

L'application des droits de propriété intellectuelle

Mireille Buydens

Recueil de jurisprudence

2014

L'application des droits de propriété intellectuelle

Mireille Buydens

Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris,
Professeur à l'Université Libre de Bruxelles

Réalisé avec le concours de Ch. Bernard,
avocat au barreau de Bruxelles

Recueil de jurisprudence


2014



Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle (PI) constituent, à juste titre, une préoccupation majeure, tant des autorités publiques que des titulaires de droits, au niveau national comme sur le plan international. Cela explique notamment pourquoi l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est de plus en plus souvent sollicitée par ses États membres afin de procurer une assistance technique sur les questions relatives à l'application des droits de PI. Dans le cadre de son Objectif stratégique VI (« Coopération internationale et promotion du respect de la propriété intellectuelle »), et conformément au mandat du Comité consultatif sur l'application des droits (ACE), l'OMPI fournit cette assistance aux États membres à travers l'aide législative, des activités de renforcement des capacités, des programmes de sensibilisation et des échanges d'information, le tout dans la perspective de contribuer à l'instauration ou à la consolidation de mécanismes efficaces et équilibrés assurant l'application des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans l'intérêt bien compris du développement social et économique et de la protection du consommateur.

À cet égard, depuis plusieurs années, les États membres de l'OMPI manifestent un intérêt particulier pour l'accès aux développements jurisprudentiels intervenant dans l'application des DPI, afin de permettre notamment à leurs magistrats et autres praticiens du droit d'accéder à ces développements et de parfaire leurs connaissances en la matière. En réponse à cette demande, et suite au succès de la première édition francophone de « *L'application des droits de propriété intellectuelle : recueil de jurisprudence* » élaboré par Mme Marais et M. Lachacinsky en 2007, l'OMPI a sollicité le Prof. Mireille Buydens, avocate aux barreaux de Bruxelles et de Paris, professeur à l'Université Libre de Bruxelles et chargée d'enseignement au Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), afin de prendre en charge une nouvelle édition de ce recueil, qui tient compte des développements jurisprudentiels intervenus essentiellement dans les pays de tradition civiliste et d'expression française, sans négliger la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est le résultat de son travail que vous consultez à présent.

L'OMPI est très reconnaissante au Professeur Buydens pour le travail qu'elle a accompli et qui se traduit par le présent ouvrage. Je ne doute pas que ce recueil de jurisprudence s'avèrera un précieux outil d'information et de formation pour tous ceux qui portent un intérêt certain à l'application des DPI et, en particulier, aux membres du pouvoir judiciaire, aux agents en charge de l'application des DPI et aux praticiens du droit qui entendent étendre leurs connaissances en la matière.



Francis Gurry
Directeur général



TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I - LA MARQUE	5
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE	8
2. LES ATTEINTES À LA MARQUE	86
PARTIE II – LES DESSINS ET MODÈLES	169
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE	171
2. LES ATTEINTES AUX DESSINS ET MODÈLES (DM).....	206
PARTIE III - LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS	221
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE	224
2. LES ATTEINTES AU DROIT D’AUTEUR	304
3. LES DROITS VOISINS	326
PARTIE IV - LE BREVET	339
1. PRESENTATION GENERALE	342
2. LES ATTEINTES AU BREVET.....	410
PARTIE V - PROCÉDURES ET SANCTIONS.....	439
1. PROCÉDURES ET SANCTIONS CIVILES	441
2. PROCEDURES ET SANCTIONS PENALES	527
3. MESURES EN DOUANE.....	543

LES OPINIONS EXPRIMÉES DANS LE PRÉSENT OUVRAGE SONT CELLES DE L’AUTEUR ET NE REPRÉSENTENT PAS NÉCESSAIREMENT LE POINT DE VUE DU SECRÉTARIAT OU DES ÉTATS MEMBRES DE L’OMPI.



PARTIE I - LA MARQUE

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE	8
A. Cadre législatif	8
1) International.....	8
2) National	10
B. Définition et fonctions de la marque	11
1) Définition de la marque.....	11
2) Fonctions de la marque	16
3) Marques collectives	20
C. Conditions	22
1) Conditions positives.....	23
a) La condition de caractère distinctif	23
(1) Principes.....	23
(2) Critères généraux d'appréciation.....	26
(3) La marque exclusivement descriptive	30
b) La condition de représentation graphique.....	36
2) Conditions négatives : Signes ne pouvant constituer des marques valables	41
a) Les signes constitués exclusivement par des formes exclues	41
(1) Le signe constitué exclusivement par la forme du produit qui est imposée par la nature du produit	43
(2) Le signe constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.....	43
(3) Le signe constitué exclusivement par la forme du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique	44
b) La condition de licéité	48
c) La condition de disponibilité	53
(1) Les antériorités résultant de l'enregistrement antérieur d'une marque ...	55
(2) Les antériorités résultant de l'usage antérieur du signe non enregistré .	56
(a) La marque notoirement connue	56
(b) L'usage antérieur et de bonne foi connu du déposant	59
(c) Le nom commercial antérieur	63
3) Les droits privatifs d'un tiers	64
D. Acquisition et extinction du droit à la marque	66
1) Acquisition du droit à la marque	66
2) Extinction du droit à la marque	69
a) Déchéance pour défaut d'usage	70
(1) Qu'entend-on par « usage sérieux » ?	71

(2) Quid de l'usage sous une forme légèrement différente de la marque telle que déposée?.....	73
(3) Quid de l'usage en combinaison avec d'autres signes?	74
b) Déchéance de la marque devenue usuelle	81
c) Déchéance de la marque devenue trompeuse	83
E. La marque comme objet de propriété	84
2. LES ATTEINTES À LA MARQUE	86
A. Les atteintes au droit exclusif à la marque	86
1) Nécessité d'un enregistrement pour s'opposer aux atteintes à la marque	86
2) L'atteinte à la marque suppose un « usage de la marque »	87
a) Généralités.....	87
b) Le dépôt d'une marque constitue-t-il un « usage » de la marque ?	90
c) L'usage doit-il être un usage « à titre de marque » en ce sens que le contrefacteur utilise le signe contrefaisant comme une marque?	91
d) L'usage d'une marque à titre de nom commercial constitue-t-il un « usage » de la marque ?	93
e) Importation et exportation du produit revêtu de la marque.....	95
f) L'utilisation de la marque à des fins purement informatives peut-elle être interdite par le titulaire de la marque?	97
g) Quid de l'utilisation de la marque en tant que mot-clé ou « ad-word » dans un moteur de recherche sur internet ?	99
3) Cas dans lesquels l'usage constitue une atteinte à la marque	101
a) Usage d'une marque identique pour des produits ou services identiques	101
(1) Qu'entend-on par « usage dans la vie des affaires »?	102
(2) Qu'entend-on par « signe identique »?.....	105
(3) Qu'entend-on par « usage portant atteinte ou susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque » ?.....	107
b) Usage d'un signe ressemblant pour des produits ou services similaires avec création d'un risque de confusion	111
(1) Que faut-il entendre par produits ou services similaires ?	112
(2) Que faut-il entendre par « signe ressemblant » ?.....	114
(a) Il faut prendre en considération la marque et le signe « considérés en soi »	115
(b) Il faut en principe comparer la marque telle qu'elle a été déposée et le signe tel qu'il est utilisé	116
(c) Il faut vérifier si, entre la marque et le signe, il existe une ressemblance sur le plan visuel, auditif ou conceptuel	116
(d) Il faut attacher plus d'importance aux ressemblances qu'aux différences entre le signe et la marque	119
(e) Il faut tenir compte du public concerné	120

(3) Que faut-il entendre par « risque de confusion » entre le signe et la marque?	121
(4) Quels sont les critères à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion?	125
(a) Il faut tenir compte du pouvoir distinctif de la marque	125
(b) Appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce	127
(c) Il faut tenir compte de l'interdépendance entre la similitude des marques et la similitude des produits	129
(d) Public pertinent	129
c) Usage d'un signe identique ou ressemblant à une marque renommée ...	131
(1) La notion de « marque renommée »	132
(2) Usage pour des produits non similaires?	137
(3) Il faut qu'il soit établi que l'usage tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice	140
(4) Qu'entend-on par « juste motif »?	142
d) Benelux : usage autrement que pour distinguer des produits	148
(1) Il faut que l'usage du signe ressemblant soit un usage « autrement que pour désigner des produits »	149
B. Limites aux droits du titulaire de la marque	150
1) Utilisation de la marque dans des cas particuliers où cet usage est nécessaire	150
a) Usage du nom et de l'adresse	152
b) Usage d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production des produits ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci	153
c) Usage de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée	154
2) Usage d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale	156
3) L'épuisement du droit	157
a) Mise dans le commerce	158
b) Consentement du titulaire	159
c) Charge de la preuve	160
d) Exception: l'existence de motifs légitimes de s'opposer à la circulation des produits dans l'EEE	161
(1) La modification de l'état du produit par un revendeur	162
(2) La modification du conditionnement des produits	164
4) Forclusion par tolérance	166

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A. CADRE LÉGISLATIF

1) International

Le droit des marques est soumis, comme les autres droits de propriété intellectuelle, au principe de territorialité. Ce principe, consacré à l'article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, implique que le droit à la marque ne produit d'effets que sur le territoire pour lequel la marque a été enregistrée et que les prérogatives du titulaire doivent être déterminées en fonction du droit de l'État (ou du groupe d'États) pour lequel la protection de la marque est accordée.

Le titre conféré par le droit à la marque est ainsi généralement un titre national, mais il existe également des marques « supranationales », couvrant simultanément le territoire de plusieurs États, telles que la marque communautaire ou la marque Benelux.

Par ailleurs, différentes conventions internationales¹ traitent du droit des marques et établissent des normes valant dans tous les États contractants:

- **La Convention de Paris** du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (révisée à Stockholm le 14 juillet 1967). On se référera notamment aux articles 4, C (délai de priorité de 6 mois), ainsi qu'aux articles 6 et suivants (différentes dispositions concernant les marques, à savoir les articles 6 à 6 septies, 7 et 9) et à l'article 8 (qui dispose que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union de Paris sans obligation de dépôt ou d'enregistrement).
- **L'Arrangement de Madrid** du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques (révisé à Stockholm le 14 juillet 1967). L'objectif de cette convention est de faciliter l'enregistrement des marques dans les États parties à cette convention par une procédure de dépôt centralisée qui permet d'obtenir une marque dans chacun des États désignés dans la

¹ Outre les textes cités ci-après, on peut également mentionner le Traité sur le droit des marques adopté à Genève le 27 octobre 1994 et le Traité de Singapour sur le droit des marques adopté à Singapour le 27 mars 2006 – voy. <http://www.wipo.int/treaties/fr/>.

demande d'enregistrement, ainsi que de simplifier la gestion ultérieure des enregistrements de marques.

- **Le Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid** concernant l'enregistrement international des marques. Ce Protocole n'est pas d'application entre les pays qui étaient déjà membres de l'Arrangement de Madrid. Il s'applique par contre entre les pays membres tant de l'Arrangement que du Protocole, et entre ces derniers.
- **L'Arrangement de Nice** du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (révisé à Genève le 13 mai 1977).
- **L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après « ADPIC »)** signé à Marrakech le 15 avril 1994, qui tend à harmoniser certains aspects des droits de propriété intellectuelle (et notamment de droit des marques) dans tous les États membres de l'Organisation Mondiale du Commerce. Les marques font l'objet des articles 15 à 21.

