prolonger pour deux ans le

¹³ Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relative à la Convention sur la diversité biologique, 2012, consulté sur

<https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf>

¹⁴ Projet d'articles sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_s3/sct_s3_9.pdf

mandat de l'IGC en vue de parvenir à un texte et de prendre une décision sur le lancement d'une conférence diplomatique sur un ou plusieurs instruments juridiques en juillet 2025¹⁵.

Les discussions dans le cadre du Comité intergouvernemental portent sur deux textes presque similaires : projet d'articles sur les savoirs traditionnels et projet d'articles sur les expressions culturelles traditionnelles. Ces deux documents comportent encore de nombreuses options sur chaque article, à commencer par les objectifs mêmes du texte. Un désaccord continue d'opposer pays du Nord et du Sud sur la nature juridiquement contraignante ou non de l'instrument à négocier.

Si les clauses de divulgation examinées dans le cadre des deux conférences diplomatiques de l'OMPI en 2024 peuvent être interprétées comme ouvrant un droit de communautés, groupes ou individus à voir reconnue leur paternité sur des expressions culturelles traditionnelles et des savoirs traditionnels, les projets d'articles relatifs aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles examinés dans le cadre de l'IGC évoquent plus nettement la notion de droits. Ils incluent – parmi d'autres options – les revendications des pays du Sud sur l'attribution de droits d'exclusivités, de droits patrimoniaux et de droits moraux sur ces savoirs et expressions culturelles traditionnelles.

A ces deux documents « officiels », est venu s'ajouter un texte informel élaboré par la présidente du comité, de la Jamaïque. Ce *Projet d'instrument juridique international concernant la propriété intellectuelle relative aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles*, a été présenté en novembre 2022. Il fusionne les deux textes comportant de nombreuses mesures redondantes et effectue un choix parmi les

options discutées dans le cadre de ce groupe. Examinons les principales dispositions de ce projet d'instrument, qui attire un intérêt croissant de la part des pays demandeurs, à commencer par le groupe Afrique.

III. Analyse du texte de la présidente sur le Projet d'instrument juridique international concernant la propriété intellectuelle relative aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles

Avec le projet d'instrument, la présidente de l'IGC propose une vision personnelle d'un point d'atterrissage possible en vue de contribuer à l'avancée des négociations au sein du comité. C'est le grand mérite du texte, bien que beaucoup de questions restent ouvertes. Il s'agit d'un choix assumé de l'auteur : « Selon moi, un instrument juridique international sur les savoirs traditionnels ne doit être ni trop détaillé, ni trop prescriptif. Les futures versions de ce texte viseront à être moins détaillées que la présente version. »¹⁶ On peut faire la réflexion que – dans le cas d'un texte contraignant – cette rédaction elliptique est sans doute plus adaptée aux pays de « *common law* », laissant une grande marge d'appréciation au juge, qu'aux pays de tradition juridique romano-germanique.

La nature contraignante ou volontaire reste ambiguë : si la structure du projet d'instrument est celle d'une convention ou d'un traité (objectifs, objet de la protection, bénéficiaires, étendue de la protection, exceptions et limitations, sanctions et réparations), certaines formulations visant à reconnaître des droits très généraux évoquent plutôt une déclaration politique.

¹⁵ OMPI, 2023, Report on the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC), consulté sur <https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/docs/igc-mandate-2024-2025.pdf>

¹⁶ Texte de la présidente sur le projet d'instrument juridique international concernant la propriété intellectuelle relative aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles, établi par L. Bellamy, 29 novembre 2022, §5.

Trois objectifs sont retenus : 1° offrir une protection efficace et adéquate des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles, 2° empêcher la délivrance indue de droits de propriété intellectuelle sur des savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles et 3° reconnaître les peuples autochtones et les communautés locales en tant que détenteurs de savoirs traditionnels et d'expressions culturelles traditionnelles. Les objectifs ainsi définis posent une série de questions sur le champ d'application de l'instrument. L'objectif 1 indique une intention de créer un instrument *sui generis* protégeant l'ensemble des expressions culturelles traditionnelles et des savoirs traditionnels – qu'ils proviennent de communautés locales ou autochtones ou non. Ce n'est cependant pas la direction que prend l'instrument qui ne concerne que les peuples autochtones et communautés locales. L'objectif 2, visant à empêcher la « délivrance indue de droits de propriété intellectuelle » s'inspire d'une formule figurant dans le projet d'instrument sur les ressources génétiques et savoirs traditionnels associés, mais semble exclure le droit d'auteur, qui ne nécessite aucune formalité pour bénéficier de la protection. L'objectif 3 est ambigu : s'agit-il d'une affirmation politique visant à reconnaître un fait, ou de la reconnaissance de droits de propriétés des peuples autochtones et des communautés locales sur leurs expressions culturelles et leurs savoirs traditionnels ? Le reste du texte reflète plutôt la deuxième option.

Les bénéficiaires de la protection sont définis comme les « peuples autochtones et communautés locales » ainsi que tout autre bénéficiaire protégé en vertu de la législation nationale. L'auteur reconnaît qu'il n'y a pas de consensus sur ce point, certains États souhaitant inclure d'autres catégories comme les groupes ethniques ou les minorités.

L'objet de la protection. Pour définir les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles, l'auteur fait appel à deux types de critères. Il y a d'une part un critère matériel indiquant le contenu de ces savoirs et expressions culturelles qui semble directement inspiré de la rédaction de la *Convention sur la diversité biologique* et des

dispositions types UNESCO-OMPI de 1982. A cela s'ajoutent des critères visant à garantir leur nature traditionnelle : ils doivent être 1° créés, développés, générés, détenus, utilisés et conservés collectivement par les peuples autochtones et les communautés locales conformément à leurs lois et protocoles coutumiers, 2° liés à l'identité culturelle et sociale et au patrimoine traditionnel des peuples autochtones et des communautés locales dont ils font partie intégrante et 3° transmis entre générations ou de génération en génération. Cette deuxième série de critères est à rapprocher de la définition du patrimoine immatériel dans la *Convention de l'UNESCO*. Cumulés, ces deux types de critères contribuent à donner une vision assez limitative de l'objet de la protection qui ne concerne que certains savoirs et certaines expressions provenant d'un certain type de communautés : celles ayant un mode de vie distinctif et parfois un système juridique et des lois coutumières qui leur sont propres.

L'étendue de la protection est la partie la plus originale du projet d'instrument. Elle vise à trouver un point d'équilibre entre protection des savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles et préservation de la notion de domaine public – qui n'est pas mentionné en tant que tel. L'auteur établit deux cas de figure. Tout d'abord, celui de savoirs ou d'expressions culturelles dont l'accès est restreint, car ils sont considérés comme « secrets ou sacrés ». Dans ce cas de figure uniquement, qui se situe clairement hors du domaine public, l'instrument reconnaît des droits d'exclusivité, des droits patrimoniaux et des droits moraux de nature collective. La manière dont ces droits sont assurés n'est pas précisée, mais les formules suggèrent la mise en place d'un mécanisme d'accès et de partage des avantages (APA), ainsi que d'obligation de divulgation de l'origine. L'auteur établit également un deuxième cas de figure : celui de savoirs traditionnels ou expressions culturelles traditionnelles qui « ne sont plus sous le contrôle exclusif des bénéficiaires, mais sont toujours distinctement associés à l'identité culturelle des bénéficiaires ». Dans ce cas, le texte reconnaît une « part juste et équitable des avantages découlant de l'usage » sans utiliser

le mot « droit » et un droit moral. Il n'est en revanche plus question de droit d'exclusivité. Il semblerait que l'auteur ait cherché à appréhender des cas intermédiaires de savoirs ou d'expressions dont la diffusion en dehors des communautés d'origine reste limitée.

Les exceptions et limitations sont laissées à la discrétion des États, à condition de respecter certaines conditions telles que la mention des bénéficiaires, une utilisation qui ne soit ni dégradante, ni offensante, ou la compatibilité avec l'« usage loyal ». Sans vider complètement le projet d'instrument de son contenu, la latitude qui est laissée d'adopter des exceptions et limitations pourrait facilement restreindre la portée de la protection à la reconnaissance d'un droit moral pour les usages à but non lucratif – les droits d'exclusivité et les droits patrimoniaux ne s'appliquant que pour les usages à but lucratif. Un seul cas de figure ne peut faire l'objet d'aucune exception : celui où existe un risque de dommage irréparable à une expression culturelle traditionnelle ou un savoir traditionnel sacré. On comprend le type de cas visé, qui peut concerner un savoir secret transmis dans le cadre d'un rite initiatique ou des formules magiques, dont il s'agit d'éviter la divulgation même dans le cadre d'un article scientifique. Reste à savoir si la propriété intellectuelle ou un mécanisme de type accès et partage des avantages, qui s'inscrivent *a priori* dans le cadre d'une démarche commerciale, constitueraient les outils le plus appropriés pour assurer cet objectif.

Les sanctions en cas de non-respect ne sont pas explicitées et laissées à l'appréciation des États membres : « Les États membres doivent mettre en place des mesures juridiques ou administratives appropriées, efficaces, dissuasives et proportionnées pour remédier à la violation des droits énoncés dans le présent instrument. »

Considérée dans son ensemble, le projet de la présidente jamaïcaine du comité IGC n'est donc pas très éloigné de ce qu'il propose du *projet de traité pour la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables* de 1984. Les principales différences résident dans le

champ d'application, qui apparaît plus précis, et dans l'insistance sur les peuples autochtones et communautés locales comme bénéficiaires de la protection. Un accord serait-il possible sur cette base ? La simplicité du texte de la présidence ne doit pas faire oublier les divergences de vues parmi les États participant au Comité intergouvernemental et la multiplicité des options sur chaque article. Les pays développés restent très réticents à l'idée d'engager la négociation d'un instrument juridiquement contraignant et les États membres, collectivement, sont assez loin d'un consensus sur les dispositions à inclure dans l'instrument.

III. Résoudre la quadrature du cercle ?

La description du projet de texte de la présidence de l'IGC et les arguments qu'il continue de soulever pourraient laisser penser qu'un voyageur spatio-temporel parti de l'OMPI, au début des années 1980, et transporté quarante ans plus tard ne serait pas tout-à-fait désorienté. Il reconnaîtrait les grandes lignes des débats et peut-être même le positionnement de groupes régionaux. Pourtant, un tel jugement ne serait pas tout-à-fait vrai. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à resserrer les termes du débat et à faire aboutir ces discussions sur un texte ou sur d'autres mesures pratiques.

Une plus grande appropriation de la propriété intellectuelle :

Le temps écoulé depuis le lancement de discussions à l'OMPI sur la propriété intellectuelle liée au folklore s'est accompagné de profondes mutations de l'attitude des États et des communautés à l'égard de la propriété intellectuelle.

Les États du Sud sont aujourd'hui plus divers. Certains d'entre eux, en particulier les grands émergents, se sont appropriés les outils de la propriété intellectuelle et ne sont plus dans une attitude frontalement révisionniste. La possibilité d'accorder des mesures similaires aux droits d'auteur pour protéger le folklore par le biais des législations nationales – reconnue par les

dispositions types UNESCO-OMPI de 1982 – a d’ailleurs pu répondre à une grande partie de leurs besoins.

La deuxième dynamique est la prise de conscience croissante des phénomènes de discrimination au sein des pays du Nord, dont certains abritent des communautés autochtones, rendant certains d’eux beaucoup plus sensibles à l’intérêt d’une déclaration ou d’un instrument limité dans sa portée.

Le troisième élément est la part de plus en plus active que prennent les peuples autochtones et les communautés locales dans la protection et la valorisation de leur propre culture. Le site de l’OMPI met en lumière les initiatives d’entrepreneurs autochtones pour protéger leurs productions grâce à différents systèmes de propriété intellectuelle : marques, brevets, indications géographiques. Certaines options qui n’étaient pas envisagées dans les années 1960 sont aujourd’hui utilisées avec succès.

Ces trois éléments, mis bout-à-bout, font que le jeu est aujourd’hui plus fluide et qu’il semble possible de parvenir à un point d’accord sans pour autant remettre en cause les systèmes de propriété intellectuelle existants.

La nécessaire prise en compte des acquis d’autres enceintes, en particulier l’UNESCO

L’UNESCO est parvenue, grâce à la *Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel* de 2003, à assurer une reconnaissance internationale à un ensemble d’expressions culturelles traditionnelles et de savoirs traditionnels incluant les traditions et expressions orales, y compris la langue, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et les savoir-faire liés à l’artisanat local. La mise en œuvre de cet instrument a stimulé l’inventaire du

patrimoine immatériel, la constitution de registres, mais aussi des pratiques de coopération transfrontalières entre États ayant un patrimoine en commun ainsi que l’attribution de fonds pour des projets de conservation.

Certains problèmes pratiques qui ont été soulevés par le passé – définition de l’objet de la protection, identification des expressions culturelles traditionnelles et des savoirs traditionnels protégés, coopération transfrontalière – sont susceptibles d’être plus facilement surmontés en prenant en compte ou en s’inspirant de l’expérience acquise dans ces enceintes. L’existence de cette pratique devrait permettre de renforcer la confiance entre les parties.

Cette meilleure prise en compte permettrait également d’éviter tout doublon entre différents instruments et de poser la question du cadre et du système le plus adapté pour protéger efficacement des expressions culturelles traditionnelles et des savoirs traditionnels en fonction de l’objectif recherché – la propriété intellectuelle étant essentiellement destinée à assurer une exploitation commerciale.

Se pose la question des États n’ayant pas adhéré aux conventions de l’UNESCO¹⁷, parmi lesquels se trouvent plusieurs grands États industrialisés (Canada, États-Unis, Australie Nouvelle-Zélande). Il serait cependant surprenant que des pays n’ayant pas rejoint la *Convention de l’UNESCO sur le patrimoine immatériel*, qui a peu d’impact économique, montrent beaucoup d’entrain à conclure un instrument tendant à reconnaître des droits comparables au droit d’auteur sur les expressions culturelles traditionnelles et les savoirs traditionnels.

L’articulation avec les droits de propriété intellectuelle existants doit être traitée avec précaution

La proposition indienne de 1967 était d’inclure la protection du folklore dans le

¹⁷ Liste des 183 États parties à la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel consultée sur

<https://ich.unesco.org/fr/convention#art29>

droit d'auteur – proposition parfaitement cadrée du point de vue du droit de la propriété intellectuelle et qui a donné lieu à l'insertion d'un alinéa 15.4 dans la Convention de Berne. Les dispositions types de 1982 ont établi un modèle de protection en droit national *sui generis*, n'affectant pas les droits de propriété intellectuelle existants. Elles offraient, à côté de la possibilité de protéger différentes expressions tangibles ou intangibles par le droit d'auteur, des brevets, des marques, celle de les protéger au titre de leur dimension folklorique. Cette protection pouvait combler des interstices non couverts par d'autres systèmes de protection ou s'y superposer.

Les propositions actuellement portées par les pays demandeurs sont de nature à créer une plus grande imbrication. Elles visent, d'une part, à divulguer l'origine ou la source de savoirs traditionnels ou d'expressions culturelles traditionnelles dans les systèmes de protection existants et, d'autre part, à établir un système *sui generis* pouvant possiblement combler des manques, ou se surajouter à d'autres formes de protection. Il est difficile de concevoir comment un tel système pourrait ne pas produire d'effets sur les différents systèmes de protection administrés par l'OMPI.

L'ordre actuel des négociations présente donc le paradoxe de travaux tendant à asseoir, au sein des systèmes des brevets et des dessins et modèles, des mots clés dont le contenu ne serait révélé qu'après coup dans un autre instrument – situation de nature à créer une certaine méfiance de la part des pays industrialisés.

Il est par ailleurs probable que les demandeurs, s'ils ne parviennent pas à avoir gain de cause sur l'inclusion d'une clause de divulgation dans le droit des dessins et modèles, chercheront une nouvelle occasion d'introduire cette mesure par l'intermédiaires des négociations sur les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles dans le cadre du mandat du Comité intergouvernemental de l'OMPI dédié à ces questions (IGC).

Cette articulation avec les autres droits de propriété intellectuelle doit donc être traitée

avec prudence afin de ne pas accroître la méfiance entre les parties.

Une définition plus précise des bénéficiaires ?

La limitation du champ de la protection, dans le cadre des différents documents circulant au sein du Comité intergouvernemental (IGC), aux peuples autochtones et communautés locales, peut donner l'impression que ces termes font l'objet d'un consensus et permettent d'identifier précisément les bénéficiaires. Cette évidence peut s'avérer trompeuse.

Il n'existe pas de définition internationalement reconnue des peuples autochtones et encore moins des communautés locales. Les déclarations faites au moment de l'adoption de la *Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones* en 2007 (UNDRIP) montrent qu'il n'est pas possible d'attendre de la part des États une approche uniforme ou trop restrictive, certains pays considérant qu'il n'abritent pas de population autochtone ou au contraire que l'ensemble de leur population est autochtone. Il existe une pratique liée aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques de « communautés autochtones ou locales » dans le cadre du *Protocole de Nagoya*. S'inspirer de cette pratique pourrait aider à créer de la confiance entre les parties.

Finalement, la référence explicite à des « droits collectifs » dans le texte de la présidente entre en contradiction avec les traditions juridiques de plusieurs États qui ne reconnaissent de droits que sur une base individuelle. Des formules devront être trouvées pour assurer la compatibilité avec les différents systèmes de droit.

Mais, même une fois ce problème résolu, se pose toujours une question fondamentale : les savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles non issus de peuples autochtones ou de communautés locales n'ont-ils pas droit à une forme de protection, qui s'apparenterait – *a minima* – à un droit à la mention de l'origine ou de la source ? La réponse dépend en partie de la nature contraignante ou non de l'instrument qui pourrait être adopté.

Conclusion : il n’y a probablement pas de réponse unique à des besoins divers

Les discussions au sein du Comité intergouvernemental de l’OMPI (IGC) montrent l’existence de préoccupations diverses parmi les demandeurs : entre la recherche de droits patrimoniaux et la volonté d’empêcher la diffusion et la commercialisation.

L’articulation entre la protection du folklore et le domaine public reste par ailleurs un enjeu majeur. Le texte de la présidente jamaïcaine de l’IGC tente de traiter de manière nuancée cet enjeu en distinguant les expressions culturelles et savoirs traditionnels secrets ou sacrés - hors du domaine public - qui peuvent recevoir une plus grande protection de ceux qui ne sont plus sous le contrôle exclusif des communautés d’origine. Reste à savoir si ce deuxième cas de figure est suffisamment précis pour être efficacement mis en œuvre. Il semble a priori difficile de formuler un tel principe sous la forme d’une norme juridiquement contraignante.

Plutôt qu’une réponse unique, ces problématiques pourraient être traitées séparément à l’aide de solutions originales, contraignantes ou volontaires. A titre d’exemple, dans le cadre d’une démarche commerciale, la création d’un « label » pourrait constituer un moyen efficace de valoriser des expressions culturelles traditionnelles ou des savoirs traditionnels ayant échappé au contrôle exclusif de leurs détenteurs initiaux. Des initiatives de ce type seraient - a minima - de nature à créer la confiance et à renforcer la compréhension des objets à protéger.

Au-delà de l’opposition quelque peu performative entre pays du Sud et pays développés, dont les déterminants sont, d’une part, les accusations de pillage et la revendication d’un juste partage des avantages- et, d’autre part, la volonté de préserver les intérêts des créateurs et industries culturelles en sauvegardant les systèmes de propriété intellectuelle existants, des solutions pragmatiques semblent envisageables pour protéger efficacement des savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles.

J. P.

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

La protection juridique des mesures techniques de protection des créations de l'esprit dans l'espace OAPI

Legal protection of technical measures for the protection of intellectual creations within OAPI

Pascal MBARGA

Doctorant en droit privé
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Ngaoundéré

Face à la contrefaçon cybernétique, les mesures techniques de protection des créations de l'esprit sont apparues comme la solution indispensable à la préservation des droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique. Toutefois, au-delà de leur grande diversité et au fur et à mesure de leur évolution, les techniques de contournement ont suivi. Face à ces utilisateurs habiles, il est apparu essentiel de consacrer une protection juridique des mesures techniques de protection. C'est l'approche adoptée par le législateur OAPI qui aménage une protection juridique des mesures techniques de protection à deux niveaux : une protection en amont, marquée par la prohibition des actes visant à porter atteinte aux mesures techniques de protection des créations de l'esprit ; et une protection en aval, marquée par l'aménagement des sanctions à la fois civiles et pénales lorsque les actes prohibés sont posés.

Faced with cyber counterfeiting, technical measures to protect intellectual creations have emerged as the essential solution to the preservation of intellectual property rights in the digital environment. However, beyond their great diversity and as they evolved, circumvention techniques followed. Faced with these skilled users, it appeared essential to provide legal protection for technical protection measures. This is the approach adopted by the OAPI legislator who provides legal protection for technical protection measures at two levels: upstream protection, marked by the prohibition of acts aimed at infringing technical protection measures of intellectual creations; and downstream protection, marked by the provision of both civil and criminal sanctions when prohibited acts are carried out.

Introduction

Face à l'incapacité de la solution purement juridique à assurer une protection efficace des créations de l'esprit dans l'environnement numérique, de nombreux auteurs se sont demandé s'il ne fallait pas chercher à résoudre les problèmes suscités par la machine, par la machine elle-même. C'est le sens à donner à la célèbre formule de

Charles Clark : « *The answer to the machine is in the machine* »¹. Pour les avocats Frédéric Bourguet et Cristina Bayona Philippine, la protection technologique, qui connaît beaucoup moins de frontières que le droit, est une réponse indispensable aux limites de la protection juridique des créations de l'esprit

¹ C. Clark, « The answer to the machine is in the machine », in *The future of the copyright in a digital environment*, Kluwer, 1996 p. 139. Voir également

M. Vivant et J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2e éd, Dalloz, 2013, n° 948, p. 771.

dans l'environnement numérique². Ces deux auteurs écrivent notamment :

« Le droit de la propriété intellectuelle est confronté aux technologies nouvelles de reproduction numérique (...) Limité par sa territorialité et un temps normatif décalé, il n'a d'autre solution que de s'allier des solutions techniques de traçabilité, intégrées aux œuvres protégées ou à leurs supports, afin de contrôler les risques de contrefaçon »³.

Par les termes « mesures techniques de protection des créations de l'esprit », il faut entendre toute technologie, dispositif ou moyen destiné à empêcher, à limiter ou à contrôler les utilisations des œuvres non autorisées par le titulaire des droits⁴. A la vérité, les mesures techniques de protection des créations de l'esprit ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont apparues depuis fort longtemps et irriguent plusieurs pans de la propriété intellectuelle. Dès l'époque médiévale, nous avons la pratique des abbayes médiévales qui cadenassaient leurs livres précieux. Nous pouvons également évoquer les papiers « *non-photocopiables* » destinés à lutter contre la reproduction non

autorisée des œuvres de l'esprit⁵. En propriété industrielle, nous pouvons évoquer le gène *terminator* doté de propriétés destructrices ou stérilisantes sur une semence après la première culture⁶. Ces premières mesures techniques de protection sont restées marginales et n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance particulière, encore moins d'une protection législative.

Aujourd'hui, avec l'avènement des technologies numériques et l'apparition de nouvelles formes de contrefaçon, les mesures techniques de protection ont connu une renaissance et sont devenues indispensables pour la préservation des droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique. Vecteur d'une protection préventive instaurée en amont de la mise en circulation des créations de l'esprit⁷, les mesures techniques de protection sont d'une grande diversité. Nous distinguons d'une part, les mesures techniques d'information et les mesures techniques de traçage ; d'autre part, les mesures techniques de protection proprement dites qui englobent les technologies anticopie, les technologies de cryptage ou encore les technologies de

² F. Bourguet et C.-P. Bayona, « Mesures techniques de protection et contrôle des droits dans l'économie numérique », in *La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie*, INPI, 1^{ère} éd., 2015, p. 252 ; 253.

³ *Ibidem.*, p. 239.

⁴ Voir art. 71 de l'annexe VII de l'accord de Bangui, acte de Bamako du 14 décembre 2015. D'autres définitions sont proposées par la doctrine. Ainsi pouvons-nous lire par ailleurs qu'une mesure technique de protection (MPT) est une méthode technologique visant à promouvoir l'utilisation autorisée des œuvres numérisées. Cela est rendu possible grâce à un contrôle de l'accès à pareilles œuvres ou aux diverses utilisations de telles œuvres, y compris : la copie ; la distribution ; l'exécution publique ; et l'affichage. Voir M. Perry et C. Chisick, « Copyright and Anti-circumvention: Growing Pains in a Digital Millennium », 2000, *New Zealand Int. Prop. J.* p. 261. Cité par I. Keer, A. Maurushat et S. Tacit, « Mesures de protection technique. Partie I, tendances en matière de mesures de protection technique et de technologies de contournement », in

Cahier de la Propriété Intellectuelle, vol. 15, n° 2, 2003, p. 580.

⁵ Voir M. Vivant et J.-M. Bruguière, *préc.*, p. 17. Les papiers « *non photocopiable* » sont destinés à lutter contre la contrefaçon. Certains de ces papiers à l'exemple du papier Nocopi intègre une technologie qui corrompt la photocopie en altérant la lisibilité du document et en couvrant le fond de page avec le message « COPIE NON AUTORISEE-UNAUTHORIZED COPY », Ces papiers sont aussi connus pour leur technologie *Blockout* qui empêche la photocopie des billets de banque. Voir <https://papeteriefinanciere.fr/products/papier-securise-nocopi>, consulté le 27 septembre 2023.

⁶ Le gène *terminator* a été mis au point par une équipe du ministère américain de l'agriculture et la firme Delta & Pine Land en 1998. Le gène est un système de contrôle d'expression génique chez les plantes et est doté de propriétés destructrices ou stérilisantes sur une semence après la première culture. Voir F. Latrive, *Du bon usage de la piraterie. Culture libre, science ouverte*, EXILS, 2004, p. 69. Dans le même sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, *préc.*, 2e éd, Dalloz, 2013, n° 946, p. 769.

⁷ F. Bourguet et C.-P. Bayona, *préc.*, p. 241 ; 252.

brouillage⁸. Au-delà de cette diversité, au fur et à mesure que les mesures techniques de protection se sont développées, les techniques de contournement ont suivi⁹. Il est apparu indiscutable que le secours de la loi était essentiel pour faire face aux utilisateurs habiles qui essaient sans cesse de les neutraliser¹⁰. Conscients de cette vulnérabilité des mesures techniques de protection, les rédacteurs des « *traités Internet* »¹¹ de l'OMPI du 20 décembre 1996 ont anticipé le problème de leur neutralisation en demandant aux États signataires de « prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont

mises en œuvre par les auteurs... dans le cadre de l'exercice de leurs droits (...) »¹².

Ainsi que le synthétisent brillamment Frédéric Bourguet et Cristina Bayona Philippine, les mesures techniques de protection sont à la fois source de protections et objet de protection¹³.

Dans la droite ligne des prescriptions de l'OMPI, le législateur OAPI prévoit une protection juridique des mesures techniques de protection à deux niveaux : en amont, par la prohibition des actes visant à porter atteinte aux mesures techniques de protection mises en œuvre par les titulaires des droits (I) ; en aval, par l'aménagement

⁸ Les professeurs Alain Strowel et Séverine Dusollier proposent une classification fondée sur les fonctions des mesures techniques de protection. Ils distinguent les mesures techniques protégeant les droits des auteurs ; les systèmes d'accès ; les outils de marquage et de tatouage et les systèmes de gestion électroniques. Certaines ont été conçues spécifiquement pour répondre à la menace que le numérique constituait pour le droit d'auteur, d'autres pour protéger indifféremment tout type de contenu numérique, qu'il soit soumis au droit d'auteur ou non. Voir A. Strowel et S. Dusollier, *La protection légale des systèmes techniques*, Atelier sur la mise en œuvre du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), OMPI, 6-7 déc. 1999, p. 1 ; Furon Teddy pour sa part opère une classification chronologique des mesures techniques de protection en distinguant les anciennes mesures techniques de protection, les actuelles et futures. Voir T. Furon, « Les mesures techniques de protection... autrement dit les DRM », 2008, disponible à l'adresse <https://www.researchgate.net/publication/45340969>

⁹ F. Bourguet et C.-P. Bayona, préc., p. 246.