L'Union européenne, dont les directives ont considérablement harmonisé les droits nationaux de ses États membres², est également à l'origine de plusieurs règlements en matière de marques :

- **Le Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire³** (ci-après « règlement sur la marque communautaire »), codifiant le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire⁴: ce règlement institue une marque communautaire, valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
- **Le Règlement (UE) N° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013** concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, JO, 2013, L 181/15. 2). Le Règlement n° 608/2013, à l'instar de son prédécesseur, le règlement n° 1383/2003, n'est pas spécifique aux

² Particulièrement, en matière de marques, la directive 89/104/CEE codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après « directive »).

³ JOCE n°L 78 du 24.03.2009, p. 1.

⁴ JOCE n°L 11 du 14 janvier 1994, p. 1, modifié à de nombreuses reprises, notamment par le Règlement (CE) n°3288/94 du Conseil du 22 décembre 1994 en vue de mettre en œuvre les accords « ADPIC ».

marques et n'est donc mentionné ici que parce qu'il peut être utile aux titulaires de marques (comme à d'autres titulaires de DPI)⁵.

Au niveau de l'espace, essentiellement francophone, constitué par les États membres de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), on mentionnera l'Annexe III à l'Accord de Bangui, contenant les dispositions relatives aux marques⁶.

2) National

Le présent ouvrage présente de manière synthétique le droit, et en particulier la jurisprudence de pays francophones européens, à savoir la France, le Benelux et la Suisse.

La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sont caractérisés dans cette matière par un régime commun (le territoire des trois États formant ce que l'on appelle le « Benelux »). Le droit des marques y est régi par la **Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005** (concernant la matière des marques et dessins et modèles), approuvée par la loi du 22 mars 2006⁷, entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2006 (modifiée par décision du 1^{er} décembre 2006, entrée en vigueur le 1^{er} février 2007).

En ce qui concerne la France, le droit des marques est régi par le **Code la propriété intellectuelle** institué par la Loi no 92-597 du 1^{er} juillet 1992⁸ modifié à de multiples reprises⁹. Les dispositions principales relatives au droit des marques se retrouvent plus particulièrement au livre VII du Code reprenant les articles L.711-1 à L.722-8.

La Suisse a quant à elle adopté **la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992**¹⁰.

⁵ JOCE n°L 196 du 02.08.2003, p. 7.

⁶ L'Accord de Bangui instituant l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, adopté le 2 mars 1977 et révisé le 24 février 1999, régit la propriété intellectuelle au sein des dix-sept États membres de ladite Organisation (OAPI). Cet Accord sert de loi nationale pour chacun des États membres de l'OAPI en matière de propriété intellectuelle. Ses dix annexes fixent les dispositions applicables dans chaque État membre à chacun des droits de propriété intellectuelle ainsi protégé. Voy. www.oapi.int.

⁷ M.B. 26 avril 2006.

⁸ JORF n°153 du 3 juillet 1992, p. 8801. Cette loi codifiait, en ce qui concerne le droit des marques, l'ancienne loi du 4 janvier 1991.

⁹ Notamment par la Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996 modifiant le Code la propriété intellectuelle en application de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

¹⁰ RO 1993, 274.

B. DÉFINITION ET FONCTIONS DE LA MARQUE

1) Définition de la marque

Toutes les définitions de la marque sont caractérisées par deux composantes¹¹ : la marque doit être un **signe**, et ce signe doit être propre à **distinguer** les produits ou services d'une entreprise.

La marque est définie en droit suisse comme un « *signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* »¹². D'autres définitions, énumérant non limitativement les types de signes susceptibles de constituer une marque, sont également caractérisées par ces deux éléments : « *Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise* »¹³.

La marque est donc tout d'abord un *signe* et doit à ce titre être apte à communiquer une information sur l'origine économique du produit ou du service. Ainsi, amenée à se prononcer sur la question de savoir si une couleur en elle-même peut former un « signe » au sens du droit des marques, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après, « CJUE ») a pu juger que¹⁴ :

CJUE, 6 mai 2003

Libertel / BMB

Affaire C-104/01

**« 23. [Pour être susceptible de constituer une marque au sens de l'article 2, relatif aux « signes susceptibles de constituer une marque », de la directive, la demande de marque doit remplir trois conditions].
Premièrement, elle doit constituer un signe. Deuxièmement, ce signe doit**

¹¹ A. BRAUN, E. CORNU, *Précis des marques*, 5^{ème} éd., Larcier, Bruxelles, 2009, p. 45 ; P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, Éditions du recueil Sirey, 1954, t.II, p. 548.

¹² Article 1er de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 ; F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Cedidac, Lausanne, 2011, p. 317. Voyez également l'article L.711-1 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹³ Article 2.1. de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 ; Voyez également l'article 4 du Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

¹⁴ Tous les arrêts de la CJUE et du Tribunal (anciennement, Tribunal de première instance des Communautés Européennes - ci-après « Trib.UE. ») cités dans le présent ouvrage sont disponibles sur le site internet <http://curia.europa.eu>.

être susceptible d'une représentation graphique. Troisièmement, ce signe doit être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

(...)

39. Quant à la question de savoir si une couleur en elle-même est propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, au sens de l'article 2 de la directive, il faut apprécier si les couleurs en elles-mêmes sont aptes ou non à transmettre des informations précises, notamment quant à l'origine d'une marchandise ou d'un service.

40. À cet égard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d'idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d'autant moins qu'elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis ».

CJUE, 24 juin 2004

Heidelberger Bauchemie GmbH

Affaire C-49/02

« 23. Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, les couleurs sont normalement une simple propriété des choses (arrêt *Libertel*, précité, point 27). Même dans le domaine spécifique du commerce, les couleurs et les combinaisons de couleurs sont utilisées généralement pour leur pouvoir attractif ou décoratif, sans véhiculer une signification quelconque. Il ne saurait toutefois être exclu que les couleurs ou combinaisons de couleurs soient susceptibles, en relation avec un produit ou un service, de constituer un signe.

24. Aux fins de l'application de l'article 2 de la directive, il doit être établi que, dans le contexte dans lequel elles sont employées, les couleurs ou combinaisons de couleurs dont l'enregistrement est demandé se présentent effectivement comme un signe. Le but de cette exigence est notamment d'empêcher que le droit des marques soit détourné afin d'obtenir un avantage concurrentiel indu ».

La CJUE a également considéré qu'une demande de marque consistant en « un réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie

de la surface externe d'un aspirateur » ne correspondait pas à la notion de « signe » dans la mesure où il s'agissait là d'un « objet indéterminé », susceptible de revêtir une variété de formes particulières: un tel élément est en réalité une propriété du produit, mais ne peut constituer un signe (d'où il se déduit que le signe doit être quelque chose de stable et de défini).

CJUE, 25 janvier 2007

Dyson / Registrar of Trade Marks

Affaire C-321/03

«35. (...) il est constant que l'objet de la demande au principal vise non pas un type particulier de boîtier collecteur transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur, mais, de manière générale et abstraite, toutes les formes imaginables d'un tel boîtier collecteur.

(...)

37. Il en résulte que (...) l'objet de la demande au principal a vocation à revêtir une multitude d'aspects différents et qu'il n'est donc pas déterminé. Comme M. l'avocat général l'a relevé en substance au point 51 de ses conclusions, la forme, les dimensions, la présentation et la composition de cet objet dépendent en effet tant des modèles d'aspirateurs développés par Dyson que des innovations technologiques. De même, la transparence permet l'utilisation de coloris variés.

38. Or, eu égard à l'exclusivité inhérente au droit des marques, le titulaire d'une marque portant sur un tel objet indéterminé obtiendrait, contrairement à l'objectif poursuivi par l'article 2 de la directive, un avantage concurrentiel indu, dès lors qu'il serait en droit de faire obstacle à la possibilité pour ses concurrents d'offrir des aspirateurs présentant sur leur surface externe toute espèce de boîtier collecteur transparent, quel qu'en soit la forme.

39. Il en résulte que l'objet de la demande en cause au principal réside, en réalité, dans une simple propriété du produit concerné et qu'il ne constitue dès lors pas un «signe» au sens de l'article 2 de la directive (voir, en ce sens, arrêt Libertel, précité, point 27) ».

Dans le même sens, la jurisprudence française considère qu'une idée (ou un concept), quand bien même elle serait attribuable à une personne déterminée, n'est pas un signe et n'est donc pas susceptible de bénéficier de la protection à titre de marque.

CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 22 juin 2011*Louboutin / Zara France*

RG n° 09/00405

Faits : Monsieur Louboutin est un créateur de souliers de luxe, titulaire de la marque semi-figurative internationale représentant une « semelle de chaussure de couleur rouge ». Il a constaté que la société Zara commercialisait dans ses magasins un modèle de chaussure féminine comportant une semelle de couleur rouge et a fait procéder en conséquence à une saisie-contrefaçon pour ensuite introduire une procédure en contrefaçon. Zara a invoqué à titre reconventionnel la nullité de la marque.

Décision : « *Considérant, en réalité, qu'il résulte des explications de M. Louboutin et de la société Christian Louboutin qu'ils prétendent revendiquer en propre l'idée, qu'ils indiquent avoir été les premiers à mettre en œuvre, de caractériser de manière systématique les modèles qu'ils produisent par une certaine couleur de la semelle extérieure, un rouge vif « qui claque », selon l'expression employée pour faire comprendre que cette couleur est faite pour attirer immédiatement le regard ;*

Considérant que cette circonstance n'est pas contestée ;

Considérant pour autant, même si l'application de ce concept permet d'attribuer généralement à M. Louboutin la création de souliers féminins sophistiqués munis de semelles de couleur rouge et de les distinguer ainsi des chaussures concurrentes produites par d'autres entreprises, qu'il n'en résulte pas que le signe opposé, tel que précédemment décrit, possède lui-même les propriétés de clarté, d'exactitude, de précision, d'intelligibilité et d'objectivité et le caractère de distinctivité requis pour qu'il puisse être retenu comme une marque valable ;

Considérant que les intimés tentent vainement, par un artifice intellectuel, de faire prendre l'idée pour la marque en faisant accroire que la marque opposée aurait acquis, par l'usage, une notoriété qui suffirait à la mettre à l'abri de toute contestation utile ; que la renommée dont ils entendent se prévaloir et qu'ils démontrent par les pièces qu'ils versent au débat s'attache en réalité au concept d'usage systématique d'une semelle rouge pour caractériser une gamme de chaussures, non à la marque litigieuse ».

Par un arrêt du 30 mai 2012¹⁵, dans une affaire opposant Louboutin à Zara, la Cour de cassation a validé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 juin 2011 ayant prononcé la nullité de la marque, en considérant que « *ni la forme ni la couleur de la semelle litigieuse ne faisaient l'objet d'une représentation graphique lui permettant d'être représentée visuellement et qu'aux termes d'une appréciation globale, le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif* ».

L'information véhiculée par le signe doit en outre pouvoir être perçue comme une indication de la provenance économique. Autrement dit, le signe doit être apte à permettre au public concerné de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Le caractère distinctif constitue ainsi une condition positive de validité d'une marque (voyez *infra*).

Le Hoge Raad der Nederlanden¹⁶ (Cour suprême des Pays-Bas) a par exemple estimé qu'une marque consistant dans la forme de la semelle de pneus de vélos n'était pas perçue par le public concerné comme une indication d'origine économique mais bien comme un élément purement décoratif vu, notamment, que le profil de cette forme était modifié régulièrement.

La perception par le public concerné de la marque en tant que signe distinctif est donc essentielle. La Cour de Justice Benelux a pu préciser comme suit :

CJ Benelux, 16 décembre 1991

Burberrys / Bossi

Ing. Cons., 1992, p. 113

« 24. (...) la circonstance que le public concerné (ou une fraction significative de celui-ci) reconnaît le produit grâce à son aspect, comme provenant de l'entreprise permet uniquement de conclure qu'il est satisfait à la condition de l'aptitude du signe à servir de signe de provenance ;

25. Que cette dernière conclusion implique que l'aspect est propre à être perçu et reconnu comme tel, c'est-à-dire comme signe de provenance, par le public et qu'il n'est pas nécessaire ni permis de poser des exigences plus sévères, notamment celle que le public devrait être conscient que l'aspect a été spécifiquement conçu comme signe servant à distinguer le produit et à indiquer sa provenance ;

¹⁵ Cass. Fr. Com., 30 mai 2012, *PIBD*, 2012, n°966, III, p. 504.

¹⁶ Hoge Raad, 11 mai 2001, *Informatierecht/AMI*, 2001, p. 97, note N. VAN LINGEN.

26. (...) il importe uniquement de savoir si le signe est apte à permettre au public concerné de reconnaître le produit comme provenant d'une entreprise déterminée et qu'il est sans intérêt dans ce cadre de rechercher l'importance de la fraction du public concerné qui reconnaît en fait, grâce à son aspect, le produit comme provenant de l'entreprise ».

C'est donc l'aptitude du signe à permettre au public concerné de distinguer les produits et services comme provenant d'une entreprise qui caractérise le signe distinctif, peu importe que le public soit conscient ou non que le signe ait été spécifiquement conçu comme signe servant à distinguer le produit et à indiquer sa provenance économique.

2) Fonctions de la marque

La détermination des fonctions de la marque revêt une importance particulière puisqu'il ressort de la jurisprudence de la CJUE qu'un acte ne peut être qualifié de contrefaçon que dans la mesure où il porterait atteinte à une des fonctions de la marque juridiquement protégées¹⁷:

CJUE, 12 novembre 2002

Arsenal

C-206/01

« 51. (...) le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d'assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres. L'exercice de ce droit doit dès lors être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ».

Cass. Fr., Chambre commerciale, 12 juillet 2011

Pourvoi n°10-22.739

« (...) attendu que les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 5 de la

¹⁷ J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 7^{ème} édition, 2012, p. 871 ; CA Paris, 31 octobre 2008, *PIBD*, 2009, III, p. 762.

LA MARQUE

Directive 89/104 CEE du Conseil de l'Union européenne, n'autorisent l'exercice du droit conféré par ces articles que dans les cas où l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (...) ».

La fonction essentielle de la marque est sa fonction **d'indication d'origine**¹⁸. C'est particulièrement à l'aune de ce critère que sera déterminé s'il est question d'usage de la marque pouvant être interdit par son titulaire (voyez *infra*).

CJUE 11 septembre 2007

Céline SARL / Céline SA

C-17/06

« 26. Ainsi qu'il a été rappelé au point 16 du présent arrêt, l'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'un signe identique à une marque enregistrée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée ne peut être interdit, conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, que s'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de ladite marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

27. Il en est ainsi lorsque le signe est utilisé par le tiers pour ses produits ou ses services de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l'interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause. En effet, en pareil cas, l'usage dudit signe est susceptible de mettre en péril la fonction essentielle de la marque, car, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité CE entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (...)».

¹⁸ Voyez notamment CJUE, 12 juin 2008, *O₂ Holdings Limited*, C-533/06, point 57 ; CJUE, 25 janvier 2007, *Adam Opel*, C-48/05, point 21 ; CJUE, 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, point 59 ; CJUE, 12 novembre 2002, *Arsenal*, C-206/01, point 51 ; CJUE, 17 octobre 1990, *Hag II*, C-10/89 ; CJUE, 23 mai 1978, *Hoffmann-Laroche*, C-102/77 ; CJUE, 10 octobre 1978, *Centrafarm*, C-3/78.

La jurisprudence suisse a également consacré la fonction d'identification d'origine en tant que fonction principale de la marque¹⁹.

La fonction d'identification d'origine ne doit cependant pas être interprétée de manière trop stricte. La provenance économique que la marque a pour fonction d'identifier ne doit pas nécessairement être une provenance unique, mais davantage celle de l'entreprise titulaire de la marque ou d'entreprises liées de manière contractuelle ou économique au titulaire et opérant sous son contrôle²⁰. La CJUE a ainsi pu préciser que :

CJUE, 19 septembre 2001

Procter & Gamble / OHMI

T-118/00

« 53. (...) Il convient de considérer qu'est pourvue d'un caractère distinctif la marque qui permet de distinguer, selon leur origine, les produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé. À cet effet, il n'est pas nécessaire qu'elle transmette une information précise quant à l'identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou service qu'elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité »²¹.

Hormis cette fonction d'identification d'origine, d'autres fonctions (dites « économiques »²²) étaient attribuées à la marque sans toutefois, jusqu'il y a peu, se voir reconnaître une protection autonome par le droit des marques en dehors de l'hypothèse d'une marque renommée.

Il s'agissait notamment de la fonction de qualité²³ qui implique une garantie de qualité des produits et services pourvus de la marque. Cette fonction, si elle présente une grande importance sur le plan économique,

¹⁹ Tribunal administratif fédéral suisse, 4 février 2008, « Turbo Booster », B-7485/2006/scl.

²⁰ Voyez notamment CJUE, 23 mars 2010, *Google France et Google*, C-236/08 à C-238/08, points 83 et 84 ; CJUE, 25 mars 2010, *BergSpechte / Günter Guni*, C-278/08, point 35 ; CJUE, 22 juin 2000, *Adidas/Marca Mode*, C-425/98, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 239 ; CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd / Klijsen*, C-342/97, *Rec.*, I-3819, point 17 ; CJUE, 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97, *Rec.*, 1998, I-5507, points 29-30 ; Voyez également A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 15 ; J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1, L.G.D.J., 2006, p. 53.

²¹ Voyez également CJUE, 18 juin 2002, *Philips/Remington*, C-299/99, point 30.

²² E. CORNU, « L'arrêt « L'Oréal / Bellure » de la Cour de justice: la protection de la marque renommée, la conjonction entre le droit des marques et le droit de la publicité et la consécration des fonctions économiques de la marque », *R.D.C.*, 2009/8, p. 803.

²³ A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 16 ; J. PASSA, *op. cit.*, p. 53 ; CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 211.

LA MARQUE

n'était cependant pas considérée comme autonome d'un point de vue juridique et n'intervenait qu'en tant qu'attribut de la garantie de provenance²⁴.

D'autres fonctions étaient également mises en exergue par la doctrine, telles que la fonction de publicité²⁵.

Ce n'est que récemment que les fonctions économiques de la marque ont été consacrées de manière explicite dans la jurisprudence de la CJUE :

CJUE, 18 juin 2009

L'Oréal / Bellure

C-487/07

« 58. La Cour a déjà eu l'occasion de constater que le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (...). Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité ». (nous soulignons)

La consécration à titre autonome des fonctions économiques de la marque fut confirmée par la CJUE²⁶, qui a précisé que ces fonctions étaient susceptibles de s'attacher à des marques non renommées :

CJUE, 22 septembre 2011

Interflora / Marks & Spencer

C-323/09

²⁴ Voyez CJUE, 17 octobre 1990, *Hag II*, C-10/89 ; CJUE, 11 juillet 1996, *Bristol-Myers Squibb*, C-427/93, C-429/93 et C-436/93 ; CJUE, 11 novembre 1997, *Ballantine*, C-349/95, point 22 ; CJUE, 4 novembre 1997, *Dior/Evora*, C-337/95.

²⁵ E. CORNU, *op. cit.*, R.D.C., 2009/8, p. 803.

²⁶ CJUE, 23 mars 2010, *Google*, affaires C-236/08 à C-238/08, point 77 ; CJUE, 25 mars 2010, *BergSpechte*, C-278/08, point 31 ; CJUE, 26 mars 2010, *Eis.de/ BBY*, C-91/09, points 20-21. Pour une application en jurisprudence belge, voyez Com. Bruxelles (cessation), 3 février 2011, *BMM Bulletin*, 2011/1, n°129, p. 49.

« 40. Certes, une marque est toujours censée remplir sa fonction d'indication d'origine, tandis qu'elle n'assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d'investissement. Toutefois, cette différence entre la fonction essentielle de la marque et les autres fonctions de celle-ci ne saurait aucunement justifier que, lorsqu'une marque remplit l'une ou plusieurs de ces autres fonctions, des atteintes à ces dernières soient exclues du champ d'application des articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94. De la même manière, il ne peut être considéré que seules des marques renommées peuvent avoir des fonctions autres que celle d'indication d'origine ».

La reconnaissance d'une existence autonome de fonctions de la marque telles que la fonction de garantie de qualité et les fonctions d'investissement, de communication et de publicité (ces dernières notions pouvant se recouvrir entre elles²⁷) peut avoir une incidence importante sur l'étendue de la protection d'une marque et, plus particulièrement, sur l'appréciation de l'usage constitutif d'une atteinte à la marque (voyez *infra*).

Cette extension de la protection de la marque non renommée à des fonctions autres que celle d'identification d'origine est critiquée par la doctrine²⁸, notamment en raison du fait qu'elle permettrait de sanctionner l'usage de la marque créant une simple association dans l'esprit du public concerné entre le produit couvert par la marque et les produits offerts par un tiers puisqu'une atteinte à la fonction d'origine de la marque n'est même plus requise, l'atteinte à la fonction publicitaire ou la fonction d'investissement de la marque étant désormais suffisante pour qualifier ledit usage de contrefaçon.

3) Marques collectives

Il faut souligner qu'il existe parallèlement à la marque visant à distinguer les produits ou les services d'une entreprise (et qualifiée de marque

²⁷ CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 213.

²⁸ Voyez S. DUSOLLIER, E. MONTERO, « Des enchères et des fleurs, de l'usage des marques à la responsabilité de l'intermédiaire : le bouquet contrasté des arrêts eBay et Interflora », *R.D.T.I.*, 2011/45, p. 177 ; M. SENFTLEBEN, « Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics ? », in C. GEIGER (ed.), *Constructing European Intellectual Property : Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar Publishing, 2011, disponible sur <http://ssrn.com/abstract=1875629> ; N. VAN DER LAAN, « The Use of Trade Marks in Keyword advertising – Developments in ECJ and National Jurisprudence », *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-06*, p. 11 disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2041936.

LA MARQUE

« individuelle »²⁹ ou « marque de droit commun »³⁰) une marque dite « collective » dont la définition varie sensiblement en fonction de la réglementation en cause.

La marque communautaire collective, valable sur le territoire de l'Union européenne, est définie comme suit :

« Peuvent constituer des marques communautaires collectives les marques communautaires ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises »³¹.

On citera à titre d'exemple la marque collective HALLOUMI (pour du fromage) (cf. l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juin 2012 *Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias contre OHIM*, Affaire T-534/10, rejetant un recours contre une décision de l'OHMI ayant rejeté l'opposition faite par le titulaire de la marque collective HALLOUMI contre l'enregistrement de la marque HELLIM pour du lait et des produits laitiers).

Sont considérés comme marques collectives Benelux :

« (...) tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou services provenant d'entreprises différentes, qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire »³².