¹⁰ Plus encore, l'intervention du législateur répond à un besoin d'articulation entre ces dispositifs techniques et certains mécanismes de la propriété intellectuelle. Il est en effet crucial de réguler l'utilisation que les titulaires de droits et les industriels font des mesures techniques de protection car l'on ne peut raisonnablement les laisser verrouiller l'accès technique aux œuvres selon leur seul bon vouloir. Voir M. Vivant et J.-M. Bruguière, préc., p. 775.

¹¹ L'objectif premier de ces deux traités était d'adapter le cadre juridique du droit d'auteur et des

droits voisins aux nouvelles technologies. Voir J. Reinbothe, M. Martin, S. Pratt et V. Lewinski, « The New WIPO Treaties: a First Résumé » *E.I.P.R.* 1997/4, p. 173 ; A. Lucas, *Droit d'auteur et numérique*, Droit@Litec, 1998, p. 270 s. Cité par A. Strowel et S. Dusollier, préc., p. 1.

¹² Les articles 11 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) du 20 décembre 1996 ; et 18 du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996 énoncent expressément : « Les parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi ». Il convient toutefois de noter avec le professeur Séverine Dusollier que les dispositions des « *traités Internet* » de l'OMPI restent assez générales et ne précisent en aucune manière comment la protection doit être organisée, ni quels sont les actes précis qui doivent être prohibés. Voir S. Dusollier, « Electrifying the fence : the legal protection of technological measures for protecting copyright », *E.I.P.R.*, 1999/6, p. 285-297, cité par S. Dusollier et A. Strowel, « La protection légale des systèmes techniques : analyse de la directive 2001/29 sur le droit d'auteur dans une perspective comparative », *IRPI*, N°1 – octobre 2001, p. 1.

¹³ F. Bourguet et C.-P. Bayona, préc., p. 245.

des sanctions lorsque les actes prohibés sont mis en œuvre (II).

I. La prohibition de la violation des mesures techniques de protection des créations de l'esprit

Les traités « Internet » de l'OMPI du 20 décembre 1996 interdisent expressément la neutralisation des mesures techniques de protection¹⁴. Cette interdiction de neutralisation posée par les « traités Internet » est transposée dans l'espace OAPI à travers le principe général d'assimilation des actes de neutralisation des mesures techniques de protection à la contrefaçon. Ce principe d'assimilation est posé à l'article 71 (2) de l'annexe VII de l'accord de Bangui, acte de Bamako du 14 décembre 2015¹⁵. On retrouve le même principe d'assimilation à l'article 81 (1-d) de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Allant au-delà de la seule incrimination prévue par les « traités Internet » de 1996, le législateur OAPI institue une seconde incrimination consistant en la prohibition des actes préparatoires à la neutralisation des mesures techniques de protection¹⁶. Nous l'aurons compris, la prohibition de la violation des mesures techniques de protection des créations de

l'esprit peut éclater en deux sous prohibitions dans l'espace OAPI : celle des actes préparatoires à la neutralisation des mesures techniques de protection (A) et celle des actes de neutralisation proprement dits (B).

A. La prohibition des actes préparatoires à la neutralisation des mesures techniques de protection des créations de l'esprit

La prohibition des actes préparatoires à la neutralisation des mesures techniques de protection des créations de l'esprit se situe en amont de la protection aménagée par le législateur OAPI¹⁷. Aux termes de l'article 71 (1) de l'annexe VII de l'accord de Bangui, acte de Bamako du 14 décembre 2015, est assimilé à la contrefaçon : « la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés »¹⁸. L'incrimination vise littéralement ceux qui fabriquent ou importent en vue de commercialiser des dispositifs susceptibles de permettre ou de faciliter la neutralisation des mesures techniques de protection. L'on peut cependant s'interroger sur la portée de

¹⁴ Voir art. 11 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et art. 18 du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et phonogrammes. Même s'il est vrai que ces traités restent assez généraux et ne précisent en aucune manière comment la protection doit être organisée, ni quels sont les actes précis qui doivent être prohibés. Entière liberté est donc laissée aux États. Voir S. Dusollier, « Electrifying the fence : the legal protection of technological measures for protecting copyright », *E.I.P.R.*, 1999/6, p. 285-297, cité par S. Dusollier et A. Strowel, « La protection légale des systèmes techniques : analyse de la directive 2001/29 sur le droit d'auteur dans une perspective comparative », *IRPI*, N°1 - octobre 2001, p. 1.

¹⁵ Art. 71 (2) de l'Annexe VII de l'Accord de Bangui, acte de Bamako du 14 décembre 2015 Cet article dispose : « Est assimilée à la contrefaçon : (...) 2) la neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de

droits voisins se servent pour la protection de leurs productions contre les actes non autorisés ».

¹⁶ Les titulaires de droit et les législateurs nationaux insistent sur la nécessité d'une interdiction des activités dites préparatoires à la neutralisation dans la mesure où il est évident que le préjudice causé aux titulaires de droit sera d'autant plus grand si les moyens techniques de neutralisation sont facilement et largement disponibles sur le marché, S. Dusollier et A. Strowel, *préc.*, p. 8.

¹⁷ Une sorte de premier palier de protection.

¹⁸ Cette incrimination est cependant inexistante du dispositif légal de certaines lois nationales comme c'est le cas pour la loi camerounaise du 19 décembre sur le droit d'auteur et les droits voisins. Nous ne pouvons manquer de déplorer ce silence législatif dans la mesure où un tel silence contribue à nourrir la ligne argumentaire des auteurs qui déplorent avec raison le défaut d'harmonisation des règles relative au droit d'auteur dans l'espace OAPI.

l'incrimination retenue par le législateur OAPI. Tout dispositif susceptible de porter atteinte à une mesure technique de protection est-il indifféremment indexé, même en dehors de toute intention malveillante ? Le législateur OAPI semble retenir deux critères pour juger de l'illicéité des actes préparatoires à savoir : leur finalité et leur commercialisation.

Sur le premier point, sont illicites les « dispositifs spécialement conçus pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés »¹⁹. Ainsi en sera-t-il du cas d'un logiciel de cryptage principalement utilisé pour décrypter des œuvres protégées. Dans la même veine, le législateur OAPI vise les équipements qui sont détournés de leurs finalités premières et qui sont adaptés à des fins de contournement ou de neutralisation des mesures techniques de protection. On s'arrêtera utilement sur l'arrêt *Nintendo DS* de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2011²⁰ qui s'est prononcé sur cette question de mise à disposition de moyens de contournement des mesures techniques de protection. Dans cette affaire, plusieurs sociétés ont été condamnées pour avoir importé et commercialisé des moyens conçus spécialement pour contourner des mesures techniques de protection mises en place par le groupe *Nintendo* sur leurs consoles *Nintendo DS* et destinées à prévenir la copie non autorisée des jeux *Nintendo*. Il s'agissait ici de dispositifs appelés « *linkers* » qui se présentaient sous la forme d'une carte, au format et à la connectique identiques à

ceux des cartes de jeux authentiques *Nintendo DS*, et qui permettaient d'y enregistrer des jeux vidéo contrefaits disponibles sur Internet. Une fois inséré dans la console, le « *linker* » était perçu par celle-ci comme une carte de jeu authentique²¹.

Sur le second point, les actes préparatoires à la neutralisation des mesures techniques de protection sont illicites s'ils sont accomplis dans un but commercial. Dans ce sens, l'article 71 (1) de l'annexe VII de l'accord de Bangui précité vise expressément « la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location (...) ». Par cette restriction, le législateur OAPI semble exclure du champ de l'illicéité les actes préparatoires accomplis à des fins non commerciales. Cette disposition n'ayant pas encore fait l'objet d'une application par les juges de l'espace OAPI, c'est avec grand intérêt que nous accueillerons les premières décisions en la matière afin de mieux saisir les contours de la notion de fins non commerciales.

La position du législateur OAPI se distingue ainsi de la jurisprudence des États-Unis, et notamment de l'affaire *DeCSS*, dans laquelle des activités non commerciales d'offre de systèmes de contournement ont été condamnées par les juges. En l'occurrence, le Tribunal Fédéral de Grande Instance du district sud de New York a interdit l'affichage du *DeCSS* sur le site Web des mis en cause et leur a interdit de relier sciemment leur site à tout autre site affichant le *DeCSS*²². Pour rappel, *DeCSS* est un programme qui sert à décrypter les *DVD* dont le contenu est protégé à l'aide du système de brouillage

¹⁹ Art. 71 (1) de l'annexe VII de l'accord de Bangui, acte de Bamako du 14 décembre 2015.

²⁰ CA Paris, pôle 5, ch.12, 26 sept. 2011, *RLDI* 2011, n° 76, n° 2507 ; A. Lentini, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE-LID2MS-IREDIC 2011-2012, disponible à l'adresse <https://iredic.fr/wp-content/uploads/2011/12/note-de-jurisprudence-lentini.pdf> ; S. Dusollier, « L'arrêt Nintendo : la protection des mesure techniques au pays des jeux vidéo », *Auteur & Media*, 2014, 5, p. 360-369, hal-03604026.

²¹ F. Bourguet et C.-P. Bayona, *préc.*, p. 251.

²² *Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d 346 (S.D.N.Y. 2000). Deux défendeurs, Eric Corley et sa société 2600 Enterprises Inc., ont interjeté appel mais ont été déboutés le 28 novembre 2001 par la Cour d'appel fédérale itinérante de la deuxième circonscription, *United States Court of Appeals for the Second Circuit*, Docket n° 00-9185. *Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes*. Dans le même sens, *Santa Clara County Superior Court*, ordonnance d'injonction provisoire prononcée à l'encontre des défendeurs en faveur des demandeurs dans l'affaire *DVDCCA c. McLaughlin, Bunner et autres*.

CSS²³. Son code source fut rendu disponible en octobre 1999 par le programmeur norvégien Jon Lech Johansen et devint rapidement populaire car il permettait de lire des DVD sur Linux en contournant les protections qui imposaient jusqu'alors d'utiliser Windows ou Mac OS. Le *DVD Copy Control Association* et la *Motion Picture Association of America* ne tardèrent pas à réagir en mettant en demeure plusieurs dizaines de sites de cesser de fournir le code de *DeCSS*²⁴. Une telle offre de produits sur Internet a été jugée illicite aux États-Unis, de même que l'établissement d'un hyperlien vers les clés illicites²⁵.

Pour terminer sur l'appréciation de l'incrimination d'actes préparatoire, force est de relever que les critères d'illicéité d'actes préparatoires retenus par le législateur OAPI sont quelque peu imprécis par rapport à ceux retenus en droit comparé et, notamment, par le législateur européen.

L'article 6 de la Directive européenne 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de

l'information²⁶ subordonne l'illicéité des actes préparatoires à trois critères alternatifs. Premièrement, il faut que le système ou service fasse l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation qui évoque l'objectif de contournement d'une mesure technique de protection. Un appareil tel qu'un magnétoscope sera par exemple à ranger parmi les dispositifs illicites si le vendeur en fait une promotion à des fins de contournement²⁷. Ensuite, il faut que le but commercial ou l'utilisation de tels dispositifs vise principalement à contourner une mesure technique. Enfin, il faut que le système ou service soit principalement conçu, produit, adapté ou réalisé en vue de permettre ou de faciliter le contournement de la protection²⁸. En somme, sont visés au titre d'actes préparatoires à la neutralisation des mesures techniques de protection, tous les services et dispositifs qui entendent contourner des mesures techniques, peu importe que cet objectif illicite se révèle dès la conception du système. L'objectif de contournement peut être présumé à partir de la publicité qui se réalise autour du produit, par sa principale fonction inhérente ou par l'utilisation postérieure qui en est faite²⁹.

²³ CSS pour « *Content Scrambling System* » qui veut dire système de codage de contenus. Le CSS contrôle l'accès aux fichiers numériques de film et empêche leur duplication. Il s'agit d'un système de protection à deux niveaux, qui utilise une série de clés mémorisées sur le DVD et le lecteur DVD pour valider l'authenticité de ces deux éléments. Voir S. Nikoltchev et F.J. Cabrera Blazquez, « Films en ligne : équilibre entre droit d'auteur et usage loyal », *IRIS plus*, éd. 2002-4, p. 4, disponible à l'adresse <https://rm.coe.int/168078338b>

²⁴ <https://wikimemoires.net/2013/03/laffaire-decss-et-la-lutte-contre-lesdrm/>

²⁵ *United States Court of Appeals for the Second Circuit, Docket n° 00-9185. Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes*. L'hyperlien constitue clairement une offre détournée des clés afin d'échapper à une injonction judiciaire. Son établissement constitue clairement un acte de mise sur le marché répréhensible. Voir S. Dusollier et A. Strowel, « La protection légale des systèmes techniques : analyse de la directive 2001/29 sur le droit d'auteur dans une perspective comparative », préc., p. 21. Le programmeur Jon Lech Johansen a cependant été disculpé en Norvège

pour les mêmes faits par la Cour d'appel d'Oslo le 22 octobre 2002. Voir https://www.lemonde.fr/archives/article/2003/12/25/la-justice-norvegienne-autorise-la-reproduction-de-dvd-sur-tout-support_347131_1819218.html

²⁶ Directive 2001/29/CE du parlement européen et Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société informatique, journal officiel n°L167 du 22/06/2001 disponible à l'adresse <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32001L0029>

²⁷ S. Dusollier et A. Strowel, « La protection légale des systèmes techniques : analyse de la directive 2001/29 sur le droit d'auteur dans une perspective comparative », *IRPI*, N°1 – octobre 2001, p. 14.

²⁸ On retrouve ici le critère retenu par le législateur OAPI.

²⁹ La frontière entre systèmes licites et systèmes illicites restera toutefois soumise à l'appréciation des tribunaux car l'état d'évolution des mesures de

B. La prohibition des actes de neutralisation des mesures techniques de protection des créations de l'esprit

La prohibition des actes de neutralisation des mesures techniques de protection des créations de l'esprit se décompose en réalité en deux pans : la prohibition de la suppression des informations sous forme électronique relatives au régime des droits contenues dans les œuvres (ii) ; et la prohibition de la neutralisation des mesures techniques de protection des créations de l'esprit (i).

i. La prohibition des actes de neutralisation proprement dits des mesures techniques de protection des créations de l'esprit

Aux termes de l'article 81 (1) de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, est assimilé à la contrefaçon « la neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins se servent pour la protection de leur production contre les actes non autorisés ». À la réalité, cette incrimination est une transposition des articles 11 du traité OMPI sur le droit d'auteur et 18 du traité OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996. Le législateur OAPI reprend mot pour mot cette incrimination à l'article 71 (2) de l'annexe VII de l'accord de Bangui, acte de Bamako du 14 décembre 2015. Avant cette révision de 2015, l'incrimination ne figurait curieusement pas au niveau communautaire. Il convient donc de saluer cette évolution du texte communautaire. Suivant les dispositions nationales et communautaires ci-dessus évoquées, toute neutralisation des mesures techniques n'est pas nécessairement

répréhensible. Pour être répréhensible, la neutralisation doit d'une part viser une mesure technique efficace mise en œuvre par les titulaires des droits. D'autre part, la neutralisation doit être frauduleuse.

Sur le premier point, les traités OMPI, l'accord de Bangui et la loi camerounaise de 2000 incriminent uniquement la neutralisation portée sur une mesure technique de protection efficace. La définition des contours de ce critère d'efficacité fait cependant débat. Que faut-il entendre par mesure technique de protection efficace ? À quoi renvoie concrètement ce critère de protection ? Malheureusement, ni le texte de l'OMPI, ni celui du législateur OAPI, encore moins celui du législateur camerounais ne définissent le critère d'efficacité. En droit comparé, le législateur européen s'est essayé à définir ce critère d'efficacité. Selon lui, « les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une œuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection »³⁰. Cette définition du critère d'efficacité a été critiquée par la doctrine. Les professeurs Séverine Dusollier et Alain Strowel notent par exemple que le critère d'efficacité défini par le législateur européen fait référence à l'application d'un code d'accès alors que par principe, l'accès à une œuvre ou à tout autre objet protégé est à priori libre³¹. De façon plus décisive, les professeurs Michel Vivant et Jean Michel Bruguière soutiennent que le critère d'efficacité comme condition de protection des mesures techniques est un non-sens. Selon ces deux éminents auteurs, une mesure technique efficace est celle qui atteint son objectif. La conséquence logique en est qu'une telle mesure n'a pas besoin de

protection technique ne permet pas encore de tracer une nette distinction entre les utilisations frauduleuses et les usages non frauduleux. S. Dusollier et A. Strowel, *préc.*, p. 14.

³⁰ S. Dusollier et A. Strowel, *préc.*, p. 13.

³¹ *Ibidem*.

protection puisqu'elle est efficace et donc ne peut être contournée³².

Sur le second point, la neutralisation visée ici doit consister en un acte frauduleux. Cela signifie que la neutralisation incriminée ici est celle qui consiste en l'accomplissement d'actes non autorisés. C'est dire que la neutralisation d'une mesure de protection dans le but d'accomplir un acte autorisé par la loi n'est en principe pas répréhensible. Ainsi pourrait-il en être le cas lorsque le fait incriminé est accompli à des fins de recherche. C'est dans ce sens qu'une décision du conseil constitutionnel français du 27 juillet 2006 exclu les recherches scientifiques en cryptographie du champ de l'incrimination de neutralisation frauduleuse des mesures techniques de protection³³.

Les conditions de l'incrimination élucidées, la neutralisation proprement dite d'une mesure technique de protection consiste à la rendre inopérante ou à en réduire sensiblement la force. L'incrimination vise toute personne qui porte effectivement atteinte à une mesure technique de protection en l'anéantissant ou en diminuant sa force de résistance. En droit comparé, le législateur français définit les contours de cette incrimination à l'article L. 335-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, le contournement et la suppression d'une mesure technique de protection consiste dans :

« le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace afin d'altérer la protection d'une œuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou

supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle ».

En premier lieu, l'infraction est une infraction intentionnelle puisqu'elle exige que l'atteinte ait été portée « sciemment », c'est-à-dire en connaissance de cause du résultat escompté. D'un point de vue matériel l'infraction consiste à contourner, neutraliser ou supprimer la mesure technique en réalisant un décodage ou un décryptage.

ii. La prohibition de la suppression ou de la modification des informations sur le régime des droits sous forme électronique

Aux termes des articles 12 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et 19 du traité de l'OMPI sur les interprétations, les exécutions et les phonogrammes, les parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui supprime ou modifie, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique. En droite ligne de ces prescriptions, l'article 71 (4) de l'annexe VII de l'accord de Bangui révisé à Bamako assimile à la contrefaçon « la suppression ou la modification (...) de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ». La loi camerounaise du 19 décembre 2000 sur le droit d'auteur et les droits voisins s'inscrit dans le même sillage en reprenant *in extenso* les termes du traité de l'OMPI³⁴. L'information qui est protégée ici se présente sous forme électronique et permet d'identifier une œuvre, une interprétation, un vidéogramme, un phonogramme ou un programme³⁵. Parmi les mesures techniques

³² M. Vivant et J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2e éd, Dalloz, 2013, n° 952, p. 773.

³³ Conseil constitutionnel français, 27 juillet 2006, considérant n° 62, cité par M. Vivant et J.-M. Bruguière, *préc.*, 2e éd, Dalloz, 2013, p. 780, note 2.

³⁴ Voir article 81 (1-g) de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

³⁵ L'information protégée peut également porter sur les conditions et modalités d'utilisation de ces productions. Sont également protégés tout numéro ou code représentant ces informations lorsque l'un de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une production ou est lié à la communication d'une production au public. Voir article 12 du traité Internet de l'OMPI sur le droit d'auteur ; article 19 sur le traité relatif aux interprétations et exécutions et les phonogrammes ; article 72 de l'annexe VII de

d'information déjà mises sur pied, on peut citer le tatouage ou scellé numérique. Comme exemple de tatouage ou de scellé numérique, nous avons le numéro d'identification international *Inter Deposit Digital Number* (IDDN) mis au point par l'agence pour la protection des programmes (APP). Ce scellé numérique constitue la carte d'identité de l'œuvre et contient toutes les données s'y rapportant³⁶. Parmi les autres techniques de tatouage, il convient également de mentionner le *watermarking*. Cette technologie permet d'insérer en filigrane des informations dans le code digital de l'œuvre. Ce marquage est invisible et inaudible et est réalisée par la technique de la *stéganographie*³⁷. La forme enrichie du *watermaking* est le *fingerprinting*. Ce dernier dispositif remplit une fonction supplémentaire de protection contre la copie. Il peut notamment consister en l'insertion d'un numéro de l'auteur, de l'utilisateur ou de l'appareil à chaque accès ou reproduction de l'œuvre, permettant ainsi d'identifier chaque étape et maillon d'une éventuelle chaîne de contrefaçon³⁸. Parmi les technologies de *fingerprinting* nous avons le code international normalisé des enregistrements (ISRC) adopté en 1986 comme moyen unique d'identification des enregistrements ou de parties d'enregistrement sonores et audiovisuels. Il est destiné à l'usage des producteurs d'enregistrements sonores et audiovisuels, des sociétés de gestions des droits de

propriété intellectuelle, des sociétés de radiodiffusion, les bibliothèques, etc.³⁹

L'élément matériel de l'infraction ici visée consiste en l'accomplissement de deux faits précis, le premier étant la suppression des éléments d'informations présentées sous forme électronique. Cet élément matériel de l'infraction vise tous les actes qui feraient disparaître les informations relatives au régime des droits contenues dans une œuvre, une interprétation, un vidéogramme, un phonogramme ou un programme. Le second élément matériel de l'infraction consiste en la modification des éléments d'information sur le régime des droits. Il s'agit généralement de changer l'information protégée par une information fallacieuse. L'infraction est nécessairement intentionnelle dans la mesure où les textes de l'OMPI, de l'OAPI, ainsi que les dispositions de la loi camerounaise du 19 décembre exigent que les faits incriminés soient réalisés en connaissance de cause. Ne tombent sous le coup de cette infraction, que celui qui accomplit l'acte interdit « en sachant ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit »⁴⁰. L'auteur des actes incriminés ici ne sera donc responsable que s'il savait ou devait savoir qu'il commet une infraction par la suppression ou la modification des éléments d'information et d'identification.

Pour finir, tombent également sous le coup de la loi, les actes non autorisés de distribution, d'importation aux fins de

l'accord de Bangui nouveau ; article 81(2) de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

³⁶ S. Dusollier, « Le droit d'auteur et son empreinte digitale », *Revue Ubiquité – Droit des Technologies de l'Information*, n° 2, 1999, p. 39.

³⁷ La stéganographie peut être définie comme l'art et la science de communiquer de manière à masquer l'existence même de la communication. L'utilisation de l'encre invisible constitue un exemple de cette technologie. Voir R. Leymonerie, « Cryptage et droit d'auteur », *Les cahiers de la propriété intellectuelle* 1998, vol. 10, n° 2, p. 423. Cité par S. Dusollier, « Le droit d'auteur et son empreinte digitale », *Revue Ubiquité – Droit des Technologies de l'Information*, n° 2, 1999, p. 32.

Dans le même sens, F. Bourguet et C.-P. Bayona, « Mesures techniques de protection et contrôle des droits dans l'économie numérique », in *La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie*, INPI, 1^{ère} éd., 2015, p. 245.

³⁸ F. Bourguet et C.-P. Bayona, préc., p. 246.

³⁹ *Ibidem.*, p. 245.

⁴⁰ Voir Articles 12 (1-ii) du traité Internet de l'OMPI sur le droit d'auteur ; article 19 (1) sur le traité relatif aux interprétations et exécutions et les phonogrammes ; article 71 (5) de l'annexe VII de l'accord de Bangui nouveau ; article 81(1 g) de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

distribution, ou de communication au public des œuvres ou des exemplaires d'œuvres réalisés par un auteur ayant connaissance du fait que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation⁴¹.

II. Les sanctions applicables à l'atteinte contre les mesures techniques de protection

Le concept de sanction peut être appréhendé positivement et négativement. Positivement, la sanction renvoie à une mesure destinée à ratifier, à consacrer ou à approuver un comportement ou un acte. Ainsi en est-il de la protection d'une œuvre originale qui vient sanctionner la conformité de l'œuvre aux conditions fixées par la loi. Négativement, la sanction a essentiellement une connotation punitive. Ici, la sanction est appréhendée comme une mesure destinée à punir un comportement interdit par la loi⁴². C'est cette idée qu'exprime Magali Jaouen lorsqu'elle définit la sanction comme une « mesure prononcée en réaction à la violation d'une norme »⁴³. Seule cette seconde appréhension négative et donc punitive du concept de sanction retiendra notre attention ici.

En raison du principe général d'assimilation à la contrefaçon des actes d'atteinte directe et indirecte portés contre les mesures techniques de protection dans l'espace OAPI, les sanctions civiles (A) et pénales (B) applicables en cas de violation des mesures

techniques de protection sont celles prévues aux articles 73 et suivants de l'annexe VII de l'accord de Bangui révisé le 14 décembre 2015 à Bamako.

A. Les sanctions civiles applicables aux atteintes contre les mesures techniques de protection

De façon générale, la sanction civile s'entend de toute mesure réparatrice infligée à une personne en raison du dommage qu'elle aura causé à autrui⁴⁴. La sanction civile entraîne donc généralement la condamnation du mis en cause à indemniser la victime par le versement de dommages-intérêts⁴⁵. La sanction civile consistera pour le juge civil ou pénal à condamner toute personne ayant porté une atteinte directe ou indirecte à une mesure technique de protection au paiement de dommages-intérêts à la victime⁴⁶. Ces dommages-intérêts sont destinés à réparer le préjudice matériel et moral que la victime estime avoir subi du fait de l'atteinte portée aux mesures techniques de protection qu'elle a mises en œuvre afin de protéger son monopole d'exploitation. Le fondement textuel de cette obligation d'indemnisation du titulaire des droits dans l'espace OAPI se trouve à l'article 76 de l'annexe VII de l'Accord de Bangui révisé à Bamako le 14 décembre 2015 qui dispose : « Les titulaires, dont un droit a été reconnu violé, ont le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en conséquence de l'acte de violation, ainsi que le paiement

⁴¹ Voir Articles 12 du traité Internet de l'OMPI sur le droit d'auteur ; article 19 sur le traité relatif aux interprétations et exécutions et les phonogrammes ; article 72 de l'annexe VII de l'accord de Bangui nouveau ; article 81(2) de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

⁴² J.-C. Tahita, « L'efficacité de la sanction contractuelle civile », p. 1, disponible à l'adresse <http://afrilex.u-bordeau.fr>

⁴³ M. Jaouen, *La sanction prononcée par les parties au contrat : Étude sur la justice privée dans les rapports contractuels de droit privé*, Thèse de Doc., Paris 2, 2010, p. 4.

⁴⁴ Art. 1382 C.civ camerounais : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

⁴⁵ Il serait cependant réducteur de limiter la sanction civile à sa dimension réparatrice. Il existe plusieurs sanctions civiles éloignées de toute idée de réparation. Ainsi en est-il le cas de l'astreinte, de la déchéance, du licenciement...

⁴⁶ Traitant de la sanction civile applicable à la contrefaçon de façon générale, voir J. Fometeu, « Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI », p. 17, disponible à l'adresse suivante : https://barreaucameroun.org/site/pdf/cifaf/CIFA_F.pdf

des frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice »⁴⁷.

La référence à ces dispositions de l'accord de Bangui ne saurait toutefois suffire à dissiper toute difficulté relativement à la question traitée ici. Comme le note le professeur Joseph Fometeu, « la difficulté émane moins de l'affirmation du principe de l'indemnisation de la victime que l'évaluation du préjudice à indemniser »⁴⁸. En l'absence d'une réglementation spécifique au niveau communautaire, le juge appliquera les règles traditionnelles de droit civil suivant les termes de l'article 76 (2) de l'annexe VII de l'accord de Bangui, actes de Bamako qui dispose : « Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions pertinentes du code civil national, compte tenu de l'importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire du droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la violation a retirés de celle-ci ». Le juge déterminera donc le montant des dommages-intérêts à partir de trois éléments : le préjudice matériel, le préjudice moral et les gains et bénéfices de l'auteur de la contrefaçon.