La marque collective Benelux diffère donc de la marque communautaire collective puisqu'elle ne vise pas à distinguer les produits ou les services d'un groupe d'entreprises mais bien des caractéristiques communes de produits ou services provenant d'entreprises différentes. De plus, le titulaire d'une marque collective Benelux n'est pas nécessairement une association mais peut être une entreprise particulière.

En réalité, une distinction paraît pouvoir être établie entre plusieurs sortes de « marques collectives »³³ :

- La marque collective proprement dite, qui appartient à un groupement de producteurs et est utilisée pour distinguer les

²⁹ Voyez le Chapitre 1er du Titre II de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005.

³⁰ J. PASSA, *op. cit.*, p. 510.

³¹ Article 66 du Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

³² Article 2.34 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005.

³³ A. BRAUN, E. CORNU, *Précis des marques*, 5^{ème} éd., Larcier, Bruxelles, 2009, p. 628.

produits ou services émanant de ce groupement ou d'un de ses membres : c'est le cas de la marque communautaire collective.

- La marque de « certification » ou de « garantie » appartenant à un titulaire ayant l'autorité pour fixer et contrôler les conditions de l'usage de cette marque et qui est utilisée par des entreprises distinctes pour indiquer que les produits ou services désignés possèdent un tel caractère garanti, par exemple quant à leur nature, leurs propriétés ou leurs qualités³⁴ : c'est le cas de la marque collective Benelux et de la marque collective de certification française³⁵.

Le droit suisse adopte cette approche puisqu'il distingue marque de garantie³⁶ (à savoir un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises) et marque collective³⁷ (à savoir un signe d'un groupement d'entreprises de production, de commerce ou de services qui sert à distinguer les produits ou les services des membres du groupement de ceux d'autres entreprises).

Le régime des marques collectives est de manière générale soumis aux mêmes règles que la marque individuelle sous réserve de certaines dispositions dérogatoires³⁸.

C. CONDITIONS

Pour pouvoir être protégé par le droit des marques, un signe doit respecter certaines conditions cumulatives :

- Le signe doit posséder un pouvoir distinctif, c'est-à-dire être apte à distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise (point a)).

³⁴ A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 628.

³⁵ Voyez par exemple la marque L.715-1 du Code français de la propriété intellectuelle qui traite de la marque collective.

³⁶ Article 21 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992.

³⁷ Article 22 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992.

³⁸ Voyez notamment l'article 66 § 3 du Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ; l'article L.715-2 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2.35 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005.

LA MARQUE

- Le signe doit être susceptible de représentation graphique (point b)i).

Certains signes sont toutefois exclus de la protection par le droit des marques, quand bien même seraient-ils distinctifs et susceptibles de représentation graphique. Il s'agit :

- Des signes exclusivement constitués par la forme imposée par la nature du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention du résultat technique (point a)).
- Des signes qui ne sont pas licites (point b)).
- Des signes qui portent atteinte à des droits antérieurs (point c)).

1) Conditions positives

a) La condition de caractère distinctif

(1) Principes

Comme nous l'avons vu ci-dessus, une marque est par définition un signe *distinctif*, apte à distinguer les produits et services d'une entreprise et à remplir la fonction essentielle d'identification d'origine économique. Le caractère distinctif peut ainsi être défini comme « *l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises* »³⁹.

L'exigence de caractère distinctif constitue donc une condition essentielle de protection de la marque et est reprise à l'article 6*quinquies*, B, de la Convention de Paris dans les termes suivants :

« Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants: (...)

(ii) lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans

³⁹ CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd / Klijsen*, C-342/97, *Rec.*, I-3819, point 22 ; Bruxelles, 18 février 1999, *I.R.D.I.*, 1999, p. 113 ; Trib. Comm. Dendermonde, 5 décembre 2000, *Ing.-Cons.*, 2001, p. 145, *Mc et Mc Donald's / Mackcom*.

le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée».

La législation communautaire⁴⁰ ainsi que la législation Benelux⁴¹, reprenant l'article précité de la Convention de Paris, distinguent ainsi trois motifs de refus d'enregistrement d'une marque liés au caractère distinctif :

- la marque est dépourvue de caractère distinctif⁴²;
- la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
- la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Bien qu'il puisse exister un chevauchement évident entre ces différents motifs⁴³ (un signe descriptif sera en principe dépourvu de tout pouvoir distinctif), ils sont indépendants les uns des autres et doivent être examinés séparément⁴⁴. L'intérêt général pris en considération lors de l'examen de chacun de ces motifs peut en effet refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause⁴⁵.

Ainsi, ce n'est pas parce qu'une marque n'est pas descriptive des produits et services qu'elle couvre qu'elle est forcément distinctive⁴⁶, l'absence de caractère distinctif pouvant par exemple découler du fait que le signe en cause n'est pas susceptible d'être perçu comme une indication de provenance économique par le public pertinent vu son caractère

⁴⁰ Article 7, 1 b) à 7, 1 d) du Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

⁴¹ Article 2.11.1.b à 2.11.1.d de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005.

⁴² On notera que ce motif d'exclusion n'est pas repris de manière autonome à l'article L.711-2 du Code français de la propriété intellectuelle. L'exigence de distinctivité nous semble toutefois constituer une condition autonome en droit français, notamment au regard de la définition de la marque reprise à l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle (en ce sens, voyez J. PASSA, *op. cit.*, p. 106).

⁴³ La CJUE l'admet elle-même, voyez CJUE, 12 février 2004, *Campina/BMB*, C-265/00, point 18 ; CJUE, 12 février 2004, *KPN/BMB*, C-363/99, points 67 et 85 ; CJUE, 4 octobre 2001, *Merz & Krell*, C-517/99.

⁴⁴ CJUE, 12 janvier 2006, *Deutsche SiSi-Werke/OHMI*, C-173/04 P, point 59 ; CJUE, 16 septembre 2004, *SAT.1/OHMI*, C-329/02 P point 25.

⁴⁵ CJUE, 8 mai 2008, *Eurohypo/OHMI*, C-304/06P, point 55.

⁴⁶ CJUE, 12 février 2004, *KPN/BMB*, C-363/99, point 86.

abstrait⁴⁷, parce qu'il sera perçu comme une décoration⁴⁸ ou parce qu'il s'agit par exemple d'un slogan que le public ne percevra pas comme une marque⁴⁹.

La Cour d'appel de Paris a été amenée à se prononcer sur la validité de l'enregistrement communautaire d'une marque figurative consistant en une photographie du visage de Che Guevara et à examiner si, quand bien même il n'était pas descriptif par rapport aux produits et services qu'il visait à distinguer, ce signe pouvait être perçu comme une indication de provenance économique.

CA Paris, 21 novembre 2008⁵⁰

Legende LLC / SA XII BIS RECORDS

Propriété Industrielle, 2009/5, p. 47

Faits : La société LEGENDE LLC avait déposé à titre de marque communautaire couvrant notamment des « services d'éducation, de divertissements, activités culturelles, édition de livres, production de spectacles (...) » une photographie représentant CHE GUEVARA, intitulée « Guerillero heroico » et connue comme la photographie du « Che au béret ». Ayant découvert que la société anonyme 13 BIS RECORD avait commercialisé le dvd d'un concert du groupe de rock français TRUST, durant lequel apparaissait le cliché en décor de fond de scène, la société LEGENDE LLC a poursuivi cette société en contrefaçon. La société 13 BIS RECORD introduisit une demande reconventionnelle en nullité de la marque communautaire ainsi déposée.

Décision : « *Considérant que cette photo est incontestablement arbitraire au regard des produits et services pour la désignation desquels elle a été enregistrée, dans la mesure où elle ne décrit ni n'indique aucune de leurs qualités; Qu'en revanche, il convient d'examiner si elle est distinctive, c'est-à-dire, si elle est en mesure de remplir la fonction qui est celle*

⁴⁷ Voyez le cas d'une marque consistant en la simple représentation d'un pentagone, jugée trop simple pour être apte à distinguer les produits et services d'une entreprise : Trib. UE, 12 septembre 2007, *Cain Cellars/OHMI*, T-304/05, point 22. Voyez également : Trib. UE, 12 novembre 2008, *GretaMacbeth/OHMI*, T-400/07, point 47.

⁴⁸ On notera que la CJUE a jugé dans son arrêt *Adidas/Fitnessworld* (23 octobre 2003, C-408/01) que le fait qu'un signe soit perçu par le public concerné comme une décoration ne fait pas, en soi, obstacle à la protection conférée à une marque renommée, lorsque le degré de similitude est tel que ce public établit un lien entre le signe et la marque. Si le public perçoit néanmoins le signe exclusivement comme une décoration et qu'aucun lien n'est établi avec la marque renommée, la protection conférée par la marque renommée ne peut alors s'appliquer (voyez *infra* les conditions de l'atteinte spécifique à la marque renommée).

⁴⁹ Les slogans publicitaires se voient rarement reconnaître un caractère distinctif. Voyez notamment : Trib. UE., 7 septembre 2011, *Meredith Corp/OHMI*, T-524/09; Trib. UE., 13 avril 2011, *Smart Technologies ULG/OHMI*, T-523/09 ; Trib. UE., 17 novembre 2009, *Apollo Group/OHMI*, T-473/08; Trib. UE., 15 septembre 2009, *Wella AG/OHMI*, T-471/07; Trib. UE, 24 janvier 2008, *Dorel Juvenile Group, Inc./OHMI*, T-88/06.

⁵⁰ Cet arrêt a été confirmé en cassation : Cass. Fr. (1^{ère} ch. Civ.), 12 juillet 2011, H 09-16.188.

assignée à la marque; Considérant que les parties ont abondamment souligné la diffusion mondiale qu'a connue et que connaît encore cette œuvre de Korda; que l'écho qu'elle reçut en fait presque une sorte d'icône, une photo emblématique d'un personnage historique et à travers le destin tragique de celui-ci, d'une époque de l'histoire contemporaine; Que la puissance d'évocation que revêt cette œuvre aux yeux de tous n'est d'ailleurs pas contestée; Considérant qu'il suit que le consommateur concerné par les produits et services visés à l'enregistrement, notamment les vêtements, les produits de l'édition, les activités culturelles, percevra la marque communautaire litigieuse non pas comme un signe lui désignant l'origine des produits ou services auxquels il s'intéresse, mais comme une référence faite, à des fins politiques ou artistiques à l'œuvre de Korda qui magnifie Che Guevara ; Qu'en d'autres termes la perception de cette photo par le consommateur est exclusive de son utilisation pour désigner à ses yeux l'origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée ».

(2) Critères généraux d'appréciation

Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié en fonction de plusieurs critères :

- Le caractère distinctif doit tout d'abord être apprécié par rapport à la perception du « public pertinent »⁵¹, constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif⁵². Ce public pertinent peut toutefois varier en fonction des produits ou services en cause⁵³. On soulignera également que le degré d'attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction des produits ou services distingués par le signe⁵⁴.
- Le caractère distinctif doit ensuite s'apprécier par rapport aux produits et services qu'il vise à distinguer⁵⁵. Ce critère découle directement d'un principe fondamental en droit des marques, à savoir le **principe de spécialité**, qui implique qu'en règle générale un signe ne peut être réservé à titre de marque que pour certains produits et services. Le caractère descriptif ou usuel du signe en

⁵¹ CJUE, 22 juin 2006, *August Storck/OHMI*, C-24/05 P, point 25.

⁵² Voyez notamment: CJUE, 16 septembre 2004, *Sat.1/OHMI*, C-329/02 P, point 24 ; CJUE, 19 avril 2007, *OHMI/Celltech*, C-273/05 P, point 75.

⁵³ CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijnsen Handel*, C-342/97, point 26.

⁵⁴ Trib. UE, 3 décembre 2003, *Nestlé Waters France/OHMI*, T-305/02, point 34.

⁵⁵ CJUE, 29 avril 2004, *Henkel/OHMI*, C-456/01 P et C-457/01 P, point 35 ; CJUE 12 janvier 2006, *Deutsche SiSi-Werke/OHMI*, C-173/04 P ; CJUE, 22 juin 2006, *August Storck/OHMI*, C-24/05 P.

cause ne peut d'ailleurs s'apprécier que par rapport aux produits et services qu'il vise à distinguer.

- Le caractère distinctif doit être examiné *in concreto*, en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes de la cause⁵⁶. Le fait de procéder à un examen *a priori* de la distinctivité du signe en cause ne s'oppose pas à ce que cet examen soit réalisé *in concreto*⁵⁷. Lors de l'examen de la validité de la marque, le signe doit toutefois être examiné de manière autonome, sans qu'il ne puisse être tenu compte du fait que le titulaire envisage de mettre en œuvre ou mette en œuvre un certain concept de commercialisation impliquant également d'autres produits ou services⁵⁸.
- Afin d'apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il y a lieu de prendre en compte la perception des milieux intéressés dans le territoire pour lequel l'enregistrement est demandé. Ainsi, il est tout à fait possible qu'une marque qui est dépourvue de caractère distinctif ou descriptive des produits ou des services concernés dans un État ne le soit pas dans un autre État en raison des différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques entre ces États⁵⁹. Dès lors, une marque peut être distinctive si elle est composée d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, à moins que le public pertinent dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé soit apte à identifier la signification de ce vocable (par exemple, la marque verbale « matratzen » pour désigner des matelas, qui est descriptive pour le public germanophone mais n'a aucune signification pour le public hispanophone)⁶⁰.
- Le pouvoir distinctif d'une marque n'est pas une donnée constante mais est susceptible de varier au gré du temps⁶¹. Dans le cadre de la procédure d'examen auprès des organismes d'enregistrement des marques, le caractère distinctif du signe doit en principe être apprécié à la date du dépôt de la demande d'enregistrement⁶².

⁵⁶ CJUE, 12 février 2004, *Koninklijke KPN Nederland/Benelux-Merkenbureau*, C-363/99, point 30; CJUE 16 septembre 2004, *Nichols/Registrar of Trade Marks*, C-404/02, points 24 et 27.

⁵⁷ CJUE, 9 septembre 2010, *OHMI / BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG*, C-265/09 P, point 44.

⁵⁸ Trib. UE., 5 mai 2009, *Thomas Rotter/OHMI*, T-449/07, points 34 et 35; Trib. UE, 21 octobre 2008, *Jean Cassegrain/OHMI*, T-73/06, point 33; Trib. UE., 10 octobre 2007, *Bang & Olufsen/OHMI*, T-460/05, point 31.

⁵⁹ CJUE, 9 mars 2006, *Hukla Germany/Matratzen Concord*, C-421/04, point 24.

⁶⁰ CJUE, 9 mars 2006, *Hukla Germany/Matratzen Concord*, C-421/04, point 32.

⁶¹ Voyez CJ Benelux, 5 octobre 1982, *Wrigley/Benzon, R.W.*, 1982-83, p. 1299.

⁶² Trib. UE., 3 juin 2009, *Frosch Touristik/OHMI – DSR Touristik*, T-189/07, point 19.

Toutefois, conformément à l'article 6^{quinquies}, C, alinéa 1^{er} de la Convention de Paris du 20 mars 1883, l'usage peut palier une distinctivité originelle défailante.

Dans son arrêt *Chiemsee* du 4 mai 1999⁶³, la Cour de Justice des Communautés européennes avait notamment à se prononcer sur la possibilité pour une marque d'être enregistrée dans un pays alors même qu'il s'agissait au départ d'une dénomination géographique a priori dépourvue de caractère distinctif⁶⁴. Il résulte de cet arrêt que tout signe, même le moins distinctif, est susceptible d'acquérir un pouvoir distinctif par l'usage qui en est fait. Toutefois, plus le signe en cause est perçu au départ comme autre chose qu'une marque (par exemple, une provenance géographique), plus l'usage nécessaire à l'acquisition du caractère distinctif devra être long et intensif.

Il faut donc examiner si une marque par hypothèse non distinctive au départ, a acquis un caractère distinctif après l'enregistrement, auquel cas la nullité ne pourra être prononcée même si le signe était dépourvu de caractère distinctif au moment de l'enregistrement⁶⁵. Il convient à cet égard de prendre en considération notamment « *la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles* »⁶⁶.

Lorsqu'une marque n'est pas ou peu distinctive au départ, l'acquisition du caractère distinctif par l'usage exige qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée⁶⁷.

Ces principes ont été appliqués dans l'arrêt *Philips/Remington* de la CJUE à une marque de forme, confirmant que « l'usage fréquent d'un signe consistant dans la forme de ces produits peut suffire à conférer à ce signe un caractère distinctif (...) dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des milieux intéressés associe cette forme avec cet opérateur, à l'exclusion de toute autre entreprise, ou croit que les produits ayant cette forme proviennent de ce dernier ». Un signe

⁶³ CJUE, 4 mai 1999, *Windsurfing/Chiemsee*, C-108/97 et C-109/97.

⁶⁴ *Ibidem*, points 44, 47 et 50.

⁶⁵ Trib. UE, 15 octobre 2008, *Powerserv Personalservice / OHMI - Manpower*, T-405/05, points 125 à 127.

⁶⁶ CJUE, 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee/Huber*, affaires C-108/97 et C-109/97, point 51. CJUE, arrêt *Philips/Remington* précité, point 60.

⁶⁷ CJUE, 18 juin 2002, *Philips/Remington*, C-299/99, *Rec.*, I-5475, points 61 et 65.

LA MARQUE

descriptif ou usuel peut donc acquérir un caractère distinctif par un usage intensif et prolongé⁶⁸.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 14 octobre 2010

Univers Poche / Christophe Schneider (POCKET)

R.G. : 09/12294, inédit

Faits : La société Univers Poche, titulaire de la marque POCKET couvrant notamment les produits et services suivants livres et services d'édition de livres, de journaux et de revues, a appris que Monsieur Christophe Schneider utilisait la marque POCKET pour une série d'ouvrages sous les titres Pocket code, Pocket moto, Pocket vérifs et Pocket cyclo et avait en outre déposé des marques semi-figuratives à cet égard. La société Univers Poche a assigné Monsieur Schneider en contrefaçon et celui-ci introduisit une demande reconventionnelle en nullité de la marque verbale Pocket.

Décision : « Il apparaît ainsi qu'antérieurement au dépôt de la marque de la demanderesse, le terme anglais « pocket » signifiant poche était utilisé pour désigner des ouvrages de petit format. Aussi à la date du dépôt, ce terme employé pour qualifier le format de l'ouvrage, ne présentait pas de caractère distinctif au regard des produits et services de l'imprimerie et de l'édition. Néanmoins, le caractère distinctif peut s'acquérir par l'usage. Or la société Univers Poche verse aux débats de nombreuses pièces établissant qu'elle effectue un usage intensif de sa marque POCKET en la reproduisant sur de nombreux ouvrages de différents types et notamment des romans ayant connu un grand succès public tel que le livre *Da Vinci code* de Dan Brown vendu dans la collection Pocket à partir de 2005. (...) La société Univers Poche justifie également de campagnes publicitaires importantes dans la presse nationale et par voie d'affichage pour les ouvrages de sa collection POCKET. Compte tenu de l'usage spécialement important de la marque POCKET sur de très nombreux ouvrages dont des best-sellers ayant connu un succès public considérable, il y a lieu d'admettre que celle-ci a acquis un caractère distinctif dans l'esprit du consommateur. Aussi il n'y a pas lieu de constater sa nullité pour défaut de caractère distinctif ».

⁶⁸ Voyez quelques exemples tirés de la jurisprudence française : TGI Paris, 4 avril 2007 (*Annonces du bateau*), PI Jurisclasseur - Propriété Industrielle, 2008/9, p. 6 ; TGI Paris, 19 octobre 2005 (*Free*), PIBD 2006 n°822 III 59; CA Paris, 13 juin 2001, (*Tour de France*), PIBD 2001 n°729 III 537.

Il faut cependant souligner que le fait que le titulaire d'une marque ait pris des initiatives pour renforcer le prétendu caractère distinctif de celle-ci ne sera pas forcément suffisant pour établir que ces mesures ont donné lieu à une prise de conscience par le public ciblé du fait que le signe en cause est une marque⁶⁹. C'est en effet la perception du public concerné qui est déterminante.

(3) *La marque exclusivement descriptive*

Un signe ne peut pas être enregistré à titre de marque s'il possède un caractère exclusivement descriptif par rapport au produit ou service qu'il vise à distinguer.

L'exclusion des signes exclusivement descriptifs de la protection par le droit des marques vise ainsi à préserver la liberté du commerce et de l'industrie, laquelle exige que les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services puissent être librement utilisés par tous⁷⁰. Elle a pour but d'empêcher qu'une entreprise puisse monopoliser l'usage d'un terme descriptif au détriment des autres entreprises. À défaut d'une telle exclusion, l'étendue du vocabulaire disponible pour les autres entreprises afin de décrire leurs propres produits se trouverait réduite⁷¹.

Pour être descriptif, il suffit qu'un signe puisse, dans une de ses significations potentielles, désigner une caractéristique des produits ou services concernés⁷², peu importe que cette caractéristique puisse être également désignée par d'autres dénominations⁷³.

Cour d'appel Paris, 9 février 2000

« Beurre tendre »

PIBD, 2000 n°697 III 230

Faits : La Compagnie Laitière Européenne, titulaire de deux marques « Beurre Tendre » assigne la société BSA, propriétaire des marques « Facile à tartiner- Beurre » et « Tendre- Président – Tartine » ainsi que

⁶⁹ Trib. UE, 10 décembre 2008, *Compagnie des bateaux mouches/OHMI-Jean-Noël Castanet*, T-365/06, point 39.

⁷⁰ CJUE, 19 avril 2007, *OHMI/Celltech*, C-273/05 P, point 75 ; CJUE 12 janvier 2006, *Deutsche SiSi-Werke/OHMI*, C-173/04 P, point 62 ; CJUE, 12 février 2004, *Campina/BMB*, C-265/00 points 35 et 36 ; CJUE, 8 avril 2003, *Linde, Winward, Rado/DPMA*, C-53/01, point 73.

⁷¹ Trib. UE, 6 mars 2007, *Golf USA/OHMI*, T-230/05, point 32.

⁷² CJUE, 23 octobre 2003, *Wm. Wrigley Jr. Company/OHMI*, C-191/01 P, point 32.

⁷³ CJUE, 12 février 2004, *Koninklijke KPN Nederland/Benelux-Merkenbureau*, C-363/99, point 57.

la société Président. La société BSA invoque, pour sa défense, la nullité des marques « Beurre Tendre ».