Le calcul du préjudice matériel se fera généralement sans grande difficulté. Il sera effectué à partir de deux éléments : la perte subie qui s'évalue au regard de la masse contrefaisante et le manque à gagner affectant les gains du titulaire des droits en raison des actes de contrefaçon induits par la neutralisation des mesures techniques de protection. En cas de neutralisation des

mesures techniques ayant entraîné des reproductions illicites par exemple, on prendra en considération la perte des parts de marché pouvant entraîner la disparition du fonds de commerce, une usurpation de la notoriété, une atteinte au droit à l'image de l'auteur voire du producteur. Dans le cas d'une exploitation illicite par représentation, il pourrait être intéressant de scruter la situation de ceux des utilisateurs qui se sont acquittés des redevances pour s'en inspirer et l'adapter en vue d'obtenir une réparation⁴⁹. Lorsque l'atteinte concerne les droits moraux, l'évaluation sera naturellement moins aisée. Cependant, comme le note le professeur Joseph Fometeu, en utilisant son expérience acquise pour ces questions relativement familières et en se référant à chacun des droits violés, le magistrat distinguera chaque préjudice et affectera une indemnité correspondante⁵⁰. La prise en compte du troisième et dernier élément de détermination des dommages-intérêts à verser au titulaire des droits que constitue « les gains et bénéfices de l'auteur de la contrefaçon » a vocation à éviter de permettre au contrefacteur de conserver les bénéfices éventuels tirés de ses agissements illicites.

Pour finir, en plus de ces trois éléments, la tendance législative moderne ajoute expressément les frais de justice afin d'améliorer la réparation émanant d'une application du système de droit commun. À titre d'illustration, en plus de l'article 76, alinéa 2 de l'Accord de Bangui ci-dessus cité, l'on peut ajouter les législations sénégalaise, malienne et nigérienne. La loi sénégalaise

⁴⁷ Voir J. Fometeu, *préc.*, p. 18. Ce principe général est une transposition de l'article 45, alinéa 1, de l'accord sur les ADPIC. Il est également affirmé de façon expresse dans plusieurs législations nationales relatives au droit d'auteur et aux droits voisins. Il en est ainsi notamment de l'article 110 de la loi béninoise du 5 avril 2006 et de l'article 129 de la loi tchadienne du 2 mai 2003. Il est enfin affirmé de façon implicite mais certaine, dans d'autres législations sur le droit d'auteur et les droits voisins. On le voit dans les lois camerounaise et sénégalaise de 2000 et de 2007. Ces deux textes ont omis d'évoquer les dommages et intérêts de façon expresse comme sanction civile. Pourtant, ils donnent au juge des référés, en cas de succès d'une voie de recours formée

en matière de saisie-contrefaçon par le saisi ou le tiers saisi, le pouvoir d'ordonner la consignation d'une somme « affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre » en cas de condamnation du contrefacteur lors du jugement sur le fond. Il en découle qu'un tel pouvoir ne peut être accordé au juge des référés que si le juge du fond *a, a fortiori*, le pouvoir d'accorder les dommages et intérêts.

⁴⁸ J. Fometeu, *Ibid.*, p. 18.

⁴⁹ J. Fometeu, *Ibid.*, p. 19.

⁵⁰ *Ibidem*.

dispose en son article 152 (1) que « le demandeur peut réclamer l'indemnisation de l'entier préjudice causé par l'atteinte à son droit, évalué en tenant compte de son manque à gagner et de son préjudice moral, ainsi que des bénéfices injustement réalisés par le défendeur. Il peut également prétendre au paiement des frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice ».

Des sanctions civiles complémentaires figurent aux alinéas 3 et 4 de l'article 63 de l'annexe VII de l'accord de Bangui de 1999 en cours d'abrogation. D'après ce texte, « lorsque le danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre, ou pour continuer à commettre, des actes constituant une violation, le tribunal, dans la mesure du raisonnable, ordonne qu'il soit détruit, qu'il en soit disposé d'une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au maximum les risques de nouvelles violations, ou qu'il soit remis au titulaire de droit ». De plus, « lorsque le danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, le tribunal ordonne expressément la cessation de ces actes. Il fixe en outre un montant à verser à titre d'astreinte ».

B. Les sanctions pénales applicables aux atteintes contre les mesures techniques de protection

En la matière, le législateur OAPI distingue d'une part les sanctions pénales principales ; et d'autre part, les sanctions pénales complémentaires.

Pour ce qui est des sanctions pénales principales, l'article 73 de l'Accord de Bangui

révisé à Bamako le 14 décembre 2015 dispose : « La contrefaçon et les actes assimilés sont punis d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans d'emprisonnement et d'une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de la réparation des dommages subis par les victimes ». La première observation à faire relativement à cette disposition concerne la nouvelle position adoptée par le législateur OAPI. Le législateur communautaire a choisi de fixer dorénavant lui-même la sanction pénale encourue en cas de contrefaçon des droits d'auteur et des droits voisins. Rappelons qu'avant la modification de l'accord de Bangui à Bamako en 2015, le législateur OAPI renvoyait la mission de détermination des peines en ce qui concerne la sanction des actes des contrefaçons aux législateurs nationaux⁵¹. Comment comprendre ce repositionnement du législateur OAPI ? Les législateurs nationaux n'ont-ils pas adopté des sanctions suffisamment dissuasives comme il le leur était demandé ? En tout état de cause, ce reproche ne pouvait pas être adressé au législateur camerounais qui sanctionnait déjà plus durement les actes de contrefaçon⁵².

De façon plus décisive, il convient de relever que le législateur OAPI a sans doute voulu adresser une réponse concrète et vigoureuse à ceux qui ont souvent critiqué le manque d'harmonisation de l'annexe VII relative à la propriété littéraire et artistique. De nombreux auteurs ont longtemps décrié le caractère incomplet des dispositions relatives à la supranationalité⁵³. Ainsi que le soulignaient

⁵¹ Voir art. 64 de l'annexe VII de l'accord de Bangui de 1999 aujourd'hui abrogé qui disposait : « Toute violation d'un droit protégé en vertu de la présente annexe, si elle est commise intentionnellement ou par négligence grave et dans un but lucratif, est, conformément aux dispositions pertinentes du code pénal national et du code national de procédure pénale, punie d'un emprisonnement ou d'une amende suffisamment dissuasive, ou de ces deux peines ».

⁵² À la comparaison, la teneur des sanctions pénales fixées par le législateur OAPI en 2015 sont

globalement plus douce que celle du législateur camerounais du 19 décembre 2000, ce dernier punissant les actes de contrefaçon « d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement ».

⁵³ J. Fometeu, *préc.*, p. 2 ; L.-Y. Ngombe « Trente ans de droit d'auteur dans l'espace OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) », in *Revue Juridique Thémis*, 2007, p. 760.

de nombreux auteurs, « dans ce domaine, il n’y a ni uniformité de législation, ni centralisation administrative au niveau de l’OAPI »⁵⁴. Le Docteur Yvon Laurier Ngombe écrit dans le même sens : « la rédaction du texte (notamment les renvois aux lois nationales) est telle qu’on peut considérer qu’en matière de droit d’auteur, le texte régional prévoit certaines règles communes tout en laissant place à certaines différences entre les lois des États membres »⁵⁵.

Les dispositions communautaires sanctionnant pénalement les actes de contrefaçon retentissent comme un rappel qu’il existe bien une volonté d’harmoniser le droit d’auteur dans l’espace OAPI⁵⁶. De ce fait, les États membres de l’OAPI ne pourront plus adopter, au moment de créer une réglementation interne en cette matière, une attitude qui consiste à ignorer l’existence de cette annexe ainsi que le décriait fort pertinemment le professeur Joseph Fometeu⁵⁷. Il convient donc de saluer ces nouvelles dispositions qui contribuent à renforcer la sécurité juridique dans l’espace OAPI.

Pour clore le chapitre des sanctions pénales principales, il convient de noter que le législateur OAPI prévoit des circonstances aggravantes pouvant donner lieu au doublement des peines ci-dessus énoncées. Il en est ainsi 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 ;

lorsqu’il est établi qu’il se livre habituellement à de tels actes ; lorsqu’il est le cocontractant du titulaire du droit violé ; ou encore lorsque les infractions prévues ont été commises en bande organisée⁵⁸.

À ces sanctions principales, le législateur OAPI prévoit des sanctions pénales complémentaires. Les sanctions pénales complémentaires ont principalement vocation à éviter la perpétuation des agissements illicites par le contrefacteur⁵⁹. Elles peuvent consister en la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violés ; en la confiscation et la destruction des œuvres contrefaisantes ainsi que des matériels ayant servi à la commission de l’infraction ; en la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement d’édition, de reproduction, de représentation ou d’exécution, de communication de l’œuvre ou de tout lieu où l’infraction est commise ; ou encore en la publication de la condamnation à la charge du condamné⁶⁰. Au final, force est de relever que le législateur OAPI réserve un même traitement juridique aussi bien en ce qui concerne les actes préparatoires à la neutralisation des mesures techniques de protection que la neutralisation desdites mesures proprement dites.

Conclusion

Arrivé au terme de la présente réflexion qui était consacrée à la protection juridique des mesures techniques de protection des

⁵⁴ G. Meyo-M’emane, « L’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) : Exemple original de coopération multinationale en matière de propriété industrielle », dans *Mélanges Paul Mathély*, Paris, Litec, 1990, p. 264. Cité par L.-Y. Ngombe, *Ibid.*, 2007, p. 761.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ Le texte régional apparaît dès 1977 comme un texte fixant un minimum conventionnel. Parmi les arguments textuels permettant de considérer l’annexe VII bien plus qu’une simple loi-type figurent notamment l’article 1er de l’annexe VII, aux termes duquel il s’agit du « régime commun » des États membres. Il faut également noter qu’aux termes de l’article 4(2) de l’Accord de Bangui, précité, note 9, l’accord et toutes ses annexes s’appliquent dans

leur totalité dans les États membres. Par application de cette règle, les États membres devraient intégrer dans leur droit interne les dispositions applicables (*self executing*) du texte régional et se conformer aux « directives », pour les dispositions dont la rédaction ne permet pas l’application directe. Voir L.-Y. Ngombe, *préc.*, 2007, p. 761.

⁵⁷ J. Fometeu, *préc.*, p. 2.

⁵⁸ Art. 75 de l’annexe VII relatif à la propriété littéraire et artistique de l’accord de Bangui instituant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, acte de Bamako du 14 décembre 2015.

⁵⁹ J. Fometeu, *préc.*, p. 17.

⁶⁰ Art. de 75 de l’annexe VII de l’accord de Bangui précité.

créations de l'esprit dans l'espace OAPI, il en ressort que conformément aux prescriptions des « *traités Internet* » de l'OMPI du 20 décembre 1996, le législateur OAPI consacre une protection juridique satisfaisante aux mesures techniques de protection. Le législateur OAPI structure cette protection à deux niveaux : une protection en amont, marquée par la prohibition des actes visant à porter atteinte aux mesures techniques de protection ; et une protection en aval, marquée par l'aménagement des sanctions à la fois civiles et pénales lorsque les actes prohibés sont posés.

Bien plus encore, comme nous avons pu le relever, le législateur OAPI va au-delà des prescriptions des « *traités Internet* » en incriminant les actes préparatoires à la neutralisation des mesures techniques de protection. Même si cette dernière incrimination reste à préciser, force est de relever que la protection juridique des mesures techniques de protection des créations de l'esprit dans l'espace OAPI participe de l'adaptation de la législation OAPI aux évolutions technologiques. Cette protection participe aussi et surtout à la consolidation de la sécurité juridique de l'espace cybernétique OAPI.

P. M.

La communautarisation du droit des dessins et modèles dans l'espace OAPI : étude du droit africain à la lumière des droits français et européen

The "communitarization" of design law in the OAPI area: A study of African law in the light of French and European law

Jean Peingdeweindé OUEDRAOGO

Docteur en droit privé- Chargé d'enseignements
Université Lumière Lyon2

La principale qualité d'un texte qui a vocation à uniformiser le droit des dessins et modèles dans l'espace communautaire est d'être complet. Or, la comparaison avec le droit français et européen révèle que l'Annexe IV qui régit le domaine dans l'espace OAPI est loin de revêtir une telle qualité. A travers cette étude, nous nous proposons alors de réunir les mesures complémentaires nécessaires. La réflexion s'étend également à l'interprétation uniforme de l'accord commun. Pour y parvenir, la création d'une juridiction d'intégration paraît indispensable, l'application uniforme de l'Annexe IV ne pouvant être attendue des dix-sept juridictions nationales seules.

The main quality of a text which is intended to harmonize design law in the Community is that it is comprehensive. However, a comparison with French and European law reveals that Annex IV, which governs the issue in the OAPI area, is far from having such a quality. We then propose to bring together the necessary additional measures. The reflection also extends to the uniform interpretation of the common agreement. To achieve this, the creation of an integration court seems essential, since the uniform application of Annex IV cannot be expected from the seventeen national courts alone.

Introduction

La présente réflexion est née de l'idée d'une étude synoptique du droit des dessins et modèles africain et français. Si les deux ordres juridiques présentent de nombreuses ressemblances, il n'en demeure pas moins qu'ils ont également des divergences en nombre considérable. Dans cet article, nous

nous intéressons davantage à ces dissemblances, afin d'attirer l'attention du législateur africain¹ sur un certain nombre de lacunes du droit en vigueur dans l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)².

¹ Le législateur africain fait référence au législateur de l'OAPI dans le cadre de la présente réflexion pour distinguer ce dernier du législateur français ou européen.

² L'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) est l'ensemble formé par les territoires de dix-sept (17) États membres à savoir le

Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, 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 Togo. Ces États ont la culture juridique et la langue françaises en commun. L'OAPI est donc chargée de

En termes de dissemblances, l'approche définitionnelle de la matière est très révélatrice. L'Accord de Bangui³ définit de manière distincte les « dessins » et les « modèles ». Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1^{er} de l'Annexe IV, on peut en effet lire :

« Aux fins de la présente Annexe, est considéré comme dessin, tout assemblage de lignes ou de couleurs, et comme modèle toute forme plastique associée ou non, à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d'un produit industriel ou artisanal ».

A la différence du texte africain, le Livre V du code français de la propriété intellectuelle et la Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles⁴ (ci-après « Directive 98/71/CE ») ne définissent pas les dessins et les modèles de manière séparée. Ces textes proposent une acception que l'on pourrait qualifier de globale. Ainsi, selon l'alinéa 1^{er} de l'article L. 511-1 du Livre V, « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation ».

La définition proposée par l'article 1^{er} de la Directive 98/71/CE est assez proche de celle du Livre V : « [Aux fins de la présente

directive, on entend par] « dessin ou modèle » : l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation⁵ ».

Une remarque s'impose : les droits français et européen ne font pas mention du « caractère spécial » dans la définition des dessins et modèles. Toutefois, ces deux textes exigent une caractéristique particulière au dessin ou au modèle pour sa protection. Ce dessin ou modèle doit, en effet, avoir un caractère propre ou individuel. Il reste à savoir si le « caractère spécial » du droit africain doit être considéré comme équivalent au « caractère propre » et « individuel » du droit français et européen.

Cette approche définitionnelle divergente de la matière révèle que la mise en parallèle du droit africain avec les droits européen et français pourrait s'avérer stimulante. Pour cette raison, nous proposons de mettre en perspective l'Annexe IV de l'Accord de Bangui, le Livre V du code français de la propriété intellectuelle et les textes communautaires européens à savoir la directive 98/71/CE et le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires⁶ (ci-après « règlement n° 6/2002 »). Cette étude se nourrit également des apports de la jurisprudence française et européenne.

Cette mise en perspective permet de s'interroger sur les défis à relever par les États membres de l'OAPI pour la

l'harmonisation du droit d'auteur dans l'espace formé par ces dix-sept États.

³ L'Accord de Bangui régit la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI. Adopté le 2 mars 1977, l'accord a été révisé en 1999 et en 2015. La dernière révision est intervenue à Bamako.

⁴ JO L 289, 28.10.1998, p.28. Directive en cours de révision.

⁵ L'article 1, alinéa a, de la proposition de la Directive du Parlement européen et du Conseil européen sur la protection juridique des dessins ou modèles définit le dessin ou modèle. L'article 2 issu de la Proposition de Directive du Parlement européen et

du Conseil sur la protection juridique des dessins ou modèles (refonte) définit le « dessin ou modèle » (comme) l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture, les matériaux, du produit lui-même et/ou de sa décoration, dont le mouvement, les transitions ou tout autre type d'animation de ces caractéristiques ». Commission européenne. Bruxelles, le 28.11.2022, COM (2022) 667 final, 2022/0392 (COD).

⁶ JO L 3, 05.01.2002, p.1.

communautarisation du droit des dessins et modèles (I). Nous consacrerons une large part de la réflexion au comblement des lacunes de l'Annexe IV de l'Accord de Bangui (II).

I. Les défis à relever pour la communautarisation du droit

La communautarisation du droit des dessins et modèles est amorcée dans l'espace OAPI depuis la création de l'Organisation avec l'élaboration de l'accord de Libreville de 1962. Le droit des dessins et modèles reste néanmoins peu dynamique par rapport aux autres droits de propriété intellectuelle et, notamment, au droit des brevets d'inventions. La quasi-inexistence de décisions jurisprudentielles sur la question est révélatrice de cette léthargie que connaît la matière dans l'espace africain⁷. Ceci contraste avec la vitalité du droit européen et français et interroge sur les moyens juridiques dont l'OAPI dispose pour la mise en œuvre de la communautarisation de la matière. La première question que cette préoccupation soulève est celle du rapport que le texte communautaire sur les dessins et modèles entretient avec le droit local et ainsi de leur articulation. La réponse à cette question permettra de mettre en évidence le rôle assigné à l'Annexe IV (A). L'harmonisation légale devant être complétée par l'harmonisation juridictionnelle, il convient en second lieu de mesurer la force du système juridictionnel établi pour l'interprétation de l'Annexe IV (B).

A. Un texte conçu pour uniformiser le droit des dessins et modèles dans l'espace communautaire

Les alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'Accord de Bangui déterminent la portée des dix annexes⁸ dont l'Annexe IV qui intéresse la présente étude. Aux termes de l'alinéa 1 « les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes au présent Accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des États membres dans lesquels ils ont effet ».

Cette disposition est trompeuse. Elle pourrait faire croire que chaque État dispose d'une législation propre sur ces différentes catégories de droits intellectuels. L'alinéa 2 montre qu'il en est tout autre, sauf pour les droits d'auteurs et droits voisins. Selon cet alinéa en effet « dans les États membres, le présent Accord et ses Annexes tiennent lieu de lois relatives aux matières qu'ils visent. Ils y abrogent ou empêchent l'entrée en vigueur de toutes les dispositions contraires. L'Annexe VII relative à la propriété littéraire et artistique est un cadre normatif minimal ».

C'est dire qu'en dehors de la propriété littéraire et artistique, le législateur national ne peut légiférer sauf pour la mise en œuvre du droit communautaire. Il ressort ainsi de l'article 5 de l'Accord de Bangui que l'Annexe IV a vocation à unifier le droit des dessins et modèles dans la communauté. Alors, dans ce domaine, le législateur opère une uniformisation du droit et non une simple harmonisation. Il ne s'agit pas, en effet, de créer de la convergence entre les lois nationales comme dans le cadre d'une

⁷ CA. Abidjan, 4 février 2010, *Aff. Société Sogec Ivoire c Société Sifam-CI*, *l'Actualité juridique*, 2010, n°71, p.134. Il n'y a, certes, pas pour l'heure une grande publicité des décisions de justice dans les États membres de l'espace OAPI mais si on s'en tient à ce qui est disponible, il apparaît qu'une seule décision de justice ait déjà été rendue sur la question.

⁸ P. Edou-Edou., « Les acquis de la propriété intellectuelle en Afrique – le rôle de l'OAPI », *RFPI*, n°6, Juin 2018, note *infra* n°28, p.13 : « Sous l'empire

de l'Accord de Libreville, la protection de la propriété intellectuelle se limitait à trois objets : les brevets d'invention (annexe I), les marques de fabrique ou de commerce (annexe II) et les dessins et modèles industriels (annexe III). Les réformes de 1977 et 1999 ont porté ses objets à 10, incluant les modèles d'utilité, les indications géographiques, le droit d'auteur, les schémas de configuration de circuits intégrés, les noms commerciaux, les obtentions végétales et la lutte contre la concurrence déloyale ».

harmonisation puisqu'en la matière l'Annexe IV vaut loi pour les dix-sept États membres. Ce droit devenant ainsi le seul droit en la matière, le texte se doit d'être complet pour permettre son application effective⁹.

Enfin l'article 5 de l'Accord de Bangui permet de répondre à la question de la portée de l'Annexe IV à l'égard des étrangers puisque l'Annexe IV elle-même ne prévoit aucune disposition à ce sujet. Or, si la convention de Berne impose de ne pas discriminer les droits de l'étranger dans le domaine du droit d'auteur, cette convention laisse une large marge de manœuvre aux législations nationales en matière de dessins et modèles¹⁰. Certains États peuvent donc conditionner à la réciprocité le bénéfice de la protection du droit national lorsqu'un cumul de protection¹¹ est demandé. C'est ainsi que le Livre V du code français de la propriété intellectuelle prévoit cette condition à l'article L. 511-11 : « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des

dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français ». Pour ce qui est du droit africain, il faudrait interroger l'alinéa 4 de l'article 5 pour trouver la réponse à cette question. Selon cet alinéa « les dispositions de l'alinéa 3 précédent¹² s'appliquent aux étrangers non ressortissants d'un Etat partie à une convention internationale à laquelle l'Organisation ou ses États membres sont parties ou les étrangers n'ayant pas leur principal établissement ou leur domicile dans un tel Etat sous condition de réciprocité ». En réalité, du fait de l'adhésion d'un nombre significatif d'États aux conventions internationales sur les dessins et modèles¹³, les étrangers soumis au principe de la réciprocité seront peu nombreux.

Somme toute, la réponse relative à la portée de l'Annexe IV ne se trouve pas dans le texte lui-même, mais au niveau de l'article 5 de l'Acte de Bangui qui constitue une partie intégrante de toutes les annexes. Une lecture de l'article 5 enseigne ainsi que l'Annexe IV s'impose comme texte unique devant régir le domaine des dessins et modèles dans l'espace OAPI. Il s'applique même aux étrangers qui

⁹ Le droit comparé est le meilleur moyen pour savoir si le texte africain est assez solide pour répondre aux enjeux du moment. La deuxième partie de cette étude sera consacrée à cette question.

¹⁰ Art. 7 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques : « Il est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les 5 conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la présente Convention. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques ».

¹¹ A.-E. Kahn, « Titularité des droits : entre rigueur des principes et bienveillance des juges », *Juris.art etc.*, janvier 2016, §1 ; p.25 : « de nature hybride, les dessins et modèles, sont à la charnière de deux régimes de protection différentes, voire antinomiques : la propriété industrielle et le droit

d'auteur. Écartelés entre ces deux pôles d'attraction, ils font l'objet d'une double protection cumulative au nom de la théorie de l'unité de l'art ». Véritable superposition de deux lois, et non simple choix entre deux régimes » ; M.-C. Piatti, « Dessins et modèles communautaires : un titre unique pas totalement unitaire », *Juris.art etc.*, janvier 2016, p.19. Quelques éléments de définition du principe tirés de la littérature : En vertu du « principe du cumul de la protection une même création peut relever à la fois du droit des dessins et modèles et du droit d'auteur ».

¹² Art. 5 al. 3 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

¹³ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signé le 9 septembre 1886, modifiée à plusieurs reprises, par la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, par l'Arrangement de La Haye de 1925, qui a mis en place une procédure de dépôt international et par l'Accord de Marrakech du 15 décembre 1994 sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, en abrégé Accord ADPIC.

en remplissent les conditions. Le principal défi pour répondre à cette vocation unificatrice est que le texte devrait ratisser le plus largement possible les éléments indispensables à la protection. Cette dernière considération sera étudiée après l'examen des préoccupations liées au système juridictionnel.

B. Un texte unique prévu pour être interprété par dix-sept juridictions nationales

Les juridictions nationales des États membres ont reçu, de l'article 4 de l'Acte de Bangui, compétence pour connaître les litiges liés à l'application de l'Annexe IV¹⁴. L'alinéa 1 de l'article 4 dispose en effet :

« Sauf stipulations particulières d'une convention signée par les États membres, les litiges relatifs à la reconnaissance, à l'étendue ou à l'exploitation des droits prévus par le présent Accord et ses annexes sont de la compétence des juridictions des États membres. Celles-ci sont seules compétentes pour le contentieux pénal y afférent ».

L'OAPI ne pouvait pas faire autrement que de reconnaître aux juges nationaux ce pouvoir d'interprétation de l'accord communautaire puisse qu'il n'existe pas à ce jour une juridiction d'intégration. Ce manque constitue l'une des failles majeures de l'harmonisation du droit dans cet espace¹⁵.

Dans le domaine du droit des dessins et modèles, le vide pourrait se ressentir davantage notamment du fait de l'impossibilité pour les juges nationaux de demander le concours du juge communautaire à travers des questions préjudicielles.

Dans un domaine à cheval entre le droit d'auteur et le droit des brevets d'inventions, les juges nationaux feront sans doute face à des questions complexes. On pourrait d'ailleurs se demander que serait le droit européen sans les arrêts *Doceram*¹⁶ ou *Cofemel*¹⁷ ou plus simplement sans la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE »), tant l'apport de cette jurisprudence est considérable¹⁸ dans le domaine des dessins et modèles.

Pour rappel l'arrêt *Doceram* du 8 mars 2018 a été rendu à propos des éléments d'appréciation de dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d'interconnexion. La CJUE y considère que l'existence de dessins ou modèles alternatifs n'est pas déterminante pour apprécier cette caractéristique. L'arrêt *Cofemel* établit quant à lui que pour qu'une œuvre du domaine des arts appliqués bénéficie de la protection du droit d'auteur, il suffit qu'elle soit une « œuvre créative », c'est-à-dire une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur. A cet égard, il n'est pas nécessaire que l'œuvre

¹⁴ Art. 4 al. 2 Convention de Bangui instituant l'organisation africaine de la propriété intellectuelle prévoit également la possibilité de recourir aux modes alternatifs de règlements des litiges en disposant que : « Tous les litiges portant sur l'application du présent Accord et de ses Annexes peuvent être réglés par voie d'arbitrage ou de médiation ».

¹⁵ P. Edou Edou, *op.cit.*, p.14 et s.

¹⁶ CJUE, 8 mars 2018, aff. C-395/16, *Doceram GmbH c/ Ceram Tec GmbH*, *JurisData* n° 2018-007863 ; *PIBD* 2018, n° 1092, III, p. 286 ; *Propri. industr.* 2018, étude 7, F. Pollaud-Dulian ; *Comm. com. électr.* 2018, comm. 42, Chr. Caron.

¹⁷ CJUE 12 sept. 2019, *Cofemel c. G-Star Raw*, aff. C-683/17, *D.* 2019. 1759 ; *ibid.* 2020. 1588, obs. J.-C.

Galloux et P. Kamina ; *RTD com.* 2020. 54, obs. F. Pollaud-Dulian ; *RTD Eur.* 2019. 930, obs. Treppoz.

¹⁸ CJUE, 28 oct. 2021, C-123/20, *Ferrari*, (C-123/20, EU :C :2021 :889), TUE, 9 sept. 2014, T-494/12, *Biscuits Poult/OHMI – Banketbakkerij Merba (Biscuit)*, (T-494/12, EU : T :2014 :757), TEU, 3 oct. 2014, T-39/13, *Cezar/OHMI – Poli-Eco (Insert)*, (T- 39/13, EU : T :2014 :852). On pourrait citer en exemples plusieurs affaires pour la seule appréciation des conditions de protection d'un dessin ou modèle constituant une pièce d'un produit complexe : *Ferrari* (C-123/20, EU :C :2021 :889), *Biscuits Poult/OHMI – Banketbakkerij Merba (Biscuit)* (T-494/12, EU : T :2014 :757), *Cezar/OHMI – Poli-Eco (Insert)* (T- 39/13, EU : T :2014 :852) ou les conditions pour l'exemption applicable à la réparation d'un tel produit : *Acacia et D'Amato* (C-397/16 et C-435/16, EU:C:2017:992).

présente une « valeur artistique ». Cette décision est importante à deux titres : d'une part, elle permet le cumul de protections dans le domaine des arts appliqués ; d'autre part, elle permet d'harmoniser les conditions de protection des œuvres créatives par le droit d'auteur en limitant le recours à des conditions supplémentaires telle que l'exigence d'une *valeur artistique* qui ne ressort ni de la directive de 98/71/CE ni du règlement n°6 /2002. Ces deux décisions révèlent la force des juridictions d'intégration européennes et le rôle qu'elles jouent dans l'interprétation et l'harmonisation du droit. Aussi, l'absence d'une juridiction d'intégration communautaire ouvre la voie à des interprétations nationales divergentes. On ne peut espérer, et à juste titre, des dix-sept juridictions des États membres une interprétation de l'Annexe IV qui soit uniforme. C'est dire en somme que la construction du système juridictionnel de l'OAPI devrait être poursuivie notamment par la création d'une juridiction d'intégration sous-régionale.