Décision : « Considérant que le produit désigné par les marques litigieuses est un beurre dont la caractéristique essentielle est d'être facile à tartiner dès sa sortie du réfrigérateur (...). Considérant que l'emploi du mot « tendre » étant usuel dans le domaine alimentaire et notamment dans celui des produits laitiers, le consommateur perçoit immédiatement la qualité du beurre ainsi désigné, par opposition à « dur ». (...) Que contrairement à ce que soutient la société Compagnie Laitière Européenne (...) il suffit que la dénomination composant la marque puisse servir à qualifier le produit pour la priver de caractère distinctif et ce, même si cette dénomination n'est pas la seule à permettre cette qualification; (...) Que l'adjectif « tendre » exprime bien une caractéristique du produit et apparaît, en outre, le plus adapté pour mettre en évidence la consistance revendiquée ». L'expression « beurre tendre » est donc dépourvue de caractère distinctif ».

Pour qu'un signe soit qualifié de descriptif, il est indifférent que la caractéristique décrite par le signe soit essentielle ou accessoire⁷⁴, ou que le terme utilisé soit exact d'un point de vue technique⁷⁵.

Notons toutefois qu'un signe qui est simplement « évocateur » par rapport aux qualités des produits ou services qu'il vise à distinguer n'est pas, en droit français (comme en droit Benelux), un signe descriptif⁷⁶ :

Cour d'appel de Paris, 17 février 2012

« Gourmand »

PIBD, 2012, n°960, III, p. 276

Faits : Les sociétés Senoble France et Nova commercialisent des produits laitiers frais. La société NOVA a déposé la marque verbale « GOURMAND » pour des desserts lactés. Courant 2008, la société Senoble a utilisé la dénomination DUO GOURMAND pour commercialiser des desserts lactés et fut en conséquence poursuivie pour contrefaçon par la société Nova. La société Senoble a introduit à titre reconventionnel une demande de nullité de la marque « GOURMAND »

Décision : « Considérant que pour justifier de son caractère distinctif la marque doit donc présenter un certain caractère arbitraire par rapport aux

⁷⁴ CJUE, 12 février 2004, *Koninklijke KPN Nederland/Benelux-Merkenbureau*, C-363/99, point 102.

⁷⁵ Trib. UE, 16 septembre 2008, *Ratiopharm/OHMI*, T-48/07, point 27.

⁷⁶ A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 140 ; J. PASSA, *op. cit.*, p. 510 ; Trib. UE, 20 novembre 2007, *Tegometall/Wuppermann*, T-458/05, point 80 ; Trib. UE, 2 décembre 2008, *Ford Motor/OHMI*, T-67/07, point 34.

produits marqués. Considérant qu'en l'espèce dans la langue française (dictionnaires Littré, Larousse, de l'Académie Française) le terme 'gourmand' désigne une personne qui mange avec avidité et avec excès et, par extension, qui aime un certain mets ou qui est avide, passionnée de quelque chose, que ce terme ne peut donc servir, en soi, à la désignation d'un produit. Considérant que la dénomination 'gourmand' est évocatrice de plaisir et reste distinctive du produit désigné et non pas descriptive car c'est la composition (lait, crème, taux de matières grasses, nature des fruits ou des parfums ajoutés) qui constitue le caractère essentiel d'un dessert lacté ; qu'en particulier, l'adjectif 'gourmand' ne saurait être considéré comme un synonyme de 'calorique' et ne saurait donc être employé, comme le soutient la SAS SENOBLE France, pour désigner un dessert lacté calorique par opposition aux desserts lactés allégés. Considérant en conséquence qu'il ressort des éléments de la cause que le terme 'gourmand' n'était pas, au moment de son dépôt, la désignation usuelle et courante des produits lactés et possède bien un caractère évocateur et non pas simplement descriptif à la date du dépôt de la marque ».

L'exclusion des signes exclusivement descriptifs de la protection par le droit des marques peut constituer un obstacle pour les entreprises qui ont en réalité intérêt à utiliser un signe « évident » pour le public. En effet, plus le signe est descriptif des caractéristiques des produits et services qu'il vise à distinguer, plus l'association que réalise le public dans son esprit sera efficace⁷⁷.

Pour éluder cette exclusion, les entreprises peuvent être tentées d'utiliser des combinaisons de mots. En effet, seuls les signes *exclusivement* descriptifs sont exclus de la protection par le droit des marques, et il ne suffit pas, pour déclarer une marque nulle, de constater le caractère descriptif d'un ou plusieurs éléments constituant la marque : il faut que la combinaison en elle-même revête un caractère descriptif.

Dans une telle hypothèse, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une marque constituée d'éléments dont chacun, pris en lui-même, est descriptif (comme par exemple BABY DRY pour des couches pour bébés), est elle-même descriptive, sauf s'il existe un écart perceptible entre la marque et la simple somme des éléments qui la composent⁷⁸.

⁷⁷ Voyez Trib. UE, 8 juillet 1999, *Procter & Gamble/OHMI*, (Baby-Dry), T-163/98, point 40, dans lequel il est indiqué qu'un « *signe fortement, mais non exclusivement, descriptif est aisément mémorisable et donc apte à constituer une marque forte auprès du public* ».

⁷⁸ CJUE, 20 septembre 2001, *Procter & Gamble/OHMI*, (Baby-Dry), C-383/99, point 40.

Cet écart perceptible suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent, soit que la marque est entrée dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, de sorte qu'elle est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent⁷⁹.

Cass. Belgique, 21 octobre 2010

OBPI/BLUEPLANET LLC (AQUACLEAN)

BMM Bulletin, 2010/4, n°128, p. 184

Faits : Suite à la demande d'enregistrement international comme marque du signe verbal AQUACLEAN par la société Blueplanet LLC pour des produits de « mélanges, sous forme liquide ou de poudre sèche, destinés à la biodégradation de déchets organique », le Bureau Benelux des marques refusa d'enregistrer la marque pour le motif que : « Le signe AQUACLEAN anglais pour l'eau propre peut servir à désigner, dans le commerce, la qualité ou la destination des produits repris en classe 1. Le signe est dès lors dépourvu de tout caractère distinctif (...) ». Cette décision fut réformée par un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles ayant fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision : « Il ressort de ces considérations que, déduisant l'existence d'un écart perceptible entre le signe « Aquaclean » et la somme des éléments qui le composent du caractère inhabituel de sa structure, la cour d'appel n'a pas constaté qu'en raison de ce caractère, ce mot créait une impression d'ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, et que, ne se référant qu'au caractère non usuel de l'usage qui est ou sera fait du signe, elle n'a pas envisagé toutes ses significations potentielles ; L'arrêt ne justifie dès lors pas légalement sa décision d'ordonner à la demanderesse de procéder à l'enregistrement de la marque « Aquaclean ».

Comme le souligne la Cour de cassation belge dans cet arrêt, il ne suffit pas seulement, pour déduire que le signe n'est pas exclusivement descriptif, de constater qu'il existe un écart perceptible entre le signe et la somme de ses éléments ; encore faut-il constater que l'impression

⁷⁹ CJUE, 12 février 2004, *Koninklijke KPN Nederland/Benelux Merkenbureau*, C-363/99, point 100.

d'ensemble est suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des deux termes jugés descriptifs.

Sont également exclus en principe les signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des produits et services visés par la marque, en particulier les noms géographiques. Il existe en effet un intérêt général à « *préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d'influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs* »⁸⁰.

Les dénominations géographiques peuvent toutefois constituer une marque valable dans l'hypothèse où ces dénominations sont inconnues du public pertinent ou, à tout le moins, lorsque les produits ou services désignés ne peuvent être envisagés de manière vraisemblable comme provenant de ce lieu en raison des caractéristiques du lieu désigné (par exemple une montagne ou un lac)⁸¹.

Il n'est en outre pas exclu qu'une dénomination géographique puisse acquérir un caractère distinctif suite à un usage prolongé et intensif de ce signe en tant que marque (songeons par exemple aux marques « Spa » ou « Hoegaarden »).

En Suisse, les signes dépourvus de caractère distinctif ou ceux qui sont essentiels au commerce et qui doivent en conséquence être tenus à la libre disposition des concurrents (soit, notamment, les signes descriptifs et les indications de provenance géographique) relèvent de ce qui est appelé le « domaine public ».

Les signes descriptifs sont ceux pour lesquels les consommateurs ou les autres cercles intéressés perçoivent directement la relation qui existe entre le signe et les caractères des produits pour lesquels il est déposé⁸². La jurisprudence suisse exige ainsi que le rapport avec le produit ou le service soit tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination⁸³. Selon la jurisprudence suisse, un signe évocateur de la qualité du produit (ou « désignation qualitative ») est considéré comme relevant du domaine public. Ont ainsi été jugés comme relevant du domaine public :

⁸⁰ CJUE, 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee/Huber*, affaires C-108/97 et C-109/97, point 26.

⁸¹ *Ibidem*, point 33.

⁸² F. DESSMONTET, *op. cit.*, p. 322.

⁸³ ATF 128 III 454, considérant 2.1 p. 458 (les arrêts publiés du tribunal fédéral sont disponibles sur le site <http://www.bger.ch/fr/>).

LA MARQUE

- « More » ou « Super » pour des cigarettes⁸⁴ ;
- « Dominant » pour des vins⁸⁵ ;
- « Extra », « Exactus » pour des montres⁸⁶ ;
- « Masterpiece » pour des services de finance et d'assurance (« (...) en fonction de son sens commun, le terme MASTERPIECE est de nature à susciter immédiatement et sans efforts d'imagination particuliers auprès du public suisse moyen un rapprochement avec la qualité, voire l'excellence du produit ou des services offerts en comparaison avec des produits ou des services concurrents. Il s'agit donc d'une désignation qualitative qui appartient au domaine public »⁸⁷).

Ces signes sont normalement exclus de la protection par le droit suisse des marques, sauf s'ils se sont « imposés » comme marques pour les produits ou les services concernés (c'est-à-dire qu'ils ont acquis un pouvoir distinctif par l'usage prolongé et intensif du signe)⁸⁸.

La jurisprudence suisse limite toutefois cette possibilité d'« imposition » en considérant que certains signes qui relèvent du domaine public sont frappés d'« indisponibilité absolue ».

Tribunal administratif fédéral suisse, 6 juillet 2009

Radio Suisse Romande / IPI (« Radio Suisse Romande »)

B-3812/2008/scl (inédit)

Faits : La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) – Radio suisse romande RSR a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) une demande d'enregistrement de la marque verbale «RADIO SUISSE ROMANDE» pour divers produits et services dont certains en lien avec la radiodiffusion. L'IPI refusa d'accorder la protection au signe sous l'angle des motifs absolus d'exclusion en raison de son appartenance au domaine public. La SSR a introduit un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

⁸⁴ ATF 103 II 339 considérant 4; ATF 95 II 461 considérant 2 p. 467.

⁸⁵ ATF 96 I 248 considérant 2.

⁸⁶ ATF 78 II 457 considérant 3.

⁸⁷ Tribunal Fédéral, 7 février 2003, *Sic !*, 2003, p. 426.

⁸⁸ Voyez l'article 2, §1^{er}, a) de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992.