Les développements de cette première partie nous ont permis de fixer le cadre de la réflexion notamment le champ matériel et personnel de l'Annexe IV ainsi que la compétence des juridictions nationales pour connaître des questions liées à l'application du texte communautaire. Cette étude révèle la nécessité d'une juridiction d'intégration pour l'uniformisation du droit recherché. Aussi, pour parvenir à cette fin, le texte communautaire qui n'admet pas le concours des lois nationales devrait régir suffisamment le domaine des dessins et modèles de sorte à rendre inutile l'adoption de lois nationales pour pallier un potentiel vide juridique. L'Annexe IV est-elle assez complète pour relever ce défi ? On pourrait en douter.

II. Remèdes aux insuffisances de l'Annexe IV

Les insuffisances matérielles sont de deux ordres : certaines ont trait à la consécration des droits (A), d'autres sont liées à la mise en œuvre de ces droits (B).

A. La résorption des lacunes relatives à la consécration des droits

Par lacunes relatives à la consécration, nous entendons apporter des clarifications sur les conditions de la protection (1), ainsi que sur certaines mesures liées à l'objet des droits protégés (2).

1. Les clarifications touchant les conditions de protection

Un flou entoure le second critère de protection dans l'Annexe IV : l'article 2 relatif aux « Dessins et modèles industriels susceptibles d'enregistrement » prévoit en son alinéa 1 qu'« un dessin ou modèle industriel peut faire l'objet d'un enregistrement s'il est nouveau ». L'Annexe IV conditionne ainsi l'octroi de la protection à la nouveauté. C'est d'ailleurs la seule condition clairement posée outre l'exclusion des dessins et modèles contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs¹⁹. Comme rappelé en introduction, à travers une lecture affinée on pourrait tirer de l'article 1^{er} le second critère à savoir le *caractère spécial*. On pourrait également penser que le juge interpréterait le « caractère spécial » dans un sens qui le rapproche du « caractère propre » ou « individuel » exigé respectivement par le droit français et européen. Le problème n'est donc pas l'existence du second critère mais ces éléments d'appréciation puisque ne l'ayant pas consacré clairement comme second critère de protection, le législateur ne donne pas au juge de fondement juridique pour son interprétation. Ainsi, dans la décision rendue par la cour suprême

¹⁹ Art. 2 al. 4 de l'Annexe IV de l'Accord de Bangui instituant l'organisation africaine de la propriété intellectuelle.

ivoirienne en 2010 à propos de l'affaire *Société Sogec Ivoire c Société Sifam-CI*²⁰, cette imprécision a donné lieu à une confusion entre les conditions exigées pour une protection par le droit des dessins et modèles et par le droit d'auteur. S'exprimant au sujet d'une contrefaçon de modèle opposant deux sociétés ivoiriennes la cour suprême a décidé que « le bénéfice de la protection instaurée par l'Annexe IV de l'accord de Bangui est subordonné non seulement au caractère novateur du modèle déposé mais aussi à son originalité ». Ce faisant, la cour impose une condition supplémentaire mais surtout contraire aux prévisions des articles 1 et 2 de l'Annexe IV²¹. L'originalité, en effet, n'est exigée qu'en droit d'auteur. Pour éviter de tels amalgames, les législateurs européens et français posent non seulement de manière claire le caractère propre ou individuel comme critère de protection au même titre que la nouveauté, mais également font intervenir la notion d'utilisateur averti pour l'appréciation de cette caractéristique. Ainsi, après avoir disposé à l'article L. 511-2 du Livre V que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre », le législateur français définit tour à tour ce qu'il entend par les termes « nouveau »²² et « caractère propre ». Le second critère est ainsi précisé : « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée »²³. La directive 98/71/CE n'utilise pas le terme « observateur » mais « utilisateur »²⁴, mais ces deux notions ont la

même signification. Les législateurs français et européens invitent également les juges à tenir compte pour l'appréciation du caractère propre, de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle²⁵. Cette exigence vient du fait que l'apparence ne doit pas être appréciée de la même manière dans un domaine où le marché de l'art est saturé et dans un domaine nouveau. Le créateur ne dispose pas de la même marge de manœuvre pour la réalisation de sa création dans l'un ou l'autre cas. Aussi, la jurisprudence apporte des précisions sur ce qu'il faut entendre par « utilisateur averti »²⁶, ce dernier n'étant ni un expert de l'art ni un profane ou consommateur ordinaire.

Tout compte fait, on perçoit à travers l'expérience européenne et française, que le second critère de protection n'est pas une question négligeable. Le législateur africain est donc invité à définir clairement ce qu'il entend par caractère spécial afin de faciliter son application concrète. Cette clarification est d'autant plus utile que les juges nationaux africains ne peuvent bénéficier du concours d'un juge supranational d'intégration comme leurs homologues français et européens. Une fois ces clarifications apportées au niveau du second critère de protection, le législateur africain devrait résorber un certain nombre d'insuffisances relatives à l'objet même des droits protégés.

2. Les clarifications relatives aux mesures régissant le contenu des droits

Plusieurs omissions sont perceptibles lorsqu'on scrute les mesures relatives au contenu des droits protégés. Il en est ainsi de l'absence d'une exclusion claire des

²⁰ Cour suprême (Chambre civile et commerciale), Côte d'Ivoire, arrêt n° 032 du 4 février 2010 ; [2011] *Actualité juridique* N° 71, p.134, obs P. Fieni ; en ligne sur *Ohadata* réf J-12-81.

²¹ Pour de plus amples informations sur l'affaire « *Société Sogec Ivoire c Société Sifam-CI* [Côte d'Ivoire, 2010] » voir L.Y. Ngombe, « Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI et dans l'espace ARIPO. Aperçu jurisprudentiel décennal

(janvier 2004 - décembre 2013) », *Les Cahiers de propriété intellectuelle* 2014, Vol. 26, N° 3, pp. 774-776.

²² CPI, art. L. 511-3.I

²³ CPI, art. L. 511-4 al.1.

²⁴ Directive de 98/71/CE

²⁵ Art.5 al.2, directive 98/71/CE, Art. L. 511-4 al.2 CPI

²⁶ CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10 P, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, EU:C:2011:679

dessins et modèles purement techniques ou du silence sur l'appréciation des pièces complexes. On pourrait également s'interroger sur l'opportunité du silence gardé sur les dessins et modèles non enregistrés.

Les législateurs européens et français excluent de la protection les dessins et modèles dont la forme est déterminée par la fonction technique. L'article L. 511-8 du Livre V dispose ainsi : « n'est pas susceptible de protection : 1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ; 2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction. Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé ».

L'article 7 de la directive 98/71/CE, relatif aux « dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d'interconnexions », prévoit une disposition semblable. Une étude de l'architecture de ces deux dispositions révèle une construction similaire. L'alinéa 1 de ces deux textes consacre l'exclusion des dessins et modèles imposés par leur fonction technique. L'alinéa 2 les définit. Enfin, le dernier alinéa pose des limites à cette exclusion en précisant que les dessins et modèles d'interconnexions, soit les dessins et modèles qui permettent des assemblages multiples à des produits interchangeables, peuvent bénéficier de la protection. C'est dire en somme que les législateurs français et européen ne se contentent pas de l'exclusion des dessins et modèles purement techniques, mais définissent de manière précise les contours

de cette exclusion. On chercherait en vain dans l'Annexe IV un dispositif de cette nature. On pourrait toutefois se demander une fois de plus si cette exclusion ne pourrait pas être tirée de l'alinéa 2 de l'article 1^{er}. Selon cette disposition : « si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions de l'Annexe I sur les brevets d'invention ou de l'Annexe II sur les modèles d'utilité ».

Avec une telle disposition le législateur africain fait une nette distinction entre le domaine des dessins et modèles et celui de la propriété industrielle reléguant du même coup les dessins et modèles hybrides dans le champ des droits industriels. Toutefois, rien ne permet d'identifier ce type de dessins et modèles hybrides. A notre avis, c'est cette catégorie de dessins et modèles qui est frappée par l'exclusion au niveau des article L. 511-8 du Livre V et article 7 de la directive 98/71/CE à savoir : « les dessins et modèles dont l'apparence est déterminée par la fonction technique ». Il ne s'agit toutefois que d'une conjecture qui prend appui sur des textes extérieurs à la communauté africaine. Par souci de clarté, le législateur africain pourrait ajouter des lignes supplémentaires à l'alinéa 3 de l'article 1^{er} en précisant notamment que « sont ainsi visés les produits dont l'apparence est intrinsèquement liée à la fonction technique du produit ». Il conviendrait également de déterminer clairement les contours de cette exclusion comme les législateurs français et européen l'ont fait.

Toujours dans la logique de la recherche de la clarté du droit, on pourrait se demander si le législateur africain ne devrait pas résoudre la problématique des *pièces complexes*. Il n'est pas, en effet, évident de déterminer avec aisance la « nouveauté » en ce qui les concerne. Le législateur français a

pris la mesure de la difficulté pour tracer des pistes pour le juge. Ainsi, selon l'article L. 511.5 du Livre V : « le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où : a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ; b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre. Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées ». Au regard de la récurrence de la question dans la jurisprudence européenne²⁷, on pourrait s'apercevoir que la protection des pièces complexes est une question sérieuse dont le législateur africain devrait se saisir. Cette question est d'autant plus importante que le législateur français exclut de la protection les programmes d'ordinateurs, ceux-ci ne pouvant revêtir la qualification de pièces complexes²⁸.

Le dernier élément concernant le contenu des droits protégés sur lequel nous souhaitons attirer l'attention du législateur

africain tient à la question des dessins et modèles non enregistrés²⁹. Le droit européen consacre deux catégories de dessins et modèles communautaires. Aux termes de l'article 1^{er} alinéa 2 du règlement n°6/2002 : « un dessin ou modèle communautaire est protégé : a) en qualité de « dessin ou modèle communautaire non enregistré », s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement ; b) en qualité de « dessin ou modèle communautaire enregistré », s'il est enregistré selon les modalités prévues par le présent règlement ».

La première catégorie n'existe pas en droit africain, les dessins et modèles devant être enregistrés³⁰ pour bénéficier de la protection que confère l'Annexe IV. Or, certaines formes de production ne nécessitent pas une longue durée de protection soit au regard du caractère saisonnier des produits ou du fait que les produits se renouvellent en permanence³¹. Pour plus d'efficacité et pour adapter la protection au fonctionnement de ces types de produit, le législateur européen a admis les dessins et modèles non enregistrés leur octroyant une protection qui n'excède pas trois ans³². Les dessins et modèles de cette nature ne sont également prémunis que contre la copie³³.

²⁷ P. Edou Edou, *op.cit.*, p.7.

²⁸ CPI, art. L. 511-1. Selon l'article L. 511-1 « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur ».

²⁹ Considérant 7, article 16 de la Directive 98/71/CE.

³⁰ Art. 4 al. 1 de l'Annexe IV de l'Accord de Bangui initiant l'organisation africaine de la propriété intellectuelle.

³¹ Considérants 16 et 25 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil, adopté le 12 décembre 2001, concernant la protection des dessins ou modèles communautaires.

³² Art. 11, al.1 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil, 12 décembre 2001, concernant la protection des dessins ou modèles communautaires

³³ Considérant 21 du règlement du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil, adopté le 12 décembre 2001, concernant la protection des dessins ou modèles communautaires : « La nature exclusive du droit conféré par le dessin ou modèle communautaire enregistré correspond à la volonté de lui donner une sécurité juridique plus grande. En revanche, le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne devrait conférer que le droit d'empêcher la copie. La protection ne peut donc s'étendre à des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles qui sont le résultat d'un dessin ou modèle conçu de manière indépendante par un deuxième créateur. Ce

Le législateur africain pourrait adapter la protection à cette catégorie de produits en admettant les dessins et modèles non enregistrés.

En somme, ce que nous attendons, c'est une plus grande clarté à propos de la seconde condition de protection à savoir le caractère spécial. Une prise en compte des dessins et modèles dont l'apparence est déterminée par la fonction technique et des dessins et modèles complexes est également souhaitée. Il en est ainsi aussi des dessins et modèles non enregistrés. Ces propositions, cependant, ne concernent que les mesures relatives à la consécration des droits, des efforts restent à faire pour la mise en œuvre effective des droits consacrés.

B. La résorption des lacunes relatives à la mise en œuvre des droits

Nos observations dans cette rubrique ont un objectif double : combler les vides juridiques (1) et permettre l'aménagement des mesures prises mais qui ne nous paraissent pas opportunes (2).

1. Le remblayage des vides juridiques

Le silence observé par le législateur africain sur des éléments indispensables à la mise en œuvre des droits consacrés pourrait apparaître comme un vide juridique. En faisant une analyse comparative de l'Annexe IV et du Livre V, on aperçoit des lacunes de cette nature au moins à quatre niveaux.

Premièrement, l'Annexe IV donne la possibilité au titulaire du dessin et modèle de défendre son droit en agissant sur le terrain de la contrefaçon. Cependant, aucun délai n'est prescrit pour l'action en contrefaçon là où l'article L.521 du Livre V prévoit un délai de 5 ans qui court à partir de la découverte de

l'infraction. Aussi, l'Annexe IV reste muette à propos du délai d'exercice de l'action en nullité. A ce niveau, le Livre V consacre l'imprescriptibilité. En effet, selon l'article L.521-3-2 « L'action en nullité d'un dessin ou modèle n'est soumise à aucun délai de prescription ».

On perçoit également un vide à propos de la constitution de la preuve. Les articles 39 à 40 de l'Annexe IV organisent la constitution de la preuve au niveau des frontières, notamment, avec le concours de la douane mais pour tous les autres cas, le texte reste silencieux. Pourtant, outre ces mesures aux frontières, le Livre V consacre un important dispositif³⁴ pour la constitution de la preuve. Le titulaire du droit peut ainsi sur requête bénéficier d'une ordonnance lui permettant d'effectuer tout ce qui est nécessaire pour l'établissement de la preuve en tout lieu avec le concours des huissiers de justice. Le juge peut même contraindre sous astreinte le défendeur à fournir au requérant les documents nécessaires pour la preuve³⁵. De telles mesures devraient compléter dans l'Annexe IV les mesures permettant la constitution de la preuve au niveau des frontières.

Le législateur africain pourrait enfin s'inspirer de son homologue français pour préciser les éléments à prendre en compte pour la réparation du préjudice à l'issue d'une condamnation pour contrefaçon. L'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit trois éléments, à savoir : le préjudice matériel³⁶, le préjudice moral et la marge de bénéfice réalisée par le contrefacteur du fait de l'exploitation frauduleuse du produit sur lequel est attaché le dessin ou modèle protégé. Notons également que le législateur français prévoit la possibilité d'une réparation forfaitaire si la victime de la contrefaçon en fait la demande. Les mesures prévues par l'article L. 521 du livre V sont une application en droit français

droit devrait également être étendu au commerce des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles délictueux ».

³⁴ Les articles L. 521-4 à L. 521-6 du CPI organisent la constitution de la preuve.

³⁵ CPI, art. L. 521-6.

³⁶ Par préjudice matériel, il faut entendre les pertes économiques ou le manque à gagner résultant de la contrefaçon.

de l'article 13 de la Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle³⁷. Les éléments pour l'évaluation et la réparation du préjudice nous semblent importants pour l'office du juge. Aussi, le législateur africain ne devrait pas garder le silence sur la question. On pourrait d'ailleurs se demander si le législateur ne devrait pas revoir certaines mesures qui nous paraissent en effet inadaptées à la protection équilibrée des dessins et modèles.

2. *L'aménagement des mesures inopportunes*

Dans la mise en œuvre des droits, certaines mesures nous paraissent trop sévères ou restrictives. Il en est ainsi des limites aux droits du titulaire du dessin ou du modèle protégé, du délai de revendication de la priorité ou de la propriété et des peines complémentaires d'inéligibilité du contrefacteur.

S'agissant des limites imposées aux droits, le législateur africain prescrit une liste assez restreinte. L'article 7 prévoit quatre types d'actes auxquels les droits du titulaire du dessin et modèle ne sont pas applicables. Il s'agit des actes accomplis par celui qui, au moment du dépôt de la demande possède déjà le dessin et ou le modèle. Les limitations concernent également les actes relatifs aux objets mis en circulation par le titulaire du certificat d'enregistrement ou avec son consentement. Les trois autres limitations ont trait aux actes relatifs à l'utilisation privée, à ceux accomplis à des fins non commerciales et aux actes de reproduction à des fins

d'illustration ou d'enseignement. On note une différence avec les listes consacrées par les droits français et européen. Le Livre V prévoit en effet deux limites que l'Annexe IV ignore.

Aux termes de l'article L. 513-6 les actes accomplis à des fins d'expérimentation (1°) et les actes nécessaires à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque (4°) sont exclus des droits du titulaire du dessin ou du modèle protégé. Notons que l'alinéa 1 de l'article 13 de la directive³⁸ prévoit des limites semblables à celle du droit français mais l'alinéa 2 apporte trois autres limitations à savoir « a) des équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers, lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire de la Communauté; b) de l'importation, dans la Communauté, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de réparation de ces véhicules; c) de l'exécution de réparations sur ces véhicules »³⁹. Ces dernières exceptions de la directive sont une application en droit européen des limitations prévues par l'article 5ter de la Convention de Paris. A ce titre, ces exceptions s'appliquent également en droit OAPI⁴⁰. Pour la clarté du droit, nous pensons que l'OAPI pourrait prendre en compte ces exceptions mentionnées par la Directive lors de la prochaine révision. Le législateur pourrait également profiter de l'occasion pour intégrer les exceptions du droit français que l'Annexe IV méconnaît. Les actes relevant de ces exceptions « supplémentaires » ne semblent pas en effet poser préjudice à l'exploitation normale d'un dessin ou un modèle protégé⁴¹.

³⁷ JO L 157, 30.4.2004, p. 45-86.

³⁸ Art. 20 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil, adopté le 12 décembre 2001, concernant la protection des dessins ou modèles communautaires

³⁹ Art. 13 al.2 b), c) de la directive 98/78/CE ne sont pas très éloignés de la limite n°4 de l'article L513-6 du Livre V du code français de la propriété intellectuelle.

⁴⁰ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 20 mars 1883. La convention

de Paris fait partie des traités auxquels le législateur africain se réfère pour la construction du droit communautaire. Cette convention est un élément de la série de traités figurant dans le préambule l'Accord de Bangui.

⁴¹ Condition explicitement exigée par les trois textes. Au niveau des limitations pour illustration ou pour enseignement nous pensons cependant que cette condition préside de façon implicite à l'édiction des autres limitations.

En ce qui concerne les délais de l'action en revendication de la propriété, le législateur africain adopte le délai bref de trois mois qui nous paraît assez restrictif surtout lorsqu'on sait que le législateur français prévoit en la matière un délai qui couvre au moins le premier cycle de vie du dessin et modèle enregistré c'est-à-dire cinq ans⁴². Or, en droit OAPI, lorsque le dessin ou le modèle n'est pas encore enregistré, l'action en revendication de la propriété s'effectue dans les trois mois à compter de la publication de la demande devant l'OAPI. Un recours pourra être exercé devant la *commission supérieure des recours*⁴³. Lorsque le dessin ou le modèle est déjà enregistré l'action en revendication qui relève de la compétence des juridictions nationales est également enfermée dans un délai de trois mois qui court cette fois-ci à partir de la date d'enregistrement⁴⁴. Pour les biens ordinaires, l'action en revendication de la propriété est imprescriptible⁴⁵. Pour ces droits intellectuels dont le cycle de vie initial est de cinq ans, il nous paraît logique que le délai de revendication du titre puisse couvrir au moins les cinq ans. Nous invitons donc le législateur africain à aligner le délai de revendication de la propriété sur les dispositions du Livre V du code français de la propriété intellectuelle.

Notre dernière observation dans cette rubrique consacrée aux mesures inopportunes porte sur la peine complémentaire d'inéligibilité du contrefacteur. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 38 de l'Annexe IV : « Les personnes condamnées peuvent, outre les peines prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus, être privées du droit de participer pendant un temps qui n'excède pas dix (10) ans, aux

élections des groupements professionnels, notamment des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métier ». Cette mesure nous paraît trop sévère, l'article L.521-13 alinéa 2 du Livre V prévoit en effet un délai maximum de cinq ans, soit la moitié des dix années prévues par le droit africain.

Tout compte fait, la réflexion sur la question de la mise en œuvre des droits consacrés nous permet d'inviter le législateur africain à revoir un certain nombre de délais. Il pourrait ainsi combler l'oubli de la prescription de l'action en contrefaçon ou la mention de l'imprescriptibilité de l'action en nullité. Son intervention pourrait également permettre de revoir à la baisse la durée d'inéligibilité du contrefacteur sanctionné. Inversement, il est invité à allonger le délai de revendication de la propriété. En plus des délais, il est attendu du législateur des précisions sur les éléments que le juge devrait prendre en compte pour l'évaluation de la réparation à l'issue du prononcé de la condamnation pour contrefaçon. Enfin, le législateur pourrait, lors d'une prochaine révision de l'Annexe IV, allonger la liste des limitations aux prérogatives des titulaires de droits notamment pour inclure des cas n'entravant pas de manière indue l'exploitation normale de ces droits. Ces propositions constituent l'épilogue des mesures que le législateur africain devrait inclure pour permettre à l'Annexe IV de répondre efficacement aux défis du moment.

Conclusion

Cette mise en perspective du droit africain des dessins et modèles avec le droit européen et français révèle, en somme, qu'en termes de construction du cadre communautaire, le

⁴² CPI, art. L 511-10. L'action en revendication de propriété se prescrit par cinq ans soit la durée de vie du dessins et modèles, ou à tout le moins de son premier cycle de vie.

⁴³ Art. 14 de l'Annexe IV de l'Accord de Bangui instituant l'organisation africaine de la propriété intellectuelle : La brièveté du délai de l'action en revendication de la propriété ou de la priorité. Article 14 de l'Annexe IV revendication de la propriété devant l'organisation plus de 3 mois à compter de

la publication de la demande (action devant l'OAPI recours devant la commission supérieur des recours).

⁴⁴ Art. 31 de l'Annexe IV de l'Accord de Bangui instituant l'organisation africaine de la propriété intellectuelle : revendication devant le tribunal national modèle et dessins déjà enregistré 3 mois après la publication de l'enregistrement.

⁴⁵ Cass. civ., 3^e ch., 25 mars 2021, n° 20-10.947.

législateur africain a encore du pain sur la planche. Pour réunir les conditions minimales pour l'uniformisation de la matière dans l'espace OAPI, un toilettage important devrait être fait sur l'Annexe IV pour parfaire la consécration des droits et permettre leur mise en œuvre effective. Pour une mise en œuvre sécurisée du texte communautaire, la création d'une juridiction d'intégration paraît également indispensable notamment pour l'harmonisation des décisions nationales prises sur le fondement de l'Annexe IV et pour répondre aux questions préjudicielles que les juges nationaux ne manqueront pas de soulever. C'est à ce prix que l'Annexe IV pourra apporter la sécurité nécessaire au développement des dessins et modèles dans l'espace OAPI.

J. P. O.

La réforme de la législation marocaine sur les droits d'auteurs et droits voisins : avancées et limites

Reform of Moroccan legislation on copyright and related rights: progress and limitations

Hanane RHARRABI

*Professeur-Assistant à l'École de droit du collège des Sciences sociales
Chercheuse statutaire au Center For Global Studies
Université internationale de Rabat*

La réforme de la loi n° 2-00 du 15 février 2000 sur les droits d'auteurs et droits voisins s'est imposée depuis quelques années en raison des changements rapides et croissants induits par la révolution numérique. Aussi, les amendements de la loi n° 66-19 du 24 mai 2022 se sont focalisés sur l'encadrement de l'exploitation en ligne des œuvres en étendant le contrat d'édition aux œuvres numériques, en instaurant des droits reprographiques sur les copies numériques et en responsabilisant les prestataires de partage de contenu sur Internet. Un quatrième droit voisin a même été créé afin de concilier les intérêts des intermédiaires éditoriaux et des infomédiaires. En dépit de ces amendements, l'analyse détaillée de chacune de ces innovations fait ressortir un bilan mitigé sur l'efficacité des dispositions législatives et soulève des interrogations sur les défis à relever.

The rapid and growing changes brought about by the digital revolution have made it necessary to reform Law No. 2-00 of 15 February 2000 on copyright and related rights. Amendments to law No. 66-19 of 24 May 2022 therefore focused on regulating the online exploitation of works. This involves extending the publishing contract to digital works, imposing reprographic rights on digital copies and making Internet content-sharing providers more accountable. Additionally, a fourth neighbouring right has even been created to reconcile the interests of editorial intermediaries and infomediaries. Despite these amendments, a detailed analysis of each of these innovations reveals a mixed picture of the effectiveness of the legislative provisions and raises questions about the challenges ahead.

Introduction

Le développement des technologies numériques remonte aux années 1970 et a progressivement transformé le monde¹. La rapidité de ces évolutions a fortement impacté les sphères politiques, économiques et sociales de la vie des individus. S'il en a

résulté un certain nombre d'avantages et d'opportunités, il y a des risques, enjeux et défis qui interpellent et méritent réflexion². Le numérique a induit de nombreuses mutations dans toutes les disciplines juridiques, et en particulier le droit de la

¹ L. Joly, Introduction in *La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie, Regards d'experts*, X. Pican, N. Courtier, M. Schuler, T. Wessing, et V. Brunot, Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI), p. 6, <https://www.inpi.fr/>, consulté le 2 août 2023.

² Rapport sur la Stratégie numérique 2022-2025, Programme des Nations unies pour le

développement, <https://www.undp.org/fr>, consulté le 4 août 2023.

Adde, H. Meiouet, *Le Maroc sur la voie de la transition numérique : Enjeux, risques et opportunités*, DEPF Études ; 2021, depf.finances.gov.ma, consulté le 4 août 2023.

propriété intellectuelle eu égard à son objet et à ses finalités liés aux progrès techniques³. Cette branche a été particulièrement bouleversée par la création de nouveaux objets (tels l'intelligence artificielle ou la réalité virtuelle) et services (tels les services collaboratifs), nécessitant l'adaptation de la législation pour assurer leur protection et l'effectivité des droits de propriété intellectuelle⁴. De même, le numérique a progressivement conduit au rétrécissement des droits de la propriété intellectuelle, comme l'illustrent les évolutions relatives aux liens hypertextes ou aux livres indisponibles.

Dans ce contexte, la loi n° 66-19 (« Loi n° 66-19 »)⁵, modifiant et complétant la loi n°2-00⁶ (« Loi n° 2-00 ») relative aux droits d'auteurs et droits voisins, a été adoptée pour moderniser la législation marocaine et la mettre en conformité avec les conventions internationales en matière de propriété littéraire et artistique. Elle a pour ambition de répondre aux aspirations des professionnels et créateurs nationaux ainsi qu'à celles des acteurs internationaux⁷.

Face à l'essor de l'informatique et à la multiplication grandissante des modes de diffusion des œuvres⁸, le législateur marocain a prévu des dispositions spécifiques afin d'encadrer l'exploitation sur Internet des œuvres d'esprit. Aussi, il a inclus l'édition numérique des œuvres dans le régime du contrat d'édition⁹, ce qui place la réalisation de la forme numérique aux côtés de la fabrication d'exemplaires¹⁰. Dans le même esprit, il a instauré des droits reprographiques qui concernent aussi bien les reproductions classiques que numériques. La loi n° 66-19 a aussi complété les dispositions de la loi n° 2-00 par un neuvième chapitre spécifique à l'exploitation numérique des œuvres musicales audiovisuelles et visuelles. Ces dispositions répondent à une prise de conscience de la nécessité de lutter contre la propagation de la contrefaçon en ligne, un fléau contre lequel le droit comparé a prévu un arsenal réglementaire étoffé¹¹ et très évolutif¹². Les intermédiaires de partage de contenu en ligne sont dorénavant encadrés par des règles de responsabilité spécifiques en ce qu'ils facilitent l'accès aux contenus protégés par le

³ B. Gleize, A. Maffre Baugé, « Le numérique, continuité et renouveau de la propriété intellectuelle » in *La propriété intellectuelle renouvelée par le numérique*, Propos introductifs, Dalloz, 2020, Paris, p 3.

⁴ *Idem*, p 6 et 7.

⁵ Le projet de loi n° 66-19 a été porté par le ministre de la culture et de la communication (M. Mehdi Bensaid) et adopté en commission parlementaire début mars 2022. Son adoption a été votée à la majorité par la chambre des représentants, le 11 avril 2022. La loi a été publiée au Bulletin Officiel le 24 mai 2022.

⁶ La loi n° 2-00 a abrogé le Dahir n° 1-69-135 du 29 juillet 1970 relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques, première législation en la matière après l'indépendance du Maroc et qui est largement inspirée du droit français.

⁷ Rapport de la Commission permanente de l'enseignement, la culture et l'éducation de la chambre des représentants sur le projet de loi n° 66-19 sur les droits d'auteurs et droits voisins, Session d'avril 2022 de la première année de la Onzième législature (2021-2026), p 17, <https://www.chambredesrepresentants.ma/fr>, consulté le 3 août 2023.

⁸ C. Caron, *op.cit*, n° 6, pp 6 et 7.

⁹ Voir les art. 44, 45 alinéa 1, 47 alinéa 2 et 48 de la loi n° 2-00.

¹⁰ M. Vivant, J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, Dalloz, 2019, Paris, n° 770, p 788 : La différence avec l'édition classique n'est qu'une « question de vocabulaire » dans la mesure où la fabrication des exemplaires d'une œuvre s'applique bien à la réalisation du support numérique permettant sa mise en ligne. Aussi, cette innovation est à saluer et n'appelle pas de développements particuliers.

¹¹ Y. Basire, C. Le Goffic, *L'essentiel du droit de la propriété littéraire et artistique*, Gualino-Lextenso, 2021, 2^{ème} édition, Paris, p 148 à 152 : On peut citer l'exemple du droit français qui prévoit outre l'arsenal législatif, le dispositif HADOPI ainsi que des mesures à l'encontre des éditeurs et diffuseurs de logiciels de téléchargement et des intermédiaires techniques

¹² La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/ CE et 2001/29/CE a pour objet d'adapter la protection de ces droits à l'environnement numérique actuel.

droit d'auteur et téléversés par les utilisateurs et permettent des téléchargements importants. Concernant les contenus de presse, un droit voisin a été consacré au profit des éditeurs de journaux leur permettant, moyennant rémunération, de reproduire et de diffuser en ligne leurs publications de presse.

La date de promulgation de la loi marocaine relative aux droits d'auteurs et droits voisins remonte au 15 février 2000, ce qui coïncide avec la période au cours de laquelle les pays en voie de développement, membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (« OMC ») devaient mettre en conformité leurs réglementations avec l'Accord sur les droits de Propriété Intellectuelle (« ADPIC »)¹³.

Cette législation a déjà été modifiée et complétée auparavant à deux reprises - par la loi n° 34-05¹⁴, puis par la loi n° 79-12¹⁵ - afin de capitaliser certains enseignements du droit comparé et du droit international notamment pour mieux répondre à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. La réforme de 2006 a, entre autres, eu pour objectifs l'amélioration de la protection des auteurs et

titulaires de droits connexes ainsi que l'instauration d'un régime de responsabilité des prestataires d'installations des services en ligne ou pour l'accès des réseaux. Celui-ci découle des dispositions de l'accord de libre-échange¹⁶ signé entre les États Unis et le Maroc le 15 juin 2004¹⁷, qui comporte une réglementation de la responsabilité des fournisseurs de services sur Internet calqué sur l'article 15.11 du Digital Millennium Copyright Act (« DMCA »)¹⁸. Au cours du processus de négociation de ce traité, les deux pays ont également discuté des étapes de mise en œuvre de l'accord commercial anti-contrefaçon (« ACAC »)¹⁹ signé par le Maroc en 2011²⁰. Huit ans après cette première réforme, la loi n° 2-00 a été complétée par des dispositions relatives à la rémunération pour copie privée²¹, afin de compenser le préjudice causé aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs en raison de la reproduction gratuite et massive de leurs œuvres.

Malgré ces avancées incontestables, la mise en œuvre de la loi n° 2-00 telle que modifiée et complétée s'est heurtée à des faiblesses considérables relatives à la perception et répartition des droits d'auteurs et droits voisins²². Elles sont notamment dues aux

¹³ C'est l'Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech qui a institué l'Organisation Mondiale du Commerce et a été signé le 15 avril 1994 au Maroc.

¹⁴ Dahir n° 1-05-192 du 14 février 2006 portant promulgation de la loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteurs et droits voisins.

¹⁵ Dahir n° 1-14-07 du 20 mai 2014 portant promulgation de la loi n° 79-12 complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins.

¹⁶ Le Morocco Free Trade Agreement ou Accord de libre-échange (ALE) est un traité global qui soutient les réformes économiques et politiques importantes en cours au Maroc et offre de meilleures opportunités commerciales pour les exportations américaines vers le Maroc.

¹⁷ Ce traité est entré en vigueur au Maroc le 1er janvier 2006.

¹⁸ Le *Digital Millennium Copyright* a été adopté par le Congrès américain en décembre 1998 et a modifié la loi américaine sur le droit d'auteur afin d'encadrer les aspects importants de la relation entre le droit d'auteur et Internet.

¹⁹ L'ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) est un accord plurilatéral qui vise à instaurer des règles internationales pour lutter contre la contrefaçon notamment la violation des droits d'auteurs sur Internet.

N. Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 2022, Paris, n° 11000, p 736 ; C. Caron, *op.cit.*, n° 35, p 40 et 41, M. Vivant, J.-M. Bruguière, *op.cit.*, n° 1050, p 1017

²⁰ <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/morocco-fta>.

Adde : Aucun document imprimé ou électronique ne confirme la ratification de l'ACAC par le Maroc notamment les informations sur la liste des instruments internationaux signés ou ratifiés par le Maroc qui figure sur les sites institutionnels des organismes de propriété intellectuelle.

²¹ Il s'agit de la deuxième partie Bis (Art. 59.1 à 59.14).

²² Plusieurs livres et articles de presse ont été consacrés à la critique de la mauvaise gestion des droits d'auteurs par le BMDA : A. Cherkaoui, *Bureau Marocain du droit d'auteur : Organisme hors la constitution et les lois*, Imprimerie Industrie du Livre

difficultés organisationnelles et fonctionnelles du Bureau Marocain de droit d'auteur et droits voisins (BMDA), au recensement des redevables à l'échelle nationale et régionale et à la non-formalisation des modalités de répartition de droits d'auteurs et droits voisins²³. A ce propos, le législateur marocain a jugé nécessaire d'instaurer un nouveau cadre institutionnel pour assurer la bonne gouvernance dans la gestion collective de ces droits et une meilleure protection des créateurs²⁴. La loi n° 25-19 relative au Bureau Marocain des droits d'auteurs et droits voisins (« BMDAV »)²⁵ a ainsi transformé le statut juridique de cet organisme afin de lui permettre de faire face aux mutations que traverse la propriété littéraire et artistique²⁶. Cette réforme vise, en particulier, à accompagner la mise en œuvre des innovations introduites par la loi n° 66-19, dont l'analyse des principales mesures fait l'objet du présent article.

Aussi, est-il judicieux de s'interroger sur la pertinence et l'efficacité des apports de la loi n° 66-19 eu égard aux défis soulevés par le numérique ? Également, la réforme du BMDAV facilite-t-elle la mise en œuvre de ces innovations en assurant une meilleure gestion des droits d'auteur et droits voisins ? Afin d'y répondre, il paraît cohérent

d'examiner la notion de droits reprographiques telle que redéfinie par la réforme (I) avant de s'intéresser au nouveau régime de responsabilité des prestataires de service de partage de contenu en ligne (II), et enfin d'analyser la portée des droits voisins des éditeurs de presse (III). Il paraît logique de traiter ces droits en dernier lieu, car ils sont invoqués pour négocier avec les plateformes de partage de contenu en ligne, dont le régime a été réformé par la loi n° 66-19. En outre, la problématique de la prise en compte des intérêts des éditeurs sera soulevée dans l'analyse relative à l'instauration des droits reprographiques.

I. L'instauration des droits reprographiques : un remède à l'inefficacité de la loi n° 2-00 ?

La loi n° 2-00 n'a pas prévu de mécanisme pour les redevances reprographiques, une lacune que la loi n° 66-19 a comblé (A), mais sans en garantir une mise en œuvre efficace (B).

A. La correction des lacunes de la loi n° 2-00

La loi n° 2-00 telle que promulguée en 2000 a défini la notion de reproduction

2018, ; A. Karmane, Questions et enjeux autour des droits d'auteurs et les droits voisins, Dar Al amane, 2014, Imprimerie Al Karama, , A. Chekroune (A), *La bataille du Maroc pour les droits d'auteurs*, Imprimerie Najah Al Jadida 2004,

Adde : H. Banadad, 14 juin 2023, Droits d'auteur: cafés et restaurants font de la résistance, <https://fr.le360.ma/>, consulté le 29 août 2023, Q. Chabaa, 12 octobre 2020, Nouvelle polémique au Bureau Marocain des droits d'auteurs, le 360, <https://fr.le360.ma/>, consulté le 27 août 2023, N. Raghay, 2 juillet 2020, Le projet de loi relatif aux droits d'auteur, un autre rendez-vous manqué avec l'histoire ?, <https://telquel.ma/>, consulté le 3 juin 2023 ; S. Guisser, 24 janvier 2019, I. Menkari : «250 millions DH de droits d'auteur non payés par an», *Aujourd'hui le Maroc*, <https://aujourd'hui.ma/>, consulté le 27 août 2023.

Adde : Rapport annuel de la Cour des Comptes de 2014, <https://www.courdescomptes.ma>, consulté le 2 septembre 2023, p 41 à 47. .

²³ Rapport annuel de la Cour des Comptes de 2014, *op.cit.*, p. 44 et 45

²⁴ « La Chambre des Représentants adopte à l'unanimité le projet de loi n°25.19 relatif au Bureau Marocain des Droits d'Auteur et des Droits Voisins (BMDA) », 28 juin 2022, Site institutionnel de la chambre des représentants, <https://www.chambredesrepresentants.ma/>

²⁵ Dahir n° 1-22-52 du 11 août 2022 portant promulgation de la loi n° 25-19 relative au Bureau Marocain des droits d'auteurs et droits voisins. Aux termes de l'article 39 de ce texte, cet organisme est subrogé dans les droits et obligations du Bureau Marocain de droit d'auteur (BMDA) créé par le décret n°2-64-406 du 8 mars 1965.

²⁶ A. Bensmain, « Droit d'auteur et droits voisins : Vers un nouveau cadre juridique du Bureau Marocain des droits d'auteur », *L'Opinion*, 27 avril 2022, consulté le 30 août 2023 : <https://www.lopinion.ma/>

reprographique²⁷ d'une œuvre comme étant la fabrication d'exemplaires en fac-similé (y compris lorsqu'ils sont agrandis ou réduits) d'originaux ou sous forme de copie (notamment la photocopie²⁸).

Selon la loi n° 2-00, l'autorisation de l'auteur n'est pas exigée lorsque la reproduction reprographique d'exemplaires d'œuvres est réalisée à des fins d'enseignement²⁹ ou par les bibliothèques et les services d'archives, dont les activités sont dénuées de but lucratif³⁰. Il en va de même lorsque la reproduction reprographique d'une œuvre est exclusivement destinée à l'usage privé de l'utilisateur, à condition qu'elle ne nuise pas à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne porte un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits³¹. Toutefois, le législateur a exclu la reproduction reprographique d'un livre en entier ou des partitions d'une œuvre musicale de l'exception de libre reproduction à des fins privées³². La difficulté liée à cette rédaction était que les utilisateurs encouraient le risque de poursuites pour contrefaçon³³ dès qu'ils réalisaient des reprographies qui ne tombaient pas sous le coup des exceptions précitées (telles les photocopies réalisées à des fins de vente, publicité ou de location ou de manière massive dans les établissements d'enseignement).

Le législateur n'a remédié à cette insécurité juridique qu'en 2022 en instaurant un mécanisme spécifique en cas de reproductions d'œuvres destinées à une utilisation collective³⁴. En effet, la loi n° 66-19 a institué une redevance (« droits reprographiques ») imposée aux moyens de reprographie et acquittés par leur fabricant local ou importateur au bénéfice des auteurs³⁵. Ils englobent aussi bien les outils de reprographie classique qui permettent la lecture directe de l'œuvre que les reproductions numériques qui ne donnent accès à la lecture de l'œuvre que par le biais d'un ordinateur³⁶. Les moyens reprographiques ont été répertoriés dans une liste réglementaire³⁷ en fonction catégories suivantes : imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et numériseurs de documents. Les droits reprographiques sont calculés par le BMDAV de manière forfaitaire en fonction de leur nature et de leurs caractéristiques techniques. Certes, les tarifs forfaitaires imposés sur ces moyens³⁸ sont de 10 % du coût de production lorsqu'ils sont produits localement ou 10 % du prix d'achat, hors taxes lorsqu'ils sont importés³⁹. Toutefois, le texte réglementaire fixant les modalités de distribution des redevances n'a toujours pas été adopté⁴⁰.

L'instauration de droits reprographiques répond aux problèmes soulevés par le développement massif de la photocopie et

²⁷ Art. 1.18 de la loi n° 2-00.

²⁸ La fabrication de ces exemplaires par la peinture n'entre pas dans le champ d'application de cette notion.

²⁹ Art. 15 de la loi n° 2-00.

³⁰ Art. 16 de la loi n° 2-00.

³¹ Art. 12 de la loi n° 2-00.

³² *Idem*.

³³ Art. 62 et 64 de la loi n° 2-00 qui sanctionnent les violations de droits d'auteurs.

³⁴ Il a introduit dans la loi n° 2-00 un chapitre spécifique aux « redevances imposées sur les moyens reprographiques » (Chapitre IV bis de la loi n° 66-19).

³⁵ Art. 24.1 de la loi n° 2-00.

³⁶ La définition de l'expression « moyen reprographique » a été ajoutée aux définitions des

termes utilisés dans la loi n° 66-19 suite à la réforme de 2022.

³⁷ Arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des finances, chargé du budget n° 2672-23 du 2 Novembre 2023 fixant la liste des moyens de reprographie assujettis aux droits reprographiques, Bulletin Officiel n° 7292 du 18 Avril 2024, <http://www.sgg.gov.ma>

³⁸ Art. 24.2 et 24.3 de la loi n° 2-00.

³⁹ Art. 2 du décret n° 2.23.76 du 2 août 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteurs et droits voisins en matière de droits reprographiques. Ce texte n'entrera en vigueur que 6 mois après sa publication au bulletin officiel, en l'occurrence le 17 février 2024.

⁴⁰ Art. 4 du décret n° 2.23.76 précité.

des utilisations numériques des œuvres⁴¹ en préservant les intérêts des auteurs et éditeurs⁴² et en garantissant l'accès des utilisateurs aux créations intellectuelles.

B. Les éditeurs, les grands absents de la gestion collective des droits reprographiques

Les assujettis aux droits reprographiques doivent respecter la même procédure déclarative et le même contrôle que les personnes devant s'acquitter de la rémunération pour copie privée, auprès du BMDAV⁴³. Cet organisme est chargé de recouvrir les montants des droits d'auteurs, droits voisins ainsi que les redevances relatives à la reproduction automatique et à la copie privée⁴⁴. En effet, le législateur n'a pas opté pour la création d'un organisme dédié à la gestion des droits de reproduction à l'instar de plusieurs pays étrangers⁴⁵.

Conformément à la loi n° 25-19, le BMDAV est défini comme un organisme de gestion collective⁴⁶ ayant pour mission la gestion et la protection des droits d'auteurs et droits voisins des auteurs qui lui sont affiliés ou qui lui délèguent ces missions sur la base de conventions spécifiques⁴⁷. C'est la seule

entité habilitée par loi⁴⁸ à exercer selon les cas une gestion collective obligatoire ou volontaire en matière de droits d'auteurs et droits voisins. En matière de gestion des droits reprographiques, ni les dispositions de la loi n° 25-19 ni celles de la loi n° 66-19 ne prennent en compte les intérêts des éditeurs ou des titulaires du droit en général. Le législateur utilise l'expression « droits d'auteurs et droits voisins » de manière uniforme pour l'exercice de l'ensemble des prérogatives y afférentes et l'exploitation de toutes les catégories d'œuvres.

A plus forte raison, le BMDAV est administré par un conseil d'administration composé par les représentants de l'administration, les présidents des associations professionnelles des titulaires de droits d'auteur et droits voisins ainsi que des personnalités ayant des compétences dans la gestion de ce domaine. Les auteurs et les titulaires de droits voisins doivent se regrouper dans une seule association professionnelle pour les types d'œuvres déterminées par voie réglementaire. Celles-ci se limitent aux œuvres littéraires et artistiques relevant de la musique, l'art dramatique, la littérature, les arts graphiques, plastiques et du spectacle ainsi que de la catégorie relative à la

⁴¹ C. Caron, *op.cit.*, n° 311 et 312, pp 283 à 285 et n° 364, p 337.

⁴² Document de travail de l'OMPI, 2021, Boîte à outils de l'OMPI relative aux bonnes pratiques à l'intention des organismes de gestion collective (Boîte à outils), Une passerelle entre titulaires de droits et utilisateurs, <https://www.wipo.int/>, consulté le 1er septembre 2023, p 9 : Voir les définitions des titulaires de droits et de l'utilisateur dans le glossaire.

Adde : T. Koskinen-Olsson, « La gestion collective en matière de reprographie », OMPI (Organisation mondiale de propriété intellectuelle) et IFRO (Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction), 2005, <https://www.wipo.int/>, consulté le 31 août 2023, p 9, 11, 17 et 18 : Les auteurs (d'œuvres de fiction, dramatiques, journalistes, traducteurs, compositeurs...) et les éditeurs (livres, journaux, revues, et partitions...) sont les titulaires du droit d'auteur dans le domaine de l'édition et de l'imprimerie.

⁴³ Art. 24.3 de la loi n° 2-00.

⁴⁴ Art. 2 alinéa 2 de la loi n° 25-19.

⁴⁵ T. Koskinen-Olsson, *op.cit.*, p 9, 32 à 34 : Le droit comparé met en relief des structures très diversifiées au niveau de la forme et du statut juridique : organismes généraux de droits littéraires qui se sont consacrés aux questions relatives à la reprographie (Exemple : la VG WORT en Allemagne), organismes fédérateurs de plusieurs catégories de titulaires de droits se groupant pour une gestion commune des utilisations secondaires (Copy Dan au Danemark) et les organismes multifonctionnels (Société Malawienne du droit d'auteur (COSOMA) au Malawi).

⁴⁶ Art. 1 alinéa 1 de la loi n° 25-19 : Sa nature juridique a été spécifiée à savoir une personne morale de droit public.

⁴⁷ Art. 2 alinéa 1 et 5 de la loi n° 25-19.

⁴⁸ L'ajout d'une troisième partie sur la gestion collective (art. 60, 60.1, 60.2 et 60.3) figure parmi les modifications introduites par l'amendement de 2006. Ces dispositions confient au Bureau Marocain de droit d'auteur et droits voisins (l'actuel BMDAV) la protection et la gestion des droits d'auteur et droits voisins prévus par la loi n° 2-00.

production conformément au décret n° 2.23.112 du 12 mai 2023⁴⁹ portant application de la loi n° 25-19. L'absence des différents groupes d'éditeurs parmi cette liste n'est en harmonie ni avec l'esprit de la propriété littéraire et artistique⁵⁰ ni avec celui de la gestion collective de la reproduction reprographique⁵¹. Cette dernière doit garantir une rémunération équitable aux créateurs et éditeurs en préservant ainsi un environnement favorable à la créativité et aux investissements dans la production et diffusion de produits et services culturels.

L'absence des groupes d'éditeurs de cette liste impacte également l'efficacité des innovations de la loi n° 66-19 qui a élargi les dispositions relatives aux contrats d'édition aux œuvres exploitées sur Internet et introduit un droit voisin au profit des éditeurs de journaux à l'occasion de l'exploitation des contenus de presse par les prestataires de service Internet. Une analyse spécifique sera consacrée à ce droit au niveau de la troisième partie de cet article.

La prise en considération des intérêts des éditeurs ne peut être éventuellement rattrapée que par un amendement de la loi relative au statut du BMDAV. Les éditeurs ne peuvent y pallier ni individuellement ni en s'associant au sein d'organisations professionnelles pour s'affilier au BMDAV ou lui déléguer la perception et la répartition de leurs droits⁵².

II. La responsabilité des prestataires de service de partage de contenu sur Internet

Outre l'instauration de droits reprographiques, le législateur a établi un nouveau régime de responsabilité des prestataires de service de partage de contenu sur Internet.

Le législateur désigne ces intermédiaires du net par les expressions de « fournisseurs ou prestataires de service par internet » et les définit indirectement par le biais de la notion de service de partage de contenu en ligne⁵³. L'objet principal de ce service est de permettre l'accès au public à une grande quantité d'œuvres protégées que le prestataire met en ligne.

Il est important de relever que la définition de service de partage de contenu en ligne s'inspire de celle de fournisseur de partage de contenus en ligne prévue dans la directive (UE) 2019/790 précitée, dont le but principal ou l'un des buts principaux est « de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives »⁵⁴. Cette inspiration est d'autant plus curieuse que la réglementation de la responsabilité des fournisseurs de services sur Internet s'inspire directement du droit américain⁵⁵.

Le fournisseur de service par Internet fait ainsi partie des prestataires de services définis par la loi n° 2-00 comme étant les

⁴⁹ Ce texte a été publié au Bulletin Officiel n° 4928 du 25 Mai 2023.

⁵⁰ M. Vivant, J.-M. Bruguière, *op.cit.*, n° 47, pp 81 et 82 : La propriété littéraire et artistique vise essentiellement la protection des auteurs et éditeurs.

⁵¹ T. Koskinen-Olsson, *op.cit.*, p 13, 35 et 36 : Un organisme de gestion des droits de reproduction fonctionne comme tel un mandataire des auteurs, éditeurs et leurs représentants qui exercent le contrôle interne. Le conseil d'administration de cet organisme comprend même dans certains pays des représentants des utilisateurs et ce en qualité de membre ou de conseils.

⁵² Les dispositions relatives à l'affiliation (art. 2 alinéa 2 de la loi n° 25-19) et aux conventions de délégation ne concernent que les auteurs et les titulaires de droits voisins (art. 5 de la loi n° 25-19).

⁵³ Art. 1. 30 de la loi n° 66-19.

⁵⁴ La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/ CE et 2001/29/CE. <https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/18927>, consulté le 23 septembre 2023.

⁵⁵ Voir introduction et développements ci-dessous.

opérateurs d'installations des services en ligne ou d'accès aux réseaux. Ceux-ci comprennent les prestataires de transmission, d'acheminement ou de connexion de communications numériques, sans en modifier le contenu entre les points déterminés par l'utilisateur.

La question qui coule de source est celle de connaître les conditions (A) et limitations de la responsabilité (B) de ces intermédiaires techniques en cas de diffusion de contenus contrefaisants. Elle est d'autant plus logique car le législateur a préféré utiliser des expressions nouvelles plutôt que de recourir à la terminologie de la loi n° 2-00, telle que modifiée par la réforme de 2006. La réponse à cette interrogation est éminemment importante dans un contexte où l'internet collaboratif a permis l'émergence d'acteurs d'un nouveau genre telles les plateformes d'échanges d'œuvres⁵⁶, dont le statut juridique soulève des confusions pour la doctrine et la jurisprudence comparée⁵⁷.

A. Les prérequis légaux de la responsabilité des intermédiaires du net

Le législateur, par cette réforme de 2006, a introduit un régime de responsabilité spéciale des prestataires de services⁵⁸ qui les classe en quatre catégories similaires à celle du DMCA⁵⁹ : les services de transport de contenus, les services de stockage dit « caching », les services d'hébergement et les outils de localisation de l'information qui

incluent les liens hypertextes et les répertoires⁶⁰.

La responsabilité pénale de ces intermédiaires techniques est engagée lorsqu'ils entraînent ou encouragent une atteinte aux droits d'auteurs et droits voisins commise par une autre personne ou la causent directement de manière délibérée et substantielle⁶¹. Ils répondent aussi civilement de ces agissements lorsqu'ils ont des raisons valables d'en avoir connaissance⁶². Cette double responsabilité peut également être mise en œuvre lorsqu'ils supervisent ou contrôlent la violation aux droits d'auteur ou droits voisins et ont un intérêt financier dans cette activité illicite⁶³.

Alors que l'élément intentionnel est exigé pour engager la responsabilité pénale, seuls le droit et la capacité de contrôler ou superviser les violations des droits d'auteurs et voisins sont nécessaires pour la responsabilité civile⁶⁴.

B. Les limitations de responsabilité des acteurs du net

Le législateur prévoit les conditions générales et spécifiques aux activités des acteurs du net pour bénéficier des limitations légales de responsabilité. Les mesures que peuvent ordonner les juges dans ce cas sont explicitées en fonction du type d'activité exercée par les fournisseurs de service. Toutefois, le législateur ne donne pas de précision concernant l'exonération totale ou partielle en matière d'octroi de dommages et intérêts. Ces limitations sont différentes de celles qui

⁵⁶ Par exemple Google, Ebay et Daily Motion dont le modèle économique repose sur la vente d'une activité de stockage de contenus, la vente d'espaces publicitaires, la perception de commissions.

⁵⁷ M. Vivant, J.-M. Bruguière, *op.cit.*, n° 1166 et 1167, pp 1131 et 1132.

⁵⁸ M. Vivant, J.-M. Bruguière, *op.cit.*, n° 1166 et 1167, p 1130, 1131 et 1132.

⁵⁹ Il s'agit du titre II du DMCA (« Online Copyright Infringement Liability Limitation Act ») qui ajoute l'article 512 au Copyright Act de 176, limitant la responsabilité des fournisseurs de service en ligne en cas de violation du droit d'auteur.

Adde : I. Garrote Fernández-Díez, Comparative analysis on national approaches to the liability of internet intermediaries for infringement of copyright and related rights, 2010, p 47, https://www.wipo.int/copyright/fr/internet_intermediaries/index.html, consulté le 23 septembre 2023.

⁶⁰ Art. 65.5 de la loi n°2-00.

⁶¹ Art. 65.4 alinéa B de la loi n° 2-00.

⁶² Art. 65.4 alinéa A de la loi n° 2-00.

⁶³ Art. 65.4 alinéas C et D de la loi n° 2-00.

⁶⁴ I. Garrote Fernández-Díez, *op.cit.*, p 48 : Cette hypothèse n'est pas fréquente en pratique.

sont établies par la législation américaine, qui prévoit une exonération totale des fournisseurs de service Internet en matière d'allocation de dommages et intérêts et limite la possibilité des ayants droits de solliciter des ordres de cessation à leur rencontre⁶⁵.

Les limitations de responsabilité des acteurs du net sont prévues lorsque les prestataires de service ne prennent ni l'initiative de la transmission de la matière ni ne sélectionnent⁶⁶ la matière protégée ou ses destinataires⁶⁷. Il convient de préciser que ces acteurs du net ne sont pas tenus à une obligation de surveillance des informations transmises ou stockées ou de recherche active des faits délictueux et ne peuvent donc voir leur responsabilité engagée pour un manquement de ce type⁶⁸.

Au surplus, les fournisseurs de service ne bénéficient de limitations de la responsabilité que dans le cas où ils prévoient une procédure de résiliation des comptes récidivistes, se conforment et n'interfèrent pas avec les mesures techniques standard⁶⁹.

Outre ces conditions, les fournisseurs de transport de contenu doivent seulement démontrer qu'ils transmettent sur un réseau de communication des informations fournies par le destinataire de service entre les points

qu'ils spécifient et sans en modifier le contenu⁷⁰. Dans ce cas, les juridictions pourront ordonner la résiliation des comptes ou des mesures raisonnables pour bloquer l'accès à un emplacement numérique situé à l'étranger⁷¹.