Décision : « Mis en relation avec les services désignés, le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» est ainsi directement descriptif de leur nature, de leur mode de transmission ou de leur prestataire (une radio, par le biais d'une radio, par une radio) ainsi que de leur provenance, respectivement de leur aire de diffusion (Suisse romande), et sera compris comme «la station émettrice originaire ou desservant la Suisse romande» ou comme «radiodiffusion ou radiophonie provenant de Suisse romande ou desservant la Suisse romande». Le signe litigieux relève ainsi du domaine public. (...) »

Un signe appartenant au domaine public peut cependant s'imposer dans le commerce comme marque pour les produits ou les services concernés et bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Un tel signe s'est imposé lorsqu'une part importante des destinataires le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle connaisse le nom de cette entreprise. L'imposition d'un signe du domaine public trouve toutefois ses limites dans l'existence d'un besoin de disponibilité absolu pour ce signe. (...) »

La question se pose dès lors de savoir si le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» doit être considéré comme frappé d'une indisponibilité absolue en lien avec les services désignés, soit en d'autres termes s'il doit absolument rester à la libre disposition du marché en tant que désignation indispensable. (...) Un besoin de libre disposition absolu doit sans conteste être retenu pour le premier élément du signe «RADIO» en relation avec les services visés. (...) Même s'il n'existe à vrai dire que peu d'alternatives à la dénomination géographique «SUISSE ROMANDE», telles que p. ex. «ROMANDIE» ou «ROMANDE», ou encore «SUISSE OCCIDENTALE», il convient d'admettre, au vu de ce qui précède, que ladite dénomination géographique doit être considérée comme étant en principe susceptible d'imposition. (...) Au regard de ce qui précède, et contrairement à l'opinion de l'IPI, il y a lieu de conclure que le signe «RADIO SUISSE ROMANDE » n'est, dans son ensemble, pas soumis à un besoin de libre disposition absolu en lien avec les services désignés des classes 38 et 41 et que cette combinaison est par conséquent susceptible d'imposition ».

b) La condition de représentation graphique

En principe, tout type de signe distinctif est susceptible d'être enregistré en tant que marque. La définition de la marque n'est pas limitée aux

signes propres à être perçus visuellement⁸⁹. Il est donc a priori imaginable qu'un signe non visuel, tel qu'un signe sonore ou olfactif par exemple, soit enregistré à titre de marque. De tels signes peuvent toutefois se heurter à l'exigence de **représentation graphique**, laquelle doit permettre au signe de pouvoir être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, de sorte qu'il puisse être identifié avec exactitude⁹⁰.

Cette exigence est liée à un impératif de sécurité juridique qui implique notamment que l'objet exact de la protection conférée par la marque soit clairement déterminé et qu'il puisse être accessible aux autorités compétentes et au public dont, en particulier, les opérateurs économiques.

Pour que ceux-ci soient en mesure de déterminer la nature exacte d'une marque à partir de l'enregistrement de cette dernière, la représentation graphique de la marque dans le registre doit être **complète par elle-même, facilement accessible, intelligible (précise), non équivoque et objective** afin d'écartier tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe. Il faut enfin que la représentation soit **durable** pour que le signe soit l'objet d'une perception constante et sûre qui garantisse la fonction d'origine de ladite marque⁹¹.

Cour d'appel Paris, 3 octobre 2003

Eli Lilly and Company (« arôme artificiel de fraise »)

PIBD, 2004 n° 777 III 10

Faits : Une société a cherché à déposer une marque gustative constituée par le goût « arôme artificiel de fraise ». Le directeur de l'INPI s'est opposé à l'enregistrement de ce signe, en raison de l'impossibilité d'en obtenir une représentation graphique. La déposante a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Décision : « *Considérant qu'en l'espèce, s'agissant d'une marque gustative, elle doit (...) avoir une représentation graphique qui évite toute*

⁸⁹ Voyez les articles suivants : article 15, § 1^{er}, ADPIC, qui ajoute cependant que « [les] Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement » ; article 1er de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 ; article L.711-1 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.1. de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 ; article 4 du Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Voy. cependant aussi : Accord de Bangui, Annexe III, article 2(1), selon lequel « [sont] considérés comme marque de produits ou de services, tout signe visible [...] ».

⁹⁰ CJUE 12 décembre 2002, *Sieckmann/DPA*, C-273/00, point 46.

⁹¹ CJUE 12 décembre 2002, *Sieckmann/DPA*, C-273/00, points 48 à 54 ; CJUE, 24 juin 2004, *Heidelbreger Bauchemie*, C-49/02, points 27 à 30.

subjectivité et ne soit pas susceptible de varier dans le temps, cela afin d'assurer au signe sa fonction qui est de déterminer avec exactitude (...) et faire connaître aux tiers l'objet et l'étendue du droit de marque. (...)

Considérant que la description figurant dans la demande d'enregistrement manque de précision puisqu'elle peut recouvrir plusieurs goûts différents, est dépourvue d'objectivité dès lors qu'elle peut être interprétée différemment selon les personnes; qu'elle n'est pas complète en elle-même, n'étant pas précisé en quoi consiste le goût de l'arôme artificiel de fraise, et n'est pas constante ».

La Cour d'appel de Paris applique dans cet arrêt les critères tirés de la jurisprudence de la CJUE en matière de **marques olfactives**⁹², qui avait déjà considéré qu'une formule chimique, une description au moyen de mots écrits, le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou la combinaison de ces moyens ne remplit pas les exigences de la représentation graphique. Il n'est en effet pas suffisant, au regard de la condition de représentation graphique, que la formule chimique du parfum soit décrite, mais bien la « *senteur telle qu'elle est diluée* »⁹³.

L'exigence de représentation graphique peut également constituer un obstacle pour les **signes sonores**. La CJUE a ainsi estimé que, s'agissant d'un signe sonore, « *une représentation graphique telle que « les neuf premières notes de « Für Elise » ou « le chant d'un coq » manque à tout le moins de précision et de clarté et ne permet donc pas de déterminer l'étendue de la protection demandée* »⁹⁴. De même, une simple onomatopée sans autre précision ne peut constituer une représentation graphique du son ou du bruit dont elle prétend être la transcription phonétique. Seule la représentation au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figure, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant des altérations, est susceptible de remplir l'exigence de représentation graphique⁹⁵.

En ce qui concerne les marques consistant en **une couleur ou une combinaison de couleur**, la CJUE a jugé que le dépôt d'un échantillon de couleur n'est pas suffisant pour être considéré comme une représentation graphique, particulièrement quant à son caractère durable étant donné qu'un simple échantillon peut s'altérer avec le temps⁹⁶.

⁹² CJUE 12 décembre 2002, *Sieckmann/DPA*, C-273/00 ; Voyez également Trib. UE, 27 octobre 2005, *Eden/OHMI*, T-305/04.

⁹³ F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 319.

⁹⁴ CJUE 27 novembre 2003, *Schild Mark/ « Für Elise »*, C-283/01, point 59.

⁹⁵ *Ibidem*, point 62.

⁹⁶ CJUE, 6 mai 2003, *Libertel*, Affaire C-104/01, points 30 à 32.

L'association d'une description verbale de la couleur à un échantillon d'une couleur permet de satisfaire aux exigences liées à la représentation graphique. Cette description doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible et objective, et peut consister en la désignation d'une couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu, de tels codes étant réputés être précis et stables⁹⁷. Le même souci de précision doit caractériser les combinaisons de couleur dont la représentation graphique doit comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante⁹⁸.

La marque doit être précise et stable : une marque qui serait décrite ou représentée de telle sorte qu'elle est en réalité susceptible de plusieurs matérialisations n'est pas acceptable.

Cour d'appel Paris, 4 avril 2008

Masterfoods / Nestlé France (« Maltesers »)

PI Jurisclasseur - Propriété Industrielle Lexis Nexis 2008/10, p. 48

Faits : La société Master Foods a procédé à l'enregistrement en tant que marque communautaire semi-figurative d'un signe complexe, composé d'une part de l'élément verbal « MALTESERS » et d'autre part de divers éléments figuratifs, accompagnée de la description, suivante : « la marque consiste en étiquettes ou emballages à fond rouge portant des motifs de sphères recouvertes de chocolat, comme il apparaît sur la représentation le produit ou le nom de la marque apparaît au centre en lettres blanches bordées de brun, tel que l'illustre la représentation ci-jointe, mais ne se limite pas exclusivement auxdites lettres ». Nestlé France fabriquait et commercialisait des produits identiques appelés « KitKat Ball » dont les emballages reproduisaient selon Master Foods les caractéristiques du conditionnement « Maltesers ». Nestlé France se vit assignée en contrefaçon et introduisit une demande reconventionnelle en nullité.

Décision : « *Que se prévalant des dispositions susvisées, la société NESTLE FRANCE conteste la validité de la marque communautaire n° 000001743 aux motifs que sa description, qui ne serait pas conforme à la reproduction de la marque telle que déposée, ne serait pas susceptible*

⁹⁷ *Ibidem*, points 37 et 38. Voyez également Cass. Fr. (Com.), 10 mai 2006, *Déathlon/Mov'in* (couleur bleue), *PIBD*, 2006 n°834 III 500 ; CA Bruxelles, 24 juin 2004, *Veuve Cliquot/De Landtsheer* (couleur orange), *Ing.-Cons.*, 2004/3, p. 285 ; Com. Bruxelles, 24 novembre 2006, *KPN/Mobistar* (couleur verte), *I.R.D.I.*, 2007/3, p. 313.

⁹⁸ CJUE, 24 juin 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, point 33.

d'une unique représentation graphique et que la marque invoquée ne porterait pas dès lors sur un signe précis et stable susceptible d'exercer la fonction d'indicateur d'origine dévolue à la marque;

Qu'elle considère à tout le moins que la mention « mais ne se limite pas exclusivement auxdites lettres » est de nature à étendre le champ de la protection réclamée au-delà du signe lui-même et qu'elle entache de nullité la description, entraînant la nullité du dépôt qu'elle concerne;

(...) Que s'il est incontestable, ainsi que le relèvent les sociétés demandresses, que le signe tel que déposé est susceptible de représentation graphique et répond ainsi à la première exigence prescrite par l'article 4 du RMC susvisé, il convient cependant d'établir en outre si cette représentation graphique est suffisamment déterminée pour assurer la fonction distinctive de la marque, et ainsi constituer une marque valable au sens de ce texte ;

Que les sociétés MARS et MASTERFOODS ne contestent pas dans leurs écritures que la description critiquée indique « que l'usage d'un signe similaire, avec un élément verbal autre, serait susceptible d'entrer dans le champ de protection conféré par ladite marque » ;

(...) Qu'il ressort de ces éléments que la marque (...) telle que déposée et décrite est susceptible de plusieurs représentations graphiques dès lors que son élément verbal ne se limite pas aux seules lettres composant le terme « MALTESERS » ; Qu'elle ne constitue donc pas, du fait de cette pluralité de représentations possibles, un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises au sens des dispositions susvisées; »

2) Conditions négatives : Signes ne pouvant constituer des marques valables

a) Les signes constitués exclusivement par des formes exclues

Si tout type de signe peut en principe constituer une marque, certains signes constitués par une « forme » sont néanmoins expressément exclus de la protection par le droit des marques⁹⁹. Il s'agit :

- Des signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la **nature** même du produit.
- Des signes constitués exclusivement par la forme qui donne une **valeur substantielle** au produit.
- Des signes constitués exclusivement par la forme qui est **nécessaire** à l'obtention d'un résultat technique.

L'exclusion de ces signes vise à éviter « *que la protection conférée par le droit de marque ne s'étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s'ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque* »¹⁰⁰.

À la différence de l'exclusion des signes descriptifs ou usuels, les formes ainsi exclues ne peuvent jamais faire l'objet d'un enregistrement, même à justifier qu'elles auraient acquis un caractère distinctif par l'usage¹⁰¹. Il convient en effet d'éviter de conférer par le biais du droit des marques un monopole perpétuel notamment sur des solutions techniques¹⁰², d'autant plus que la protection par le droit des brevets est quant à elle limitée à 20 ans.