Contrairement à tous les autres opérateurs, les fournisseurs de transport de contenus ne sont pas soumis à des systèmes de notification et retrait (« Take down notices »)⁷² en vertu desquels ils agissent au plus vite, suite à une mise en demeure⁷³ alléguant la violation de la propriété littéraire et artistique, afin de retirer la matière placée en mémoire cache ou hébergée sur un réseau ou pour en désactiver l'accès⁷⁴.

Le bénéfice des limitations de responsabilité pour les services de cache est au demeurant soumis à des exigences particulières⁷⁵. D'une part, les opérateurs concernés ne doivent autoriser l'accès à la matière placée dans la mémoire cache dans une mesure significative qu'aux utilisateurs de leurs systèmes. D'autre part, ils doivent se conformer aux règles de mise à jour de la matière placée dans cette mémoire notamment le rafraîchissement et le rechargement, telles qu'elles sont précisées par les personnes qui la mettent en ligne. S'agissant de la mise en œuvre des limitations de responsabilité à l'égard des hébergeurs et

⁶⁵ F. Castro, "The Digital Millenium Copyright Act: Provisions on Circumventing Protection Systems and Limiting Liability of Service Providers Protection Systems and Limiting Liability of Service Providers", *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Volume 3 Issue 2, <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip>, consulté le 15 Juillet 2024.

⁶⁶ Art. 65.5 alinéa A et 65.6 de la loi n° 2-00 : Le législateur excepte le cas où une forme de sélection est intrinsèque des fonctions des outils de recherche de l'information.

⁶⁷ Art. 65.5 alinéa A et 65.6 de la loi n° 2-00

⁶⁸ Art. 65-11 de la loi n° 2-00 : sauf dans les limites des mesures techniques (Voir note de bas de page suivante).

⁶⁹ Art. 65-10 : Ces mesures identifient et protègent les œuvres protégées par la propriété littéraire et artistique et sont mises au point à la suite d'un large consensus entre les titulaires de droits d'auteur et les prestataires de services. Elles sont accessibles à tous

dans des conditions raisonnables et non discriminatoires et n'imposent pas de frais ou de contraintes substantiels aux prestataires de services pour leur système ou réseau.

⁷⁰ Art. 65.3 alinéa 1 de la loi n° 2-00.

⁷¹ Art. 65-12 A) de la loi n° 2-00.

⁷² Digital Millenium Copyright Act, p 12 et 13, <https://www.copyright.gov/dmca/>

Adde : J.-M. Bruguière, *Le droit du copyright anglo-américain*, Dalloz-Connaissance du Droit, 2017, p 167 : La procédure de notification est contradictoire et animée par un souci de responsabilisation de la partie demanderesse du retrait. Ces caractéristiques ont été reprises par le droit marocain.

⁷³ L'article 65. 13 détaille les mentions obligatoires de cette notification.

⁷⁴ Art. 65.8, 65.9 et 65.14 de la loi n° 2-00.

⁷⁵ Alinéa a) et b) de l'article 65.8 de la loi n° 2-00.

outils de recherche de l'information, elle suppose que le prestataire n'exerce qu'une activité de stockage des contenus contrôlés par les utilisateurs et ne retire pas de bénéfice direct de l'activité contrefaisante⁷⁶. Ils sont soumis aux systèmes de notification et de retrait et doivent désigner un responsable chargé de recevoir les notifications⁷⁷. Sur demande écrite des titulaires des droits, le BMDAV peut exiger du prestataire de service mis en demeure, la communication de toute information relative aux auteurs de ces faits⁷⁸. Les tribunaux pourront, dans ces cas, ordonner le retrait ou la désactivation de la matière contrefaisante, la résiliation des comptes des utilisateurs et d'autres mesures qu'ils jugent nécessaires, sous réserve qu'elles soient les moins contraignantes pour ces opérateurs⁷⁹.

Ces qualités ne sont pas exclusives les unes des autres dans la mesure où elles découlent d'une activité matérielle, ce qui implique une éventuelle application distributive des règles⁸⁰. Aussi, pour bénéficier de la qualité d'hébergeur ou de transporteur de contenus, les prestataires de service de partage de contenu devront non seulement remplir les conditions communes et spécifiques aux différents intermédiaires⁸¹, mais aussi celles

édictees par la loi n° 66-19. Ils doivent, sous peine de sanctions pénales de contrefaçon⁸², obtenir une autorisation d'exploitation numérique des œuvres de la part de l'auteur ou ses ayants droits. Celle-ci est délivrée par le BMDAV⁸³ auprès duquel ils doivent fournir, au moins une fois par trimestre des informations mises à jour et exhaustives des œuvres exploitées⁸⁴. Sur cette base, cet organisme fixe les montants résultant de l'exploitation dont les services de partage de contenu numérique doivent s'acquitter⁸⁵.

L'enjeu du travail d'interprétation des juges consistera donc à déterminer si l'intermédiaire en ligne se livre à une stricte activité de stockage de contenus⁸⁶. Le juge doit également expliciter les cas dans lesquelles la mise en œuvre d'œuvres sur Internet ne porte pas atteinte aux droits d'auteurs et partant ne met pas en cause la responsabilité des intermédiaires en ligne⁸⁷.

Mais, *quid* du cumul de cette fonction avec celle de l'exécution d'actes techniques sur le contenu hébergé, justifiés par la seule nécessité⁸⁸ ou de la commercialisation d'espaces publicitaires ? En l'absence de dispositions spécifiques en la matière et de jurisprudence relative à la responsabilité des

⁷⁶ Alinéa a) et b) de l'article 65.9 de la loi n° 2-00.

⁷⁷ Alinéa c) de l'article 65.9 de la loi n° 2-00.

⁷⁸ Art. 65.15 de la loi n°2-00.

⁷⁹ Alinéa 2 de l'article 65.12 de la loi n° 2-00.

⁸⁰ Article 65.7 de la loi n° 2-00.

⁸¹ Elles sont explicitées dans les développements ci-dessus.

⁸² Art. 49.1 alinéa 3 de la loi n° 2-00.

⁸³ Art. 49.1 alinéa 2 et 49.2 alinéa 1 de la loi n° 66-19.

⁸⁴ Art. 49.1 alinéa 2 de la loi n° 2-00.

⁸⁵ Art. 49.2 alinéa 2 : Ces montants sont déterminés de manière forfaitaire ou selon des modes de calcul conformément aux conditions prévues dans les conventions qui y sont spécifiques.

⁸⁶ Le législateur s'inspirera certainement de la définition de l'hébergeur à l'Article 2. 3.3 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition promulguée par le Dahir n° 1-16-122 du 10 août 2016 : Elle renvoie à toute personne physique ou morale fournissant un service de stockage du contenu en ligne au profit de la presse électronique ainsi que d'autres services

interactifs comme l'archivage des logiciels et bases de données et le courrier électronique et garantissant la protection numérique. Ces personnes s'obligent à donner librement l'accès aux visiteurs au contenu et services tout en permettant de les consulter et d'y réagir. Les clés d'accès de ce contenu sont aux mains du propriétaire du site pour l'administrer et le mettre à jour.

⁸⁷ Les droits européen et américain ont clarifié ces limitations.

⁸⁸ N. Binctin, *op.cit.*, n° 1546, p 1033 et 1034. Les fonctions techniques ou justifiées par la seule nécessité sont les suivantes : l'encodage et le formatage, l'agencement des informations accessible aux internautes ou la mise en place de cadre de présentation ou la mise à disposition d'outils de classification. Elles sont considérées par la jurisprudence française comme relevant des prestations de l'hébergeur. Quant à la question de la commercialisation d'espaces publicitaires, la question de savoir si elle induit une capacité d'action sur les contenus en ligne a suscité une controverse jurisprudentielle.

prestataires de service au Maroc⁸⁹, on ne peut préciser le fondement de la responsabilité relative à l'édition de contenus⁹⁰.

III. Les limites du droit voisin des éditeurs de journaux

En sus de l'instauration de droits reproductifs et d'un régime de responsabilité des prestataires de partage de contenu en ligne, le législateur a établi un quatrième droit voisin au profit des éditeurs de journaux à l'occasion de l'exploitation des contenus de presse par les prestataires de service Internet.

A ce propos, le législateur ne détaille pas le régime des utilisations en ligne des contenus de presse (A), tout en confiant la gestion collective des droits voisins y afférents au BMDAV sur une base volontaire, ce qui en limite la portée pratique (B).

A. Un régime juridique imprécis

Les éditeurs de journaux ont dorénavant droit à une rémunération en vertu des dispositions relatives au contrat d'édition⁹¹

en contrepartie de l'exploitation numérique de leurs publications en ligne⁹². Cette innovation puise son inspiration⁹³ dans l'article 15 de la Directive relative au droit d'auteur dans le marché numérique du 17 avril 2019, qui confère aux éditeurs de publications un droit sur l'utilisation numérique de celles-ci par certains fournisseurs de service (moteurs de recherche, réseaux sociaux, agrégateurs de contenus et d'actualités...) ⁹⁴. Son adoption⁹⁵ est le résultat de discussions intenses et de lobbying de la part des agences de presse et éditeurs se plaignant du pillage de leurs publications par certains services de communication au public en ligne et de la captation d'une partie importante de leurs modèles économiques⁹⁶.

Cette crise traverse également le secteur des médias et éditeurs de presse marocain fortement impacté par la baisse des recettes publicitaires à cause de la concurrence des

⁸⁹ Ce constat est partagé par I. Garrote Fernández-Díez à la date de publication de son rapport précité à la note 62.

Adde : J.-M. Bruguière, *op.cit.*, p 136 et 137 : L'absence de jurisprudence ne permet pas de connaître les éléments qui caractérisent le contrôle du contenu illicite, ce qui a été explicité progressivement par la jurisprudence européenne et américaine.

⁹⁰ Règles relatives à la contrefaçon de la loi n° 2-00 ou celles relatives à la responsabilité extracontractuelle du Dahir des obligations et contrats du 12 septembre 1913.

⁹¹ Art. 48 de la loi n° 2-00.

⁹² Art. 65.16 de la loi n° 2-00.

⁹³ Dossier interinstitutionnel 2013/0107 du Conseil de l'Union Européenne de décembre 2013 portant sur le projet de plan d'action Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé, <https://eur-lex.europa.eu/>, p 82: Il est possible que cette inspiration provienne de la mise en œuvre du statut avancé dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Le rapprochement réglementaire avec l'acquis communautaire porte notamment sur la propriété intellectuelle et industrielle et fait référence à la

Directive 2001/29/CE relative droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information. La Directive du 17 avril 2019 se fonde sur cet instrument et le complète.

⁹⁴ Les références de la Directive sont citées à la treizième note.

⁹⁵ N. Maillet-Poujol, « Le droit voisin des agences et des éditeurs de presse : du grand écart entre intermédiaires et infomédiaires », in *La propriété intellectuelle renouvelée par le numérique*, sous la direction de B. Gleize et A. Maffre Bauge, Dalloz, 2020, p 127 à 132 ; C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, Lexis Nexis, 2013, 3ème édition, Paris : L'adoption de ce quatrième droit voisin en Europe a soulevé des controverses relatives à l'équilibre entre droits d'auteurs et droits voisins.

⁹⁶ A. Lebois, « La légitimité du nouveau droit voisin de l'éditeur et de l'agence de presse », *Légipresse-Hors-série*, Dalloz, 2019, n° 62, p 127 et 128 : Les pratiques nuisibles sont les snippets qui sont les résultats affichés par Google Actualités, vidéos, Search ou constitués de titres lorsqu'on navigue sur les réseaux sociaux comme Facebook, les sous-titres, les premières phrases des articles et les images sous forme de vignettes cliquables.

GAFAM⁹⁷ et dont la survie dépend des subventions de l'Etat⁹⁸.

A la différence du droit européen, le droit marocain ne définit pas la publication de presse, notion qui n'est connue dans la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition⁹⁹ que sous l'expression « contenus médiatiques journalistiques originaux »¹⁰⁰ et qui renvoie aux œuvres journalistiques qui sont reproduites ou réexploitées conformément à la réglementation des droits d'auteurs et droits voisins. Le droit européen est beaucoup plus précis en la matière en considérant que seules sont concernées les publications journalistiques principalement écrites¹⁰¹, ce qui exclut les publications universitaires et scientifiques ainsi que celles dont les supports relèvent d'une activité d'édition autre que la presse (vidéogrammes, disques...) ¹⁰².

Le législateur marocain n'a pas précisé de manière corrélatrice les bénéficiaires de la rémunération en se limitant à mentionner que les redevances sont versées aux titulaires de droits voisins. Les journalistes professionnels et les autres auteurs d'œuvres incluses dans les publications de presse ont-ils droit à une part des bénéfices tirés de

l'exploitation en ligne de leurs contributions ?

La détermination de cette part relève certainement des contrats entre les journalistes professionnels et les entreprises de presse, qui sont régies par l'article 19 de la loi n° 89-13¹⁰³. S'il y a présomption de cession des droits d'auteurs¹⁰⁴ en vertu de ces conventions, aucune précision n'est donnée sur son étendue : ainsi concerne-t-elle uniquement la première publication ou englobe-t-elle également les exploitations secondaires en particulier sur Internet ? De même, le législateur ne définit pas les contours de ce droit voisin¹⁰⁵, à l'exception de sa durée¹⁰⁶ qui est de deux ans à partir du 1er janvier de l'année civile suivant la date de la première publication d'une publication de presse.

Ce droit ne peut être composé, conformément à la lecture de l'article 65.16 et à la lumière du droit comparé¹⁰⁷, que des droits de reproduction et communication au public. En effet, l'éditeur de publication a un pouvoir d'autorisation avant toute exploitation de ses publications sous forme numérique par un fournisseur de service de partage de contenu en ligne. Dans le cas contraire, les sanctions relatives à la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins sont applicables¹⁰⁸, sauf

⁹⁷ M. Ndongue, « L'industrie de la publicité : interrogations sur un marché en cru », *Maroc Diplomatique*, 4 mai 2022; S. Ahougnon, « Maroc : les médias et éditeurs de presse se regroupent en association », *Agence Ecofin*, 25 juin 2020

⁹⁸ K. Aziouzi, « Secteur de la presse : la subvention revue à la hausse, mais pas que ! », *LesEco.ma*, 28 octobre 2022

⁹⁹ La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition a été promulguée par le Dahir n° 1-16-122 du 10 août 2016.

¹⁰⁰ Art. 2 alinéa 3.1 de la loi n° 88-13.

¹⁰¹ Il s'agit des magazines et journaux de presse générale ou spécialisée informant le public sur l'actualité ou d'autres sujets. Ils peuvent accessoirement comporter des photos d'illustration ou vidéos.

¹⁰² P. Mouron, « Le Nouveau droit voisin des éditeurs et agences de presse », *La revue européenne des médias et du numérique*, 2019, p 2.

¹⁰³ Dahir n° 1-16-51 du 27 avril 2016 portant promulgation de la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels.

¹⁰⁴ Art. 19 de la loi n° 89-13 qui prévoit que l'entreprise de presse peut reproduire un article, un texte écrit ou une œuvre artistique d'un journaliste professionnel sauf s'il en a été convenu autrement.

¹⁰⁵ N. Binctin, *op.cit.*, n° 253, p 208 : La brièveté de cette durée s'explique par la chute de « la valeur économique de l'actualité » au cours du temps

¹⁰⁶ Article 65.16.

¹⁰⁷ Cf la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui transpose la Directive 790/2019 et intègre dans le Code de Propriété Intellectuelle un chapitre relatif au droit voisin des éditeurs et agences de presse.

¹⁰⁸ Article 40 alinéa 1 de la loi n° 88-13 précitée, qui prévoit que la reproduction des contenus médiatiques électroniques, sans autorisation préalable du titulaire des droits est sanctionnée conformément à législation des droits d'auteurs et

lorsque les reproductions visent l'illustration, l'usage non lucratif pour l'enseignement et toute forme d'illustration selon les techniques et la déontologie journalistique¹⁰⁹.

Hormis ces cas, aucune précision n'est donnée sur les exceptions aux droits voisins des éditeurs de journaux¹¹⁰, ce qui ne clarifie pas les exploitations numériques des publications tolérées au profit des infomédiaires au nom du droit à l'information et à la préservation de l'usage privé. Aussi, c'est la jurisprudence qui précisera si les exceptions du quatrième chapitre de la loi n° 2-00 sont opposables aux éditeurs de presse.

B. Une portée pratique limitée

Les droits voisins des éditeurs de journaux obéissent à une gestion collective volontaire par laquelle les éditeurs de journaux mandatent le BMDAV pour conclure des conventions avec les prestataires de service de partage de contenu en ligne¹¹¹. Celles-ci ont pour objet la perception des redevances qui leurs sont dues et la fixation des modalités de leur répartition.

La mise en œuvre de cette nouvelle catégorie de droits aurait été plus aisée dans le cadre d'une gestion obligatoire en raison de ses nombreux avantages pragmatiques¹¹². Ceux-ci sont liés aux difficultés de contrôle de l'exploitation massive d'œuvres numériques induites par les mutations technologiques¹¹³. Au plus, la gestion obligatoire est surtout à même de conférer aux éditeurs de journaux

plus de poids dans la négociation avec les plateformes, notamment les GAFAM.

Aujourd'hui, l'absence de représentation des différents groupes d'éditeurs parmi les membres du conseil d'administration¹¹⁴ est préjudiciable à la sauvegarde de leurs intérêts, eu égard aux compétences de cet organe en particulier la collecte et la distribution des droits d'auteurs et voisins¹¹⁵.

Cette faille va à contresens des efforts du Maroc qui a pris conscience de la nécessité de réguler ses relations avec les GAFAM, en adhérant à la stratégie arabe unifiée pour négocier de manière collective et partant plus efficace de la protection des contenus médiatiques¹¹⁶.

Conclusion

En conclusion, les innovations de loi n° 66-19 représentent un effort certain pour mettre en phase la législation marocaine relative à la propriété littéraire et artistique avec les changements générés par les mutations technologiques. Elles révèlent l'esprit du législateur, qui est préoccupé avant tout par la lutte contre les effets néfastes de la contrefaçon en ligne. Il n'en demeure pas moins que certaines imprécisions et limites méritent d'être rattrapées afin que cette réforme produise les effets escomptés.

Elle gagnerait aussi à être complétée par des amendements qui rejoignent l'intention du législateur tels la clarification des exceptions au droits d'auteurs dans l'environnement numérique, de l'étendue de la protection des

droits voisins, ce qui renvoie à la responsabilité des prestataires de services.

¹⁰⁹ Article 40 alinéa 2 de la loi n° 88-13.

¹¹⁰ Ces exceptions revêtent une importance particulière tant elles déterminent la réaction et la position des infomédiaires au sujet de la mise en œuvre des droits voisins des éditeurs de journaux.

Adde : A. Lebois, *op.cit.*, p 134 à 137 : En effet, l'application de ces droits s'est heurtée à une réaction hostile de la part de Google et Facebook en Allemagne (2013), Espagne (2015) et en France (2019), ce qui en a remis en cause les fondements.

¹¹¹ Article 65.17 de la loi n° 2-00.

¹¹² N. Maillet-Poujol, *op.cit.*, p 135 à 137.

¹¹³ *Idem*.

¹¹⁴ Voir les développements sur l'instauration des droits reprographiques.

¹¹⁵ Article 12 de la loi n° 25-19.

¹¹⁶ H. Bennani, « L'Union fait la force », *LesEco.ma*, 31 août 2023, : Le Maroc a participé à la première réunion de la Ligue des États arabes (comprenant les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, la Tunisie, l'Irak et l'Égypte) afin de négocier avec les grandes entreprises des médias et du numérique en 2023.

bases de données, de l'application du droit d'auteur aux NFT (« Non Fungible Token »), ou aux contenus générés par l'intelligence artificielle....

H. R.

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*

IA et fouille de textes et de données : retour sur la souplesse de l'exception japonaise à l'ère de l'IA générative

AI and Text and Data Mining: revisiting the flexibility of the Japanese exception in the era of generative AI

Elodie MIGLIORE

Doctorant au CEIPI
Université de Strasbourg

Les exceptions de fouille de textes et de données sont souvent évoquées dans les discussions juridiques autour des systèmes d'intelligence artificielle. Si les exceptions prévues par le droit européen sont souvent critiquées, elles sont également comparées aux exceptions d'autres pays. Cet article vise ainsi à préciser l'exception de fouille de textes et de données japonaise dans le contexte de l'IA générative, revenant notamment sur son apparente souplesse.

Text and data mining exceptions are often mentioned in legal discussions dealing with AI systems. The European Union recently created two TDM exceptions. While these exceptions are often criticised, they are also compared to TDM exceptions of other countries. This article aims to analyse the Japanese TDM exception, especially in the context of generative AI and by challenging its apparent flexibility..

Introduction

Les systèmes d'intelligence artificielle (IA) ont créé ces dernières années de nombreux débats juridiques, la propriété intellectuelle n'échappant à la règle¹. L'Europe en a par ailleurs fait une priorité, comme en témoigne de nombreux travaux² et la récente publication au Journal Officiel du très attendu règlement sur l'intelligence artificielle (ci-après RIA)³. Si ce règlement apparaît comme le texte le plus poussé en la

matière, d'autres textes ont d'ores et déjà été évoqué dans les débats relatifs à l'IA.

En effet, les opérations de fouilles de textes et de données sont sous le feu des projecteurs depuis quelques années et, notamment, dans leur relation aux systèmes d'IA. Les articles 3 et 4 de la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique

¹ V. notamment à ce sujet les nombreuses procédures en cours aux États-Unis, par exemple *Getty Images (US), Inc. c. Stability AI, Inc.* (1:23-cv-00135, District Court, D. Delaware).

² V. à ce sujet, Commission européenne, L'intelligence artificielle pour l'Europe, COM(2018) 237 final, Bruxelles, 25 avril 2018 ou encore, Commission européenne, Livre blanc, Intelligence artificielle, Une approche européenne axée sur

l'excellence et la confiance, COM(2020) 65 final, Bruxelles, 19 février 2020.

³ Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle).

numérique⁴ (ci-après DAMUN) ont été – et sont encore – le fruit de nombreuses discussions⁵ et, tout particulièrement, dans leur rapport avec l'intelligence artificielle. Ces articles introduisent deux exceptions de fouille de textes et de données⁶, une étape technique importante et nécessaire pour le développement de systèmes d'IA. Ces articles sont souvent évoqués comme pouvant permettre aux développeurs de systèmes d'IA d'utiliser certaines données pour le développement desdits systèmes, sous réserves de remplir les conditions afférentes.

Cette même directive définit, en son article 2, le processus de fouille de textes et de données comme « toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations »⁷. Cette définition est également complétée par le considérant 8, précisant que la fouille de textes et de données permet une « analyse informatique automatisée d'informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou des données [...] »⁸. La définition de la directive n'a pas suscité que l'engouement en doctrine et été critiquée à plusieurs égards⁹. D'autres définitions peuvent venir éclaircir ce qu'est un processus de fouilles de textes et de

données comme des définitions plus techniques. La fouille de textes et données peut être définie comme une technique de recherche permettant de collecter des informations à partir de grandes quantités de données numériques grâce à des outils logiciels automatisés¹⁰.

Le texte européen a donc consacré une fouille de textes et de données dite « scientifique », en son article 3. Cet article prévoit une exception pour « les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite »¹¹. Cette exception est limitée dans ses bénéficiaires, puisque seuls des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel pourront la mobiliser. Cette nouvelle exception est aussi limitée dans son champ d'application puisque les opérations de fouilles de textes et de données doivent être effectuées à des fins de recherche scientifique. Outre les conditions tenant aux bénéficiaires et au but de la fouille de textes et données, le bénéficiaire doit également avoir eu un accès licite au contenu en question. Il n'est également pas possible d'écarter l'exception de l'article 3 par voie contractuelle.

⁴ Dir. (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avr. 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les dir. 96/9/CE et 2001/29/CE (ci-après DAMUN), JOUE n° L130 du 17 mai 2019.

⁵ S. Le Cam et al., « IA génératives de contenus : pour une obligation de transparence des bases de données ! », *Dalloz Actualité*, 11 mai 2023, en ligne sur : <https://www.dalloz-actualite.fr/node/ia-generatives-de-contenus-pour-une-obligation-de-transparence-des-bases-de-donnees>, consulté le 30 juill. 2024. V. également, V.-L. Benabou, Du test en trois étapes au domaine public payant- Quelques idées pour mieux associer les titulaires de droit à la production des Intelligences Artificielles génératives dans le champ de la création intellectuelle, 11 déc. 2023, Le « chat » et la souris, en ligne sur : <https://vlbenabou.blog/2023/12/11/168/>, consulté le 30 janv. 2024.

⁶ Pour une analyse technique et l'importance des opérations de fouille de textes et de données dans le contexte de l'IA, v. A. Dermawan, "Text and data mining exceptions in the development of generative AI models: What the EU member states could learn from the Japanese "nonenjoyment" purposes?", *The Journal of World Intellectual Property*, 2024;27:44–68..

⁷ Art. 2 de la DAMUN.

⁸ Considérant 8 de la DAMUN.

⁹ V. à ce sujet, T. Margoni et al., « A Deeper Look into the EU Text and Data Mining Exceptions: Harmonisation, Data Ownership, and the Future of Technology », *GRUR International*, 1 août 2022, vol. 71, n° 8, p. 685-701.

¹⁰ J. Han et al., *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3rd edition éd., Morgan Kaufmann, 6 juill. 2011.

¹¹ Art. 3 de la DAMUN.

L'article 4 quant à lui concerne tous les bénéficiaires ayant eu un accès licite au contenu objet de la fouille. De plus, il n'y a aucune restriction concernant l'objet des activités de fouille de textes et de données, ce qui signifie que toutes les activités de fouille de textes et de données peuvent bénéficier de cette exception, qu'elles soient exercées à des fins lucratives ou non, pour autant que les autres conditions de l'exception soient respectées. Enfin, une différence majeure avec l'exception de l'article 3 est la possibilité pour les titulaires de droit de réserver leurs droits, grâce au paragraphe 3 de l'article 4. L'article 4, paragraphe 3 dispose que « l'exception ou la limitation prévue au paragraphe 1 s'applique à condition que l'utilisation des œuvres et autres objets protégés visés audit paragraphe n'ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. »¹² La directive prévoit ainsi la possibilité pour les titulaires de droits de s'opposer à l'utilisation de leur contenu pour les opérations de fouilles de textes et données, aussi appelé « *opt-out* ». Il s'agit par conséquent d'un système dans lequel l'auteur est invité à se manifester d'une manière ou d'une autre pour s'opposer à l'exploitation de son œuvre¹³.

Les articles 3 et 4 de la DAMUN ont souvent été comparés aux exceptions consacrées dans de nombreux pays, qui semblaient offrir un cadre plus souple. A titre d'exemple, Singapour, Israël ou encore les États-Unis sont fréquemment cités. Toutefois,

l'exception la plus souvent évoquée est l'exception japonaise, considérée par beaucoup comme plus souple et offrant un cadre réglementaire très favorable aux développeurs de systèmes d'IA. Cet article est l'occasion de revenir sur ces affirmations et d'aborder ainsi les conditions de l'exception de fouille de textes et de données japonaise (I) et, notamment, sur sa prétendue flexibilité à l'ère de l'IA générative (II).

I. Les conditions de l'exception de fouille de textes et de données japonaise

Le Japon a souvent été présenté comme un « paradis pour le machine learning », selon le Professeur Tatsuhiro Ueno¹⁴ ou encore Yann LeCun¹⁵. Le droit d'auteur japonais autorise les techniques d'apprentissage automatique depuis 2009 et a été le premier pays au monde à adopter une législation pertinente pour permettre la fouille de textes et de données¹⁶. Cette exception est perçue comme beaucoup plus souple que la directive DAMUN et comme l'une des exceptions les plus permissives.¹⁷ La loi japonaise sur le droit d'auteur vise à établir un équilibre entre la protection des droits et des intérêts des détenteurs de droits d'auteur et l'exploitation harmonieuse des œuvres protégées par le droit d'auteur¹⁸.

Dès 2016, le Japon a identifié l'IA comme une priorité. Pour garantir plus de sécurité juridique et pour offrir une certaine souplesse aux innovateurs en matière d'IA, le gouvernement a publié le 9 mai 2016 son

¹² Art. 4 (3) de la DAMUN.

¹³ J.-M. Bruguière, « Intelligence artificielle et droit d'auteur - Sortir de la science-fiction des « machines/auteurs », entrer dans la réalité du droit des données », *Communication Commerce électronique* 2020, n° 6, étude 11.

¹⁴ T. Ueno, « コラム : 機械学習パラダイス (上野達弘) », *RCLIP - Waseda University*, en ligne sur : <https://www.rclip.jp/publications/2017/09/09/201708column>, consulté le 30 juill. 2024.

¹⁵ V. par exemple ce [tweet](#) de Yann LeCun du 1^{er} juin 2023.

¹⁶ *Japan amends its copyright legislation to meet future demands in AI*, 3 sept. 2018, European Alliance for Research Excellence, en ligne sur : <https://eare.eu/japan-amends-tdm-exception-copyright/>, consulté le 6 mars 2021

¹⁷ T. Ueno, "Conference: Challenges of the Directive 2019/790 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market Law Faculty", Jagiellonian University, Kraków, 25 octobre 2019.

¹⁸ Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, General Understanding on AI and Copyright in Japan - Overview, Mai 2024 (ci-après le Document).

programme stratégique pour la propriété intellectuelle, qui propose notamment d'introduire des dispositions « souples » sur les limitations du droit d'auteur afin de promouvoir les nouvelles innovations numériques¹⁹. Lors de la construction de ces exceptions, il est expliqué que plusieurs options ont été étudiées²⁰ comme la possibilité d'introduire des dispositions très flexibles similaires aux dispositions du *fair use* américain²¹. Il a été conclu que l'approche souhaitable serait de combiner plusieurs dispositions avec un équilibre approprié entre clarté et flexibilité, plutôt que d'adopter des dispositions similaires aux dispositions sur le *fair use*²².

Le gouvernement japonais a adopté le projet de loi visant à modifier la loi japonaise sur le droit d'auteur le 18 mai 2018, entré en vigueur le 1^{er} janvier 2019.²³ Cette modification introduit plusieurs nouveaux articles, tels que l'article 30-4, l'article 47-4 ou l'article 47-5.

Le nouvel article 47-4²⁴ reconnaît que la réalisation de copies électroniques accidentelles d'œuvres est importante pour les activités d'apprentissage automatique,

mais n'affecte pas les titulaires de droits d'auteur. Le nouvel article 47-5²⁵, quant à lui, permet aux chercheurs d'utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur pour la vérification des données dans le cadre d'une étude, en reconnaissant qu'une telle utilisation est bénéfique pour les chercheurs et ne porte pas préjudice aux titulaires de droits. Cet article donne accès à des bases de données consultables, qui sont nécessaires pour la vérification des données des résultats de l'apprentissage automatique et des connaissances²⁶.

L'article 30-4 sera l'objet de cette étude puisqu'il s'agit de la disposition la plus intéressante concernant les opérations de fouille de textes et de données.

L'article 30-4 est tout d'abord intitulé « Exploitation sans but de jouir des pensées ou des sentiments exprimés dans une œuvre »²⁷. L'article 30-4 précise qu'il est possible d'exploiter une œuvre pour réaliser des activités de fouilles de textes et de données tant que l'opération entre dans une des quatre activités prévues, à savoir l'extraction, la comparaison, la classification ou d'autres analyses statistiques.²⁸

¹⁹ [Programme stratégique pour la propriété intellectuelle 2016](#), 9 mai 2016.

²⁰ *Regarding the Act Partially Amending the Copyright Act (Act No. 30 of 2018)*, en ligne sur : https://www.bunka.go.jp/english/policy/copyright/amendments_2018/.

²¹ V. à ce sujet, P. Kamina, « Fair use », 2001.

²² *Regarding the Act Partially Amending the Copyright Act (Act No. 30 of 2018)* (préc. note 20).

²³ V., Act No. 30 du 25 Mai 2018. V. également, *Regarding the Act Partially Amending the Copyright Act (Act No. 30 of 2018)* (n20). V. également, Copyright Research and Information Center (CRIC), *Copyright Law of Japan*, en ligne sur : <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html>, consulté le 30 juill. 2024.

²⁴ V. Copyright Law of Japan (préc. note 23).

²⁵ V. Copyright Law of Japan (préc. note 23).

²⁶ V. Japan amends its copyright legislation to meet future demands in AI (n 16).

²⁷ Texte original : "Exploitation without the Purpose of Enjoying the Thoughts or Sentiments Expressed in a Work", traduction libre.

²⁸ Article 30-4 de la loi sur le droit d'auteur japonais (Japan Copyright Act), disposant que "It is permissible to exploit a work, in any way and to the extent considered necessary, in any of the following cases, or in any other case in which it is not a person's purpose to personally enjoy or cause another person to enjoy the thoughts or sentiments expressed in that work; provided, however, that this does not apply if the action would unreasonably prejudice the interests of the copyright owner in light of the nature or purpose of the work or the circumstances of its exploitation: (i) if it is done for use in testing to develop or put into practical use technology that is connected with the recording of sounds or visuals of a work or other such exploitation; (ii) if it is done for use in data analysis (meaning the extraction, comparison, classification, or other statistical analysis of the constituent language, sounds, images, or other elemental data from a large number of works or a large volume of other such data; the same applies in Article 47-5, paragraph (1), item (ii)); and (iii) if it is exploited in the course of computer data processing or otherwise exploited in a way that does not involve what is expressed in the work being

De plus, il faut que l'exploitation ne permette pas « de jouir personnellement ou de faire jouir une autre personne des pensées ou des sentiments exprimés dans cette œuvre » et que cela ne porte pas un préjudice injustifié aux intérêts du titulaire du droit d'auteur²⁹. Ainsi, il apparaît que l'exception japonaise peut s'appliquer à des fins commerciales et non commerciale, à toute exploitation quelles que soient les réserves des titulaires de droits, l'exploitation par tous les moyens est autorisée et aucun accès licite n'est requis, à la différence de l'exception européenne par exemple³⁰. C'est donc pour cela que l'exception japonaise est considérée comme étant extrêmement souple en comparaison par exemple de l'article 3 qui est restreint dans sa finalité et ses bénéficiaires, ou de l'article 4 qui nécessite un accès licite à l'œuvre et qui permet un mécanisme d'opposition des titulaires de droits.

Cette exception introduit une notion très intéressante, qui est celle de « jouir de l'œuvre ». Jouir de l'œuvre renvoie ici à « accepter et apprécier des choses hautement émotionnelles ou un intérêt physique » selon l'office du droit d'auteur japonais³¹.

L'office ajoute que « les actes qui ne visent pas à profiter des idées ou des émotions exprimées dans une œuvre ne portent pas

atteinte aux possibilités du titulaire du droit d'auteur de recevoir des compensations de la part de ceux qui ont l'intention de jouir des idées ou des émotions exprimées dans l'œuvre et les intérêts du titulaire du droit d'auteur qui doivent être protégés par la loi sur le droit d'auteur ne seront normalement pas lésés »³². Les actes de fouilles de textes et de données ne sont pas perçus comme permettant de profiter des idées ou des émotions exprimées dans un sens humain.

II. La flexibilité de l'exception japonaise repensée à l'ère de l'IA générative

Si l'exception de fouille de textes et de données japonaise apparaît comme étant très souple, cette affirmation tend à être remise en question et semble plus modérée à l'égard de l'IA générative.

En 2023, un comité de l'Agence japonaise des affaires culturelles a rédigé un document (ci-après le Document) destiné à clarifier l'interaction entre la loi japonaise sur le droit d'auteur et l'IA générative. Pour cela, le comité a recueilli près de 25 000 commentaires de juristes, créateurs, ingénieurs, ainsi que d'entreprises de tous secteurs et disciplines. Le 15 mars 2024, la version finale du document a été publiée. Tout d'abord, le rapport souligne que normalement, les dispositions de la loi sur le

perceived by the human senses (for works of computer programming, such exploitation excludes" Traduction libre: « Il est permis d'exploiter une œuvre, de quelque manière et dans la mesure jugée nécessaire, dans l'un des cas suivants, ou dans tout autre cas où il n'est pas dans l'intention d'une personne de profiter personnellement ou de faire profiter une autre personne des pensées ou des sentiments exprimés dans cette œuvre ; à condition, toutefois, que cela ne s'applique pas si l'action porterait un préjudice déraisonnable aux intérêts du titulaire du droit d'auteur compte tenu de la nature ou de l'objectif de l'œuvre ou des circonstances de son exploitation : (i) si cela est fait pour une utilisation dans des tests visant à développer ou à mettre en pratique une technologie liée à l'enregistrement de sons ou d'images d'une œuvre ou à toute autre exploitation similaire ; (ii) si cela est fait pour une utilisation dans l'analyse de données (c'est-à-dire l'extraction, la comparaison, la classification ou toute autre analyse statistique des éléments

constitutifs de la langue, des sons, des images ou d'autres données élémentaires provenant d'un grand nombre d'œuvres ou d'un grand volume d'autres données similaires ; il en va de même à l'article 47-5, paragraphe (1), point (ii)) ; et (iii) si cela est exploité dans le cadre du traitement de données informatiques ou autrement exploité d'une manière qui n'implique pas que ce qui est exprimé dans l'œuvre soit perçu par les sens humains (pour les œuvres de programmation informatique, une telle exploitation exclut ».

²⁹ *Ibid.*

³⁰ A. Dermawan, „Text and data mining exceptions in the development of generative AI models”, *préc.*

³¹ Japan Copyright Office (JCO), Outline of the Amendments to the Copyright Act in 2018, Patents & Licensing,

Avril 2019.

³² *Ibid.*, p.12

droit d'auteur doivent être analysées à la lumière de la jurisprudence et donc, au cas par cas. Toutefois, il existe actuellement que très peu de décisions judiciaires permettant de dégager une interprétation de la loi et traitant directement de l'interaction entre l'IA et la loi sur le droit d'auteur japonais.

Il est à noter que ce document n'est pas juridiquement contraignant. Ce document vise à clarifier certaines situations tenant à l'application de l'exception. L'étude du Document se concentrera ici sur les précisions apportées concernant les phases amont, à savoir l'entraînement et les opérations de fouilles de textes et de données³³.

Tout d'abord, un des apports importants du Document concerne la notion de jouissance de l'œuvre. Le Document souligne que dans certaines situations, il peut y avoir une coexistence du but de jouissance et de non-jouissance de l'œuvre, rendant l'article 30-4 inapplicable. Pour déterminer s'il y a une jouissance de l'œuvre, il faut analyser l'œuvre utilisée au sens de l'article. Il ne faut pas analyser d'autres œuvres protégées par le droit d'auteur ou le style d'un artiste. Le Document précise également qu'une autorisation peut être nécessaire de la part du titulaire des droits lorsqu'une œuvre est utilisée à des fins « non commerciales » ou « de recherche » s'il existe également un « but

de jouissance » de l'œuvre. En outre, l'article 30-4 n'aura pas vocation à s'appliquer dans les situations qui « porteraient un préjudice déraisonnable aux intérêts du titulaire du droit d'auteur »³⁴.

Le Document détaille plusieurs exemples où l'on peut retrouver cette coexistence. Par exemple lors de l'exploitation d'œuvres pour l'apprentissage des systèmes d'IA et notamment lors de la collecte des données d'apprentissage. En effet, cette coexistence peut exister lorsque certaines œuvres sont collectées pour entraîner un système d'IA qui générera du contenu similaire aux œuvres présentes dans les données d'entraînement³⁵. Il s'agit ici d'une forme d'entraînement supplémentaire sur le modèle de fondation, également connu sous le nom d'ajustement fin (*fine-tuning*³⁶) et de « surajustement » intentionnel (*overfitting*³⁷)³⁸.

Le Document analyse une des problématiques phares des systèmes d'IA générative, à savoir la reproduction d'un contenu imitant le style d'un artiste. Il s'agit ici d'un sujet omniprésent dans les discussions autour de l'IA et du droit d'auteur puisque de nombreux titulaires de droits regrettent la production de contenus semblables à leur style, sans toutefois reproduire de façon *verbatim* des éléments protégés. Le Document rappelle, et ce comme c'est le cas traditionnellement, que le droit d'auteur ne

³³ Le Document évoque également d'autres sujets tels que l'atteinte au droit d'auteur dans les contenus générés ainsi que l'utilisation de tels contenus mais aussi la protection par le droit d'auteur des contenus générés.

³⁴ General Understanding on AI and Copyright in Japan – Overview (*préc. note 18*), page 6. L'avis prend l'exemple de la reproduction d'une base de données protégée par le droit d'auteur à des fins d'analyse de données, comme l'entraînement de systèmes d'IA pour lequel des licences d'analyse de données sont disponibles sur le marché. La notion de préjudice déraisonnable aux intérêts du titulaire du droit d'auteur est précisée par le document, v. *infra*.

³⁵ General Understanding on AI and Copyright in Japan – Overview (*préc. note 18*), page 8.

³⁶ L'ajustement fin, ou *fine-tuning*, est une « technique consistant à spécialiser un modèle d'IA pré-entraîné à l'accomplissement d'une tâche spécifique. Cela

consiste généralement à entraîner le modèle dans son ensemble, ou seulement certaines couches d'un réseau de neurones, pour un faible nombre d'itérations sur un ensemble de données spécifiques correspondant à la tâche visée », v. à ce sujet *Ajustement (fine-tuning)*, en ligne sur : <https://www.cnil.fr/fr/definition/ajustement-fine-tuning>, consulté le 31 juill. 2024.

³⁷ Le surapprentissage, ou *overfitting*, désigne la situation lorsque le modèle ne se généralise pas bien à de nouvelles données non encore connues du modèle. Le modèle fonctionne parfaitement sur l'ensemble de données d'apprentissage mais ne parvient pas à s'ajuster à des données inconnues. V. à ce sujet, X. Ying, « An Overview of Overfitting and its Solutions », *Journal of Physics: Conference Series*, 1 févr. 2019, vol. 1168, p. 022022.

³⁸ General Understanding on AI and Copyright in Japan – Overview (*préc. note 18*), page 8.

protège pas les idées en tant que telles. Il faut une matérialisation de l'idée. Cela signifie donc que le style d'un artiste n'est pas protégé en tant que tel par le droit d'auteur. Ainsi, un contenu généré par un système d'IA qui reproduit le style d'un créateur d'une œuvre préexistante protégée par le droit d'auteur n'enfreint pas le droit d'auteur si le style englobe simplement une idée³⁹.

Toutefois, après avoir rappelé ce principe, le Document présente des scénarios où malgré tout, l'article 30-4 n'aura pas vocation à s'appliquer en cas de reprise du style d'un artiste. Par exemple, si un groupe d'œuvres est intentionnellement reproduit afin d'effectuer un entraînement supplémentaire dans le but de générer des contenus qui contiennent tout ou partie de ces expressions créatives communes, l'article 30-4 de la loi ne s'applique pas à une telle reproduction car le « but de jouissance » coexiste⁴⁰.

Le Document revient également sur la clause restrictive de l'article 30-4 qui permet l'exploitation de contenu protégé par le droit d'auteur sauf en cas de préjudice déraisonnable aux intérêts du titulaire de droits. Pour que cette clause restrictive s'applique, il faudra analyser si une concurrence à l'œuvre protégée sur le marché est observée et si les circuits de vente futurs potentiels de l'œuvre protégée seront impactés. Cette évaluation doit être effectuée en tenant compte de divers facteurs, tels que les « progrès technologiques » et les « changements dans la manière dont l'œuvre protégée est utilisée »⁴¹. Le rapport explique ensuite la relation entre la collecte de données d'entraînement à l'IA et cette clause restrictive.

Un des arguments avancés par la doctrine pour justifier de l'apparente souplesse de l'exception japonaise était qu'il n'était vraisemblablement pas nécessaire d'avoir un accès légal à l'œuvre utilisée pour pouvoir en bénéficier⁴². Toutefois, cette affirmation tend à être nuancée par le Document. Tout d'abord, il est indiqué que « la collecte de données d'entraînement à l'IA sur des sites web dont on sait qu'ils diffusent des contenus piratés ou violant le droit d'auteur doit être strictement évitée »⁴³.

Le Document explique ainsi que si une entreprise, c'est-à-dire un développeur de systèmes d'IA ou un prestataire de services de systèmes d'IA, collecte sciemment des données d'entraînement qui comprennent des copies contrefaisantes, cette entreprise peut être tenue pour responsable d'une atteinte au droit d'auteur par l'IA générative dans certains cas. Selon la jurisprudence, il est possible d'être responsable d'une atteinte au droit d'auteur tout en n'étant pas le responsable direct de l'atteinte. Cela signifie par exemple qu'un développeur d'IA ou un prestataire de services d'IA collectant des données d'entraînement à partir d'un site web dont il a connaissance qu'il contient des contenus piratés ou contrefaits peut être responsable d'une atteinte au droit d'auteur. Bien que l'entreprise ne soit pas directement responsable de l'infraction puisqu'elle utilise des copies contrefaisantes sans avoir effectué l'acte contrefaisant, à savoir la reproduction illicite, elle peut toutefois être tenue responsable de l'atteinte.

Finalement, une dernière remarque intéressante concerne la notion de dépendance entre les données d'entraînement et la génération d'un contenu

³⁹ J.-M. Deltorn, « In the style of... - deep learning, style transfer and the limits of copyright protection. A European perspective », *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2019, vol. XXVII, n° XXVII-2020, p. 337.V. également les mesures prises par certaines grandes plateformes mettant à disposition des outils d'IA qui interdisent de générer du contenu lorsque le prompt indique, par exemple, « dans le style de » suivi du nom d'un artiste.

⁴⁰ General Understanding on AI and Copyright in Japan - Overview (*préc. note 18*), page 9

⁴¹ General Understanding on AI and Copyright in Japan - Overview (*préc. note 18*), page 10.

⁴² A. Dermawan, « Text and data mining exceptions in the development of generative AI models », *préc.*

⁴³ General Understanding on AI and Copyright in Japan - Overview (*préc. note 18*), page 11.

par un système d'IA. Bien que cela concerne la génération d'un objet et non la phase de fouille de textes et de données *stricto sensu*, il existe malgré tout un lien puisque cela implique la phase en amont, lors de laquelle la fouille de textes et de données peut avoir vocation à jouer. En effet, il est souvent argué par de nombreux artistes qu'au regard de certains contenus générés, il est plus probable que les données utilisées aient été les données protégées par le droit d'auteur d'artistes⁴⁴.

Le Document explique que, pour constater une violation du droit d'auteur par un contenu généré, il faut que ce contenu ait une « similitude » et une « dépendance » avec une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Le Document évoque le processus d'entraînement comme pouvant expliquer la dépendance entre le contenu utilisé pour l'entraînement et le contenu généré. La notion de « dépendance » dans le cas d'un contenu généré par un système d'IA est expliquée. Le Document précise que dans les situations où il n'est pas possible de savoir avec certitude si une œuvre protégée a été utilisée lors de la phase d'apprentissage, il sera présumé une « dépendance » si le titulaire du droit d'auteur peut prouver que « l'utilisateur de l'IA a eu accès à l'œuvre protégée existante » ou que « le matériel généré par l'IA présente un degré élevé de similitude avec l'œuvre ». Cela signifie qu'il est possible pour le titulaire du droit d'auteur d'établir une dépendance même s'il n'est pas établi avec certitude qu'une œuvre a été utilisée lors de l'entraînement du système d'IA. Il s'agit ici d'une position très intéressante et méritant d'être soulignée puisque les titulaires de droits se retrouvaient souvent confrontés au problème suivant. Ils

constataient que certains systèmes d'IA générative pouvaient produire des contenus similaires à leurs œuvres protégées mais sans pour autant reproduire de façon *verbatim*⁴⁵ des éléments d'un contenu protégé. De ce fait, difficile pour eux de pourvoir arguer d'une violation du droit de reproduction dans le contenu généré par exemple. De plus, en l'absence de transparence sur les données utilisées pour entraîner le système d'IA, il est presque impossible de prouver l'utilisation de certaines œuvres protégées par le droit d'auteur au moment de l'entraînement. La précision du Document apporterait une solution à ces situations.

Enfin, lorsque le titulaire d'un droit d'auteur peut démontrer qu'une œuvre protégée est utilisée pour la phase d'entraînement, il est généralement admis qu'il existe une dépendance vis-à-vis de cette œuvre préexistante, même si l'utilisateur de l'IA n'en était pas conscient, dès lors que l'œuvre a été employée durant la phase de développement de l'IA⁴⁶. Toutefois, cette précision est tempérée puisque si le contenu généré ne reproduit pas « l'expression protégée » de l'œuvre utilisée lors de l'entraînement, alors il peut être considéré qu'il n'y a pas de dépendance.

Conclusion

Les opérations de fouille de textes et de données ont été l'objet de vives discussions ces dernières années à la suite de l'adoption des articles 3 et 4 de la DAMUN mais également de leur potentiel rôle pour le développement des systèmes d'IA.

Les articles 3 et 4 de la DAMUN n'ont pas toujours fait l'unanimité auprès de la doctrine. Ils ont souvent été perçus comme

⁴⁴ V. à ce sujet, S. Le Cam et al., *Argumentaire de la Ligue : pour une régulation des IA*, 4 avr. 2023, Ligue des auteurs professionnels, en ligne sur : <https://ligue.auteurs.pro/2023/04/04/argumentaire-de-la-ligue-pour-une-regulation-des-ia/>, consulté le 31 juill. 2024.

⁴⁵ V. à ce sujet l'affaire en cours aux États-Unis, *The New York Times Company c. Microsoft Corporation and OpenAI* (1:23-cv-11195), 27 décembre 2023. Cette

affaire a été particulièrement commentée puisque le demandeur fournit des preuves de reproductions *verbatim* de contenus, facilitant la démonstration d'une contrefaçon par la reproduction à l'identique dans le contenu généré, ce qui est particulièrement intéressant en l'absence de transparence sur les données d'entraînement.

⁴⁶ General Understanding on AI and Copyright in Japan – Overview (*préc. note 18*), page 13.

des exceptions mal adaptées aux contextes du développement de la technologie et plus particulièrement des systèmes d'IA. Ces articles ont régulièrement été comparés à des exceptions étrangères et plus spécifiquement à l'exception japonaise.

L'exception japonaise a été présentée comme une exception très large et très favorable aux opérations de fouille de textes et de données. Bien que de prime abord ses conditions sont assez permissives, par exemple grâce au concept de «jouissance de l'œuvre», il apparaît que cette acception selon laquelle l'exception japonaise est extrêmement favorable aux développeurs de systèmes d'IA tend à être modérée, notamment dans le contexte de l'IA générative.

En effet, le récent Document mis à disposition par le comité de l'Agence japonaise des affaires culturelles en 2024 précise plusieurs scénarios où l'exception ne pourrait finalement pas s'appliquer ou de façon limitée. Bien que ce Document ne soit pas juridiquement contraignant et qu'il souligne l'importance de la jurisprudence pour déterminer l'étendue de l'exception japonaise, il se présente comme une première piste pour analyser plusieurs situations dans lesquelles co-existent par exemple une finalité de jouissance de l'œuvre et de non-jouissance de l'œuvre. D'autres thématiques comme l'imitation du style d'un créateur ou de la dépendance entre le contenu utilisé pour l'entraînement et le contenu généré sont également abordées, fournissant des éléments de réflexion très intéressants pouvant être utiles pour une réflexion au niveau européen.

E. M.

Europe



Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

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

Uroš CEMALOVIC

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

Jean-Pierre GASNIER

Avocat, Professeur associé à l'Université Aix- Marseille

Natalia KAPYRINA

Docteur en droit privé

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Ciprian Raul ROMIȚAN

Maître de conférences,

Université « Roumaine-Américaine » de Bucarest

Viorel ROS

Professeur, Université Nicolae Titulescu de Bucarest

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Eric SERGHERAERT

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

L'affaire du magiun de prunes de Topoloveni, Roumanie. Ou le moment où une marque ultérieure réussit à coexister avec une indication géographique protégée

The case of the plum magiun of Topoloveni, Romania. Or when a subsequent trademark succeeds to co-exist with a protected geographical indication

Cristina BUDILEANU

*Doctorante à l'Université Nicolae Titulescu, Bucarest, Roumanie
Avocate au Barreau de Bucarest*

On trouve sur le marché une multitude de signes utilisés par les commerçants pour se distinguer de leurs compétiteurs ou pour mettre en avant la qualité de leurs produits. Ces différents signes sont régis par des systèmes de protection distincts pouvant souvent entrer en conflit. Cet article vise à présenter un cas de conflit entre une indication géographique protégée roumaine et une marque nationale individuelle Roumaine enregistrée ultérieurement.

One finds in trade a multitude of signs with the help of which traders try to distinguish themselves from their competitors or to distinguish the qualities of their products. These signs have different protection systems and often come into conflict. The purpose of this article is to present such a conflict between a protected geographical indication from Romania and a subsequent individual national trademark from Romania.

Introduction

Le consommateur se trouve au cœur de l'application du droit des signes distinctifs. Toutes les règles juridiques encadrant les signes distinctifs et les indications géographiques ont ainsi été rédigées afin d'assurer, entre autres (e.g. protection de la concurrence loyale), la protection du consommateur confronté à la multitude de signes utilisés dans le commerce par les professionnels. Mais pourquoi accorde-t-on une protection si étendue au consommateur ? Imaginez la situation où un consommateur est confronté à une indication géographique protégée (IGP) enregistrée par un professionnel et, un autre professionnel qui, cherchant à capitaliser sur le succès financier de son concurrent, parasiterait le nom de l'IGP en utilisant une marque individuelle enregistrée pour les mêmes types de

produits. Ou encore, imaginez la situation où un professionnel utiliserait dans le commerce un signe identique ou similaire à un autre signe sans avoir procédé à une recherche d'antériorité. Dans de telles circonstances, comment un consommateur saurait-il faire la différence entre ces deux produits et leur origine ?

Nous allons nous arrêter sur un cas particulier Roumain qui illustre parfaitement cette situation. L'affaire opposait l'IGP *Magiun de prunes Topoloveni* et la marque individuelle *Bunătăți de Topoloveni Fondat*

1901¹ (en français : « Friandises de Topoloveni Fondé en 1901 »). Toutefois, avant d'analyser ce cas d'espèce, il convient de présenter quelques aspects théoriques relatifs aux régimes juridiques propres à ces signes.

I. La protection juridique des marques et des IGP

Pour des raisons tenant au cas que nous voulons présenter, nous allons analyser le régime juridique applicable à une marque individuelle nationale roumaine, ainsi que celui applicable à une indication géographique protégée au niveau de l'UE sur la base du règlement n° 1151/2012/UE relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (« règlement n° 1151/2012/UE »)².

Bien que les marques et les IGP soient des titres distincts susceptibles de coexister sur un même marché, leurs ressemblances peuvent être source de conflit. En effet, « ces points communs expliquent la fréquence des conflits entre ces deux types de signes distinctifs. Dès lors que des termes géographiques peuvent être valablement déposés comme marques, il n'est en effet pas

étonnant que ces signes soient voués à s'opposer à des indications géographiques homonymes »³.

Après leur enregistrement, les marques et les IGP jouissent d'une protection juridique permettant notamment au titulaire d'agir contre toute utilisation illégale du signe. Si la doctrine s'accorde sur le fait que les IGP bénéficient d'une plus grande protection que les marques⁴, il est toutefois important de souligner que la protection accordée aux IGP ne couvre pas l'utilisation de mots individuels qui ne feraient pas explicitement référence à des dénominations géographiques.

La législation Roumaine⁵ actuellement en vigueur est assez catégorique en ce qui concerne les marques individuelles et indique parmi les motifs absolus de refus à l'enregistrement : (i) les marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à indiquer l'origine géographique⁶, (ii) les marques susceptibles d'induire le public en erreur quant à l'origine géographique⁷, (iii) les marques exclues à l'enregistrement en vertu du droit de l'UE, des législations nationales ou des accords internationaux, qui prévoient la protection des appellations d'origine, des indications géographiques⁸, (iv) des mentions

¹ Marque individuelle complexe roumaine, n° M 118653, demande d'enregistrement du 29 nov. 2011.

² Ce règlement est à présent abrogé par le Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 qui s'applique à partir du 13 mai 2024 sauf les prévisions concernant la procédure nationale d'opposition, les opérations qui veulent participer à toute activité qui fait l'objet du cahier de charges et l'Attestation de conformité au cahier des charges qui s'appliquent à partir du 1^{er} Janvier 2025.

Cependant, pour cet article, nous allons faire référence aux dispositions du règlement n° 1151/2012/UE en vigueur tant au moment du litige qu'au moment de son abrogation.

³ C. Le Goffic, « La saga « Laguiole », illustration du conflit entre marques et indications géographiques », *RFPI*, n° 1/2015, p. 100.

⁴ A. Kur, T. Dreier, S. Luginbuehl, *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials*. Second Edition, Ed. Elgar 2019, p. 450.

⁵ Loi n° 84/1998 visant les marques et les indications géographiques telle que modifiée et complétée ultérieurement.

⁶ *Ibid.* art. 5(1)(d) – prévision qui a existé depuis le 23 juillet 1998, la date d'entrée en vigueur de la Loi n° 84/1998 visant les marques et les indications géographiques.

⁷ *Ibid.* art. 5(1)(f) – prévision qui a existé depuis le 23 juillet 1998, la date d'entrée en vigueur de la Loi n° 84/1998 visant les marques et les indications géographiques.

⁸ *Ibid.* art. 5(1)(g) - Le 23 juillet 1998, au moment de son entrée en vigueur, la loi prévoyait également comme motif absolu de refus à l'enregistrement, la marque qui contenait une indication géographique

traditionnelles pour les vins⁹ et (v) des spécialités traditionnelles garanties¹⁰. Dans le cas où une telle marque aurait été enregistrée, toute personne intéressée peut demander son annulation pour l'un des motifs suivants : (a) les motifs absolus de refus dont on n'a pas tenu compte au moment de l'analyse de la requête d'enregistrement, (b) les motifs relatifs de refus ou (c) le fait que la requête d'enregistrement a été déposée de mauvaise foi¹¹.

Par ailleurs, la loi protège les marques contre :

« a) les actes de contrefaçon, b) la mise en circulation d'un produit sous une marque identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits identiques ou similaires, c) la mise en circulation de produits portant une indication géographique indiquant ou suggérant que le produit en question provient d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine »¹².

ou qui était constituée d'une telle indication, pour des produits originaires d'un autre territoire que celui indiqué, si l'utilisation de cette indication pouvait induire le public en erreur sur la vraie place d'origine. Cette disposition était aussi en vigueur au moment du litige qui fait l'objet du présent article. Cette prévision a été changée par la Loi n° 112/2020 ayant le contenu suivant : « les marques exclues de l'enregistrement conformément aux dispositions de la législation de l'Union européenne, de la législation nationale ou des accords internationaux auxquels l'Union européenne ou la Roumanie est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ».

⁹ *Ibid.* art. 5(1)(h) - Le 23 juillet 1998, au moment de son entrée en vigueur, la loi prévoyait comme motif absolu de refus à l'enregistrement, une marque constituée ou qui contenait une indication géographique identifiant des vins ou des produits spiritueux dont l'origine n'était pas celle indiquée. Cette disposition était aussi en vigueur au moment du litige qui fait l'objet du présent article. Cette prévision a été changée par la Loi n° 112/2020 ayant le contenu suivant : « les marques exclues de l'enregistrement en vertu des dispositions de la législation de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels l'Union européenne est

En 2014, au début du litige concernant l'IGP et la marque ultérieure évoquée précédemment, la loi roumaine prévoyait essentiellement les mêmes motifs absolus de refus à l'enregistrement. Cependant, s'agissant des motifs de nullité, en plus des trois motifs précédemment mentionnés, la loi prévoyait également la nullité dans la situation où « l'enregistrement de la marque porte atteinte aux droits antérieurement acquis concernant une indication géographique protégée (...) »¹³.

L'article 13 du règlement n° 1151/2012/UE indique que les IGP sont protégées contre :

« a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits qui ne sont pas protégés par l'enregistrement, si ces produits sont comparables aux produits enregistrés sous cette dénomination ou si un tel usage exploite la réputation, affaiblit ou atténue les dénominations protégées, y compris lorsque les produits respectifs sont utilisés comme ingrédients ;¹⁴

partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins ».

¹⁰ *ibid.* art. 5(1) (i) - ce motif absolu de refus à l'enregistrement d'une marque n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Il a été introduit par la Loi n° 112/2020 visant la modification de la Loi n° 84/1998 visant les marques et les indications géographiques.

¹¹ *Ibid.* art. 56 (1).

¹² *Ibid.* art. 102(1).

¹³ Art. 47(1)(e) de la Loi roumaine no. 84/1998 visant les marques et les indications géographiques en vigueur en 2015.

¹⁴ Les notions d'affaiblissement et d'atténuation de la réputation ont été ajoutées le 6 décembre 2021 par le règlement n°. 2021/2117/UE. Au moment du litige, l'article 13 (a) prévoyait que les dénominations enregistrées sont protégées contre « toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ».

b) toute utilisation abusive, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée de mots tels que « genre », « type », « méthode », « tel que préparé », « imitation » ou d'autres termes similaires, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ;

c) toute déclaration fautive ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit, qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre le conditionnement du produit dans un emballage susceptible de créer une impression erronée quant à son origine ;

d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »

Dans un arrêt de 2020, la CJUE¹⁵ a montré que les dispositions de l'article 13 contiennent une énumération graduée des actions interdites. Alors que le point a) interdit l'utilisation directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits qui ne sont pas couverts par l'enregistrement, sous une forme identique à cette dénomination ou très similaire phonétiquement et/ou visuellement, les points b) et d) interdisent, quant à eux, d'autres types d'actes qui, sans utiliser directement ou indirectement les dénominations enregistrées, suggèrent celle-ci, de telle sorte que le consommateur établisse un lien de proximité suffisant avec elles.

L'article 13, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 1151/2012/UE protège une IGP contre « toute utilisation commerciale directe ou indirecte » à l'égard des produits qui ne sont pas couverts par l'enregistrement de l'IGP dans deux situations : (a) les produits qui ne sont pas couverts par l'enregistrement de l'IGP sont comparables à ceux enregistrés

sous l'IGP ou (b) l'utilisation de l'IGP permet de profiter de sa réputation, de l'affaiblir ou de l'atténuer, même quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients.

Il résulte ainsi que cet article ne se limite pas à interdire l'utilisation de la dénomination enregistrée elle-même, mais sa portée est plus large¹⁶.

L'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012/UE régit la relation entre les IGP et les marques ultérieures, en offrant la possibilité de refuser l'enregistrement d'une telle marque ou de l'annuler si elle a été enregistrée, sous les quatre conditions cumulatives suivantes : (a) il y a une IGP enregistrée, (b) l'enregistrement de la marque ultérieure enfreint l'article 13 paragraphe 1, point c), il s'agit d'un produit de même type protégé par l'IGP et la marque et (d) la demande d'enregistrement de la marque a été présentée après la date de dépôt de l'IGP auprès de la Commission Européenne. Ces dispositions restent inchangées depuis leur première réglementation.

Sur la base des textes législatifs susmentionnés, la doctrine juridique a établi un « principe de spécialité » faisant référence à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012/UE et une « rupture de ce principe de spécialité » si l'utilisation de la marque ultérieure « permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée »¹⁷.

II. Les conflits entre les marques et les IGP

Dans la majorité des cas, les conflits entre les marques et les IGP surviennent parce que les demandeurs des marques cherchent à tirer profit des IGP. En pratique, il existe de nombreuses situations où les IGP ont été utilisées dans le périmètre du droit des marques, enregistrées ou non, par le biais d'une utilisation commerciale directe ou indirecte, de l'évocation, de l'exploitation de

¹⁵ CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-490/19, points 23 à 25.

¹⁶ *Ibid.*, points 30 et 31.

¹⁷ A. Tallon, *op. cit.*, p. 265.

la réputation, ou encore à travers de déclarations fausses ou trompeuses.

On rencontre également de nombreux cas où « l'une des raisons de permettre l'enregistrement d'une marque identique ou similaire avec une indication géographique (...) tient à la nécessité d'offrir aux producteurs la possibilité d'enregistrer une marque verbale, figurative ou combinée, incluant le nom du lieu de production du produit, afin de se différencier d'autres producteurs de la même région géographique, cette différence opérant aussi par rapport aux producteurs d'autres régions »¹⁸.

Mais comment, alors, résoudre les conflits entre les marques et les IGP ? Devrait-on « faire prévaloir celui des deux signes qui est antérieur à l'autre, ou bien faut-il tenir compte de l'intérêt général attaché à la protection des indications géographiques et faire prévaloir ces dernières, même si elles étaient postérieures aux marques ? »¹⁹

La littérature spécialisée²⁰ identifie trois solutions possibles : (i) soit la marque antérieure s'oppose à l'indication géographique postérieure, appliquant ainsi le principe de priorité « premier arrivé, premier servi », sauf en cas de mauvaise foi, (ii) soit l'indication géographique invalide la marque antérieure, (iii) soit les deux signes coexistent.

Le règlement n° 1151/2012/UE prévoit les modalités suivantes pour trancher les conflits²¹:

- s'il s'agit d'une marque antérieure renommée ou avec réputation et d'une indication géographique postérieure, cette dernière sera refusée lors de l'enregistrement si elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur la véritable identité du produit ;

- dans le cas d'une indication géographique antérieure et d'une marque postérieure dont l'enregistrement est demandé et qui porte atteinte aux droits sur l'indication géographique antérieure par les actions décrites précédemment, la solution consiste à refuser l'enregistrement de la marque, et si elle a été déjà enregistrée, à l'invalider ;
- dans le cas d'une marque antérieure portant atteinte aux droits de l'indication géographique antérieure par les actions précédemment décrites, mais qui a été enregistrée de bonne foi et d'une indication géographique postérieure, la solution est que la marque soit encore utilisée ou renouvelée à condition que la marque ne tombe pas sous le coup de la radiation ou de la déchéance, permettant ainsi l'utilisation simultanée de l'indication géographique postérieure et de la marque précédente.

La loi roumaine prévoit également des moyens de résoudre les conflits entre, d'une part, les marques collectives, les marques de certification, et, d'autre part, les indications géographiques. Elle dispose que le titulaire de marques constituées de signes ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, l'origine géographique ne peut (i) opposer ces marques à un tiers ayant le droit d'utiliser une dénomination géographique ; ni (ii) interdire à un tiers d'utiliser dans les échanges commerciaux ces signes ou indications, dès lors que leur usage

¹⁸ A. Micu, R. Bădescu, « Bei ce vrei, dar știi ce bei? Relația dintre denumiri geografice și mărci în domeniul vinurilor (Partea a V-a) », *Juridice.ro*, 24 juin 2018.

¹⁹ C. Le Goffic, préc., *RFPI*, n° 1/2015, p. 100.

²⁰ C. Le Goffic, *La protection des indications géographiques. France – Union Européenne – États-Unis*, LexisNexis, Paris 2010, p. 344, 350.

²¹ Art. 6 paragraphe (4) corroboré avec l'art. 14.

par ce tiers respecte les pratiques habituelles dans le domaine industriel ou commercial²².

III. Le conflit entre la marque roumaine « Bunătăți de TOPOLOVENI fondat 1901 » et l'IGP « Magiun de prune TOPOLOVENI »

La demande d'enregistrement de l'IGP *Magiun de prune Topoloveni* a été déposée le 4 mars 2009 pour des fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés, ayant comme produit final la confiture de prunes (en Roumain: *magiun*); Cette IGP a été enregistrée le 8 avril 2011²³. Le cahier des charges mentionnait que « dans la zone Topoloveni - Argeș, cette méthode traditionnelle était utilisée dans chaque maison pour fabriquer du *magiun* à partir de prunes, impliquant de faire bouillir la pulpe des prunes dans des marmites ouvertes tout en remuant constamment avec de grandes spatules en bois ». Il est également noté que « le nom du produit est reconnu depuis 1914 quand la première fabrique de *magiun* a été fondée à Topoloveni »²⁴. Le demandeur de l'IGP étant le successeur de cette fabrique suite à l'achat de la section de *magiun* en 2001.

Il est aussi indiqué que la fabrication, l'emballage, et le stockage du *magiun* sont réalisés à Topoloveni et que les fruits proviennent également de cette région. Le lien entre le produit et la zone géographique « repose plus particulièrement sur la réputation fondée sur une longue tradition de production spécifique issue du savoir-faire des habitants locaux à l'origine de cette méthode traditionnelle ainsi que sur les

caractéristiques exceptionnelles du produit liés à sa qualité »²⁵.

De plus, conformément à l'Ordre 852/2014 du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural approuvant la norme régissant la nature, le contenu et la fabrication du *magiun* de prunes, ce produit est défini comme « une pâte épaisse et homogène, obtenue par la cuisson des prunes fraîches, après élimination des parties non comestibles, sans ajout de sucre ou de produits alimentaires contenant des monosaccharides ou disaccharides aux propriétés édulcorantes »²⁶. Ainsi, il est impératif d'utiliser comme matière première « exclusivement des variétés de prunes fraîches adaptées à la fabrication de ce produit »²⁷.

La date d'enregistrement de l'IGP *Magiun de prune Topoloveni* est le 8 avril 2011. Par ailleurs, la marque roumaine individuelle *Bunătăți de Topoloveni Fondat 1901* a été déposée le 29 octobre 2011, soit après l'enregistrement définitif de l'IGP, et a été enregistrée le 2 juillet 2012. Environ deux ans après l'enregistrement de cette marque, le 6 octobre 2014, le demandeur de l'IGP a introduit une requête devant le Tribunal de Bucarest pour demander l'annulation de la marque ultérieure.

Il est important de noter que le titulaire de la marque ultérieure possède une usine dans la ville de Topoloveni, dans le département d'Argeș.

Les informations de ces deux signes étaient les suivantes :

²² Art. 63 para. (7) corroboré avec l'art. 70 para. (2) de la loi roumaine no. 84/1998 visant les marques et les indications géographiques telle que modifiée et complétée ultérieurement.

²³ Règlement d'exécution (UE) 338/2011 de la Commission du 7 avril 2011 publié par le JOUE no. L 94/21 du 08 avril 2011.

²⁴ Le cahier de charges, https://old.madr.ro/pages/industrie_alimentara/cahier-de-sarcini-update-mai2010.pdf, p. 3 (consulté le 09.06.2023).

²⁵ Le cahier de charges, https://old.madr.ro/pages/industrie_alimentara/cahier-de-sarcini-update-mai2010.pdf, p. 19 (consulté le 09.06.2023).

²⁶ Art. 4 de la Norme sur la nature, le contenu et la fabrication du *magiun* de prunes approuvées par l'Ordre no. 52/2014 du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural.

²⁷ *ibid.* art. 6.

| | L'IGP antérieure | La marque ultérieure |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date du dépôt de la demande d'enregistrement | 04/03/2009 | 29/11/2011 (n° M 2011 08398) |
| Date d'enregistrement | 08/04/2011 | 02/07/2012 (n° 118653) |
| Nom | Magiun de prune Topoloveni | Bunătăți de Topoloveni Fondat 1901 |
| Produits et services tels que mentionnés à la date du dépôt | Classe : 1.6. - Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés | Classes : 29 - Viande, poisson, oiseaux, gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles 30 - Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, levure chimique ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glace 31 - Produits agricoles, horticoles, forestiers et céréaliers, non compris dans d'autres classes ; les animaux vivants ; fruits et légumes frais ; graines, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux, malt 32 - Bière ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons 43 - Services de restauration publique ; services d'hébergement temporaire |
| Image |  <p>(Exemple d'utilisation de l'IGP)</p> |  <p>(représentation du signe tel qu'enregistré)</p> |

Le litige a connu trois phases procédurales.

En première instance, le Tribunal de Bucarest a rejeté la requête du demandeur de l'IGP mais, en appel, la Cour d'Appel de Bucarest lui a donné partiellement raison.

Pour obtenir l'annulation de la marque ultérieure, le demandeur de l'IGP avait invoqué l'enregistrement de mauvaise foi de la marque ultérieure et la violation d'un droit antérieur portant sur une IGP. Il s'appuyait pour cela sur les dispositions de la loi roumaine des marques alors en vigueur²⁸, ainsi que sur les articles 13 paragraphe 1, a), (relatif à l'usage direct) et 14 paragraphes 1, du règlement n° 1151/2012/UE.

De son côté, l'Office d'État pour les Inventions et les Marques de Roumanie a soutenu le titulaire de la marque, démontrant que l'utilisation du nom « magiun de prunes » sur les étiquettes des produits ne reposait pas uniquement sur la protection conférée par l'enregistrement de la marque ultérieure. Il a aussi fait valoir que le titulaire de la marque n'avait pas d'exclusivité sur le toponyme « Topoloveni » bien que ce dernier fût utilisé dans le périmètre de spécialité de la marque. De plus, l'autorité a indiqué que le siège social du titulaire de la marque se trouvait dans la localité de Topoloveni, ce qui empêchait donc d'induire le public en erreur quant au lieu d'origine des produits.

Le Tribunal de Bucarest a rejeté la requête du demandeur de l'IGP dans son intégralité.

Concernant la mauvaise foi, le Tribunal de Bucarest a conclu que l'une des deux conditions cumulatives de preuve n'avait pas été remplie par le demandeur notamment la condition relative à l'intention du titulaire de la marque au moment du dépôt de la demande d'enregistrement.

Concernant la violation du droit antérieur portant sur une IGP, le Tribunal de Bucarest a jugé que l'enregistrement de la marque ultérieure ne constituait pas une violation des droits antérieurs de l'IGP, dans la mesure où le titulaire de la marque ultérieure n'avait pas invoqué d'exclusivité sur le toponyme « Topoloveni » et que le siège social du titulaire était situé dans cette ville. Le risque d'induire en erreur les consommateurs était par conséquent exclu. De plus, le Tribunal de Bucarest a souligné que la dénomination « magiun de prunes » était descriptive, les consommateurs l'associant directement au produit auquel elle faisait référence.

Après avoir analysé les arguments du demandeur de l'IGP, le Tribunal de Bucarest a précisé qu'il était nécessaire d'évaluer l'étendue de la protection d'une indication géographique au regard de l'article 13 du règlement n° 1151/2012/UE. La juridiction a également observé que les indications géographiques pouvaient être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conformément au cahier de charges, et qu'il n'était pas possible d'invoquer un droit exclusif à l'instar des marques enregistrées. Il ressort des arguments du titulaire de l'IGP qu'en fait la violation des droits octroyés par l'IGP Magiun de prunes Topoloveni est due à l'utilisation par le titulaire de la marque du nom « magiun de prunes » sur l'étiquette du produit en même temps avec la violation par celui-ci des standards de qualité du produit respectif et non à l'usage de la marque « Bunătăți de Topoloveni Fondat 1901 » comme elle a été enregistrée. S'agissant de ces arguments, le Tribunal de Bucarest a apprécié que les dispositions de l'art. 14 paragraphe (1) du Règlement (UE) no. 1151/2012 ne sont pas applicables à l'annulation de la marque pour les situations

²⁸ Art. 47(1)(c) de la Loi no. 84/1998 : L'annulation de l'enregistrement de la marque peut être demandée au Tribunal de Bucarest par toute personne intéressée, pour l'une des raisons suivantes : c) l'enregistrement de la marque a été demandé de mauvaise foi.

Art. 47(1)(e) de la Loi no. 84/1998 : L'annulation de l'enregistrement de la marque peut être demandée au Tribunal de Bucarest par toute personne intéressée, pour l'une des raisons suivantes : e) l'enregistrement de la marque porte atteinte aux droits acquis antérieurement concernant une indication géographique protégée (...).

où l'utilisation de la marque dépasse son étendue de protection.

A la suite de l'appel déposé par le demandeur de l'IGP contre la décision du Tribunal de Bucarest, la Cour d'appel de Bucarest a partiellement admis l'appel.

La Cour d'appel de Bucarest a maintenu la décision du Tribunal concernant la mauvaise foi, en précisant que « l'utilisation du toponyme "Topoloveni" dans la dénomination de la marque ne peut pas, dans le contexte analysé, créer une présomption de mauvaise foi, car une telle utilisation n'est, en soi, ni sanctionnée ni interdite ».

En outre, la Cour d'appel de Bucarest a confirmé le jugement du Tribunal de Bucarest concernant l'application des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, a), (relatif à l'usage direct) et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012/UE.

Concernant l'article 13, la Cour a expliqué que « l'usage de certains signes légalement protégés ne peut pas être sanctionné dans un litige visant l'annulation d'une marque, car l'objet de la demande en justice est limité à la légalité de son enregistrement ».

S'agissant de l'article 14, la Cour a statué que « l'article 14 du règlement concernant l'annulation de la marque, exige que son utilisation pour le même type de produit contrevienne à l'article 13, paragraphe 1, a), pour les produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients. Cependant, il n'est pas envisageable d'utiliser la marque pour le même type de produit que celui pour lequel l'IGP est protégé (à savoir le magiun de prunes), conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 1, a), qui fait référence aux produits qui ne sont pas couverts par l'enregistrement, mais qui sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination. »

La Cour a également jugé que le mot « Topoloveni » présent dans la marque

ultérieure ne constituait per se une violation de l'IGP et qu'il était absurde de prétendre à une telle exclusivité sur le nom d'une localité.

Cependant, la Cour a retenu que le motif d'annulation visé par l'article 47, paragraphe 1,e) de la loi n° 84/1998, selon lequel l'enregistrement de la marque porte atteinte aux droits acquis antérieurement concernant une IGP, était fondé. La Cour a relevé que « si des produits tels que le magiun de prunes et des produits similaires portent le signe enregistré au bénéfice du titulaire de la marque ultérieure, un tel enregistrement porte atteinte aux droits conférés par l'enregistrement de l'IGP, permettant au titulaire d'utiliser le signe pour des produits soumis à des conditions spécifiques de provenance et de qualité, pour lesquelles la marque pourrait justifier un droit d'utilisation exclusive, sans possibilité de vérifier si les conditions imposées par l'IGP sont effectivement respectées ».

La Cour a expliqué avoir retenu le motif d'annulation prévu par la loi nationale plutôt que ceux énumérés par le règlement n° 1151/2012/UE, car, bien que ces motifs se recoupent partiellement, le motif national est formulé d'une manière plus large. Dès lors, l'expression « porte atteinte » utilisée dans la législation nationale n'étant pas de nature à introduire les conditions strictes du règlement européen, les conditions n'étaient pas remplies en vertu de la loi nationale, selon la Cour d'appel.

Par conséquent, la marque ultérieure a été partiellement annulée et n'est plus enregistrée pour les fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes (tous de prunes), de la classe 29.

Bien que le demandeur de l'IGP ait partiellement obtenu l'annulation de la marque ultérieure, éliminant ainsi toute superposition entre les produits de prunes de l'IGP de ceux de la marque, il a néanmoins formulé recours contre la décision de la Cour d'appel de Bucarest, arguant que : (a) les dispositions des articles 13 et 14 du règlement n° 1151/2012/UE avaient été appliquées d'une manière erronée, (b) les dispositions du droit national visant l'enregistrement de mauvaise foi de la

marque n'avaient pas été respectées, (c) les dispositions du droit national relatives au motif absolu de refus à l'enregistrement, notamment la tromperie du public sur l'origine géographique, la qualité ou la nature du produit n'avaient pas été appliquées.

La Haute Cour de Cassation et de Justice roumaine a cependant rejeté le recours dans son intégralité.

Concernant les dispositions des articles 13 et 14 du règlement européen, la Haute Cour a constaté que l'article 14 imposait que la marque fasse référence à un produit de même type, cette exigence excluant une analyse du caractère comparable des produits protégés par la marque et par l'IGP.

Un autre motif pour écarter l'application de ces dispositions, a été déterminé par la jurisprudence de la CJUE invoquée par le demandeur de l'IGP. Cette jurisprudence concernait non pas un conflit entre une IGP et une marque, mais un conflit entre deux marques.

Les arguments de la Haute Cour concernant les motifs d'annulation pour mauvaise foi et pour tromperie du public sur l'origine géographique, la qualité ou la nature du produit ont été identiques que ceux soulevés par les juridictions inférieures.

IV. Commentaires

Dans ce litige, deux titulaires de droits s'opposent : l'un détient des droits sur une IGP et l'autre sur une marque individuelle enregistrée ultérieurement pour les mêmes produits (entre autres) et incluant le même toponyme que l'IGP.

Pendant de nombreuses années, le demandeur de l'IGP était le seul acteur du marché à fabriquer et commercialiser le magiun de prunes. Face à son succès, d'autres professionnels, parmi lesquels le

titulaire de la marque ultérieure, ont tenté d'entrer sur ce marché.

Les deux sociétés possèdent des usines à Topoloveni et celle détenant la marque y a également son siège social, mais ne respecte pas le cahier de charges de l'IGP.

La doctrine admet qu'une marque peut « inclure une dénomination géographique (...) pour faire référence à la position géographique du siège de l'entreprise ou de sa production »²⁹. Dans ce contexte, les juges roumains ont jugé que le titulaire de la marque ultérieure ne violait pas entièrement les droits attachés à l'IGP.

Par ailleurs, certains auteurs établissent une distinction entre la possibilité d'obtenir la nullité d'une marque ultérieure et la possibilité de simplement obtenir l'interdiction de son utilisation. La marque ultérieure, « enregistrée pour des produits non comparables à ceux couverts par une appellation enregistrée, mais qui serait de nature à profiter de sa réputation »,³⁰ se trouve dans cette dernière situation. Le demandeur de l'IGP ayant invoqué les articles 13 et 14 du règlement n° 1151/2012/UE et s'étant donc également appuyé sur la réputation de son IGP, la protection offerte par l'article 13 étant « plutôt large »³¹, les solutions des juridictions roumaines de rejeter les arguments fondés sur ces dispositions légales nous paraissent pour le moins surprenantes.

Cependant, selon nous, et à l'aune de la jurisprudence de la CJUE relatives aux évocations d'IGP³², même si le demandeur de l'IGP avait invoqué toutes les dispositions de l'article 13 du règlement européen, il semble peu probable qu'il aurait réussi à obtenir l'annulation intégrale de la marque ultérieure. Notre analyse s'appuie sur l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne en date

²⁹ A. Tallon, *op. cit.*, p. 262.

³⁰ A. Tallon, *op. cit.*, p. 265, p. 272.

³¹ J. Pila, P. Torremans, *European Intellectual Property Law*, Second Edition, Oxford University Press, 2019, p.452.

³² CJUE, aff. C-75/15, C-393/16, C-44/17.

du 2 février 2017³³, dans lequel la nullité de la marque verbale ultérieure Toscoro en conflit avec l'IGP antérieure Toscano avait été prononcée uniquement pour les produits identiques.³⁴

Cette affaire est comparable à celle examinée dans cet article : nous sommes en présence d'une IGP enregistrée sous la dénomination « Toscano » pour de l'« huile d'olive » et d'une marque de l'UE ultérieure enregistrée pour des produits en classes 29 (parmi lesquels Huile et graisses comestibles ; huiles comestibles végétales et notamment huiles d'olive) et 30 (parmi lesquels le café, les produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à salade, vinaigre). La demande de nullité de la marque ultérieure visait tous les produits couverts par la marque. La division d'annulation de l'EUIPO n'a cependant accepté d'annuler que certains produits, à savoir, en classe 29 : l'huile et graisses comestibles ; les huiles comestibles végétales et notamment les huiles d'olive) et, en classe 30, les produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, les sauces à salade. Cette décision a été maintenue par le Tribunal de l'UE, qui a précisé que « le

produit en cause ne doit pas nécessairement être identique au produit qui fait l'objet de l'IGP, mais doit partager avec lui certaines caractéristiques communes ». ³⁵ Malgré cette analyse, le Tribunal de l'UE a rejeté la demande d'annulation pour les « crèmes d'olives » en classe 29.

Conclusion

Bien que le titulaire de la marque ultérieure ait réussi à maintenir sa marque pour des produits qui ne sont pas couverts par l'IGP, il nous apparaît crucial de prêter attention à la stratégie d'enregistrement des marques. Il est ainsi primordial de réaliser toutes les vérifications nécessaires avant de déposer une demande d'enregistrement de marque, afin d'identifier les droits antérieurs pré-existants. Ces vérifications doivent inclure, non seulement les marques antérieures, mais également d'autres droits de propriété intellectuelle susceptibles d'entrer en conflit avec la marque dont l'enregistrement est envisagé.

C. B.

³³ Trib. UE, 12 février 2017, aff. T-510/15.

³⁴ Au moment du jugement de cette affaire, le règlement n° 2081/92/CE relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires était en vigueur. Cependant, les

dispositions de l'art. 13(1) et de l'art. 14 sont identiques à celles du règlement n° 1151/2012/UE relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

³⁵ Trib. UE, 12 février 2017, aff. T-510/15, point 44.