L'interdiction des formes donnant une valeur substantielle au produit relève de la même *ratio legis*, à savoir éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d'autres

⁹⁹ Voyez l'article L.711-2, §1er, c) du Code de la propriété intellectuelle; l'article 2.1.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 2, §1er, b) de la Loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance; l'article 7, §1er, e) du règlement 207/2009 sur la marque communautaire.

¹⁰⁰ CJUE, 18 juin 2002, *Philips Electronics/Remington*, C-299/99, point 78.

¹⁰¹ CJUE, 18 juin 2002, *Philips/Remington*, C-299/99, points 74 à 76 ; CJUE, 8 avril 2003, *Linde*, C-53/01 à C-55/01, point 44; CJUE, 20 septembre 2007, *Benetton/G-Star International*, C-371/06, point 27.

¹⁰² CJUE, 14 septembre 2010, *Lego Juris / OHIM – Mega Brands Inc.*, C-48/09 P, point 45.

droits que le législateur a voulu soumettre à des « délais de péremption »¹⁰³.

Ces motifs d'exclusion se distinguent dès lors de l'exigence de caractère distinctif¹⁰⁴. Peu importe donc que ces formes soient distinctives ou non dès lors qu'elles tombent dans le champ d'une de ces exclusions. Ainsi, malgré que son caractère distinctif ait été reconnu, la forme de la brique « Lego » a été exclue de la protection en tant que marque pour les briques de jeu étant donné son caractère nécessaire à l'obtention d'un résultat technique¹⁰⁵.

Qu'entend-on par « forme » en droit des marques? Si la jurisprudence Benelux considérait traditionnellement que seules les formes tridimensionnelles étaient visées par ces motifs d'exclusion¹⁰⁶, le Tribunal de l'Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 8 mai 2012¹⁰⁷, que :

« L'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n°207/2009 ne définit cependant pas les signes qui doivent être considérés comme forme au sens de cette disposition. Il ne fait aucune distinction entre des formes tridimensionnelles, des formes bidimensionnelles ou encore des représentations bidimensionnelles d'une forme tridimensionnelle. Force est donc de constater que l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 207/2009 peut donc s'appliquer à des formes bidimensionnelles.

(...) Eu égard au libellé de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 et à l'objectif d'intérêt général qu'il poursuit, il y a lieu de conclure qu'il s'applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique ».

Il semble donc que les marques bidimensionnelles ou marques figuratives puissent également être considérées comme des « formes » susceptibles d'être exclues dans les hypothèses décrites ci-après.

¹⁰³ Trib. UE., 6 octobre 2011, *Bang & Olufsen A/S / OHMI*, T-508/08, point 64.

¹⁰⁴ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 238. Notons toutefois qu'en droit français, l'exclusion de ces formes est envisagée comme un cas d'application de l'absence de caractère distinctif (article L.711-2 du Code la propriété intellectuelle).

¹⁰⁵ CJUE, 14 septembre 2010, *Lego Juris / OHIM – Mega Brands Inc.*, C-48/09 P, points 40 et 62.

¹⁰⁶ CJ Benelux, 16 décembre 1991, *Burberrys/Bossi, Ing.-Cons.*, 1992, p. 113 ; Anvers, 29 janvier 2001, *I.R.D.I.*, 2000, p. 327. Voyez également A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 100.

¹⁰⁷ Trib. UE., 8 mai 2012, *Yoshida Metal Industry Co. Ltd/OHMI*, T-331/10, points 24 à 27.

(1) *Le signe constitué exclusivement par la forme du produit qui est imposée par la nature du produit*

Cette première restriction vise à empêcher une monopolisation de l'usage de formes indispensables à la fabrication ou à la commercialisation d'un produit.

Ainsi, la forme d'un pain à savon a été admise en tant que marque en raison de la concavité en longueur et des rainures caractéristiques de la forme qui n'étaient pas imposées par la nature du produit et parce qu'il existait, dans le commerce, d'autres formes de pains de savon ne présentant pas ces caractéristiques¹⁰⁸.

(2) *Le signe constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit*

Il s'agit des formes qui déterminent la *valeur intrinsèque* des produits ou services auxquels elles se rapportent. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice Benelux, il faut examiner si la forme affecte la valeur essentielle du produit en raison de sa beauté ou de son caractère original¹⁰⁹.

Il est indifférent, dans l'application de cette restriction, que la forme constituant la marque fasse l'objet d'une protection par le droit d'auteur ou le droit des dessins et modèles¹¹⁰, cette restriction n'ayant pas pour objet de régler le cumul des protections entre les différents droits de propriété intellectuelle¹¹¹.

Si la forme d'un haut-parleur¹¹² ou d'un verre peut donner au produit une valeur substantielle, ce ne sera généralement pas le cas de la forme d'une bouteille ou d'un chocolat¹¹³ puisque la valeur substantielle de ces produits réside davantage dans le contenu ou dans la composition et le goût du produit.

¹⁰⁸ Trib. UE., 16 février 2000, *Procter & Gamble/OHIM*, T-122/99, point 55.

¹⁰⁹ CJ Benelux, 14 avril 1989, *Burberrys / Superconfex (Burberry I)*, *Jur.*, 1989, p. 19, point 14.

¹¹⁰ CH. GIELEN, *op. cit.* p. 240.

¹¹¹ CJ Benelux, 14 avril 1989, *Burberrys / Superconfex (Burberry I)*, *Jur.*, 1989, p. 19, point 15.

¹¹² Trib. UE., 6 octobre 2011, *Bang & Olufsen A/S/OHMI*, T-508/08, point 74.

¹¹³ Voyez notamment : CA Anvers, 17 mai 2010, *I.R.D.I.*, 2011, p.37 ; CA Bruxelles, 2 juin 2004, *Ing.-Cons.*, 2004/2, p. 180.

Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2009

Revillon chocolatier / Trianon Chocolatiers (« Rameaux du médoc »)

R.G. : 07/12419 (inédit)

Faits : La société Revillon chocolatier commercialise des chocolats sous la forme de brindilles et a déposé une marque tridimensionnelle constituée par la forme de ces brindilles pour désigner les produits de « cacao, chocolat et produits de chocolaterie ». Constatant que la société Trianon commercialisait des chocolats ayant la forme de brindilles, la société Revillon a assigné la société Trianon en contrefaçon, cette dernière ayant introduit une demande reconventionnelle en nullité de la marque.

Décision : « *Considérant ceci exposé, que l'article L711-2 énonce que sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou lui conférant sa valeur substantielle ; (...)*

Qu'en l'espèce , il n'est pas contestable et d'ailleurs non sérieusement contesté , que cette forme de brindille torsadée n'est pas commandée par la nature d'un produit de chocolaterie ; qu'elle n'est pas davantage imposée par sa fonction qui n'est pas esthétique, un article en chocolat dont la présentation peut certes être recherchée , n'étant pas destiné à être conservé et exposé mais étant d'abord destiné à être dégusté ; Considérant pareillement, que cette forme qui indubitablement est étudiée pour être attractive ne constitue pas pour autant la valeur substantielle des produits de la chocolaterie; qu'en effet, ce n'est pas leur apparence qui constitue leur valeur mais c'est au contraire leurs qualités gustatives , leur consistance et plus généralement leurs qualités intrinsèques qui sont recherchées par le consommateur de chocolat et non pas leur présentation formelle ;(...) Que les prétentions de l'appelante tendant à l'annulation de cette marque seront dès lors rejetées».

- (3) *Le signe constitué exclusivement par la forme du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique*

Cette restriction vise, comme indiqué ci-dessus, à éviter qu'un monopole puisse être conféré par le biais du droit des marques sur des solutions techniques.

Suivant la jurisprudence de la CJUE, un signe sera ainsi exclu de la protection à titre de marque lorsqu'il est constitué exclusivement, dans ses caractéristiques fonctionnelles essentielles, par la forme du produit techniquement causale et suffisante à l'obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d'autres formes¹¹⁴.

La jurisprudence suisse se distingue à cet égard puisqu'elle considère que la forme ne sera exclue que « *lorsque, pour des raisons techniques, aucune autre forme n'est disponible ou ne peut être raisonnablement utilisée* »¹¹⁵. Ainsi, en droit suisse la notion de « forme techniquement nécessaire »¹¹⁶ sera interprétée comme une forme représentant la *seule* possibilité de réaliser un produit ou un emballage doté des fonctions et aptitudes voulues. Le Tribunal Fédéral y apporte toutefois un tempérament : une forme sera jugée nécessaire lorsqu'il existe une autre possibilité, « *mais que celle-ci implique une exécution moins commode, moins résistante ou plus onéreuse: on ne peut alors pas raisonnablement attendre des concurrents qu'ils renoncent à la forme la plus évidente et adéquate* »¹¹⁷.

Dans son arrêt *Lego*¹¹⁸, la CJUE s'est penché sur le fait de savoir si la forme de la célèbre brique de jeu pouvait être protégée à titre de marque pour ce type de produits.

La Cour a jugé que la forme est exclue de la protection par le droit des marques lorsque toutes ses caractéristiques essentielles (à savoir les éléments les plus importants du signe) répondent à la fonction technique, peu importe qu'elle présente également certaines caractéristiques non essentielles sans fonction technique. La perception du consommateur ciblé n'est pas pertinente dans le cadre de l'analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d'une forme¹¹⁹. Elle a ainsi rejeté le pourvoi introduit contre la décision de l'OHMI, suivant laquelle les éléments essentiels de la forme constituée par la brique de jeu étaient attribuables uniquement au résultat technique (en l'espèce un mécanisme d'emboîtement).

Il ressort de l'arrêt *Lego* que seules les formes de produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que

¹¹⁴ CJUE, 14 septembre 2010, *Lego Juris / OHIM – Mega Brands Inc.*, C-48/09 P, point 50 ; CJUE, 18 juin 2002, *Philips Electronics/Remington*, C-299/99, point 83.

¹¹⁵ ATF 131 III 121, considérant 3.1 ; ATF 129 III 514, considérant 3.2.1.

¹¹⁶ Reprise à l'article 2, §1er, b) de Loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance.

¹¹⁷ ATF 129 III 514, considérant 3.2.4.

¹¹⁸ CJUE, 14 septembre 2010, *Lego Juris / OHIM – Mega Brands Inc.*, C-48/09 P.

¹¹⁹ Trib. UE, 12 novembre 2008, *Lego Juris/OHMI – Mega Brands*, T-270/06, point 70.

marque gênerait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises doivent être refusées à l'enregistrement¹²⁰.

Il importe peu, dans le cadre de l'appréciation du caractère nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, que la fonction technique attribuable à la forme constituant le signe soit ou non protégeable par le droit des brevets¹²¹.

Cour d'appel de Paris, 19 juin 2009

Unilever / Rolland (« Viennetta »)

R.G. : 07/17988 (inédit)

Faits : La société UNILEVER est titulaire d'une marque tridimensionnelle couvrant la forme d'un parallélépipède composé de trois couches allongées entrecoupées par des couches plates pour désigner des « glaces (comestibles) ; gâteaux glacés » (forme de la célèbre glace « viennetta »). Cette forme constituait également la mise en œuvre d'un procédé faisant l'objet d'un brevet. Constatant que la société Rolland commercialisait des glaces ayant, selon elle, une forme qui reproduirait les caractéristiques de sa marque tridimensionnelle, Unilever l'assigna en contrefaçon. Sur demande reconventionnelle, la marque tridimensionnelle fut annulée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et Unilever interjeta appel de cette décision.

Décision : « *Considérant que les premiers juges ont ajouté que la forme déposée qui reproduit exactement le gâteau glacé formé d'une multiplicité de couches plates et de couches en forme de vagues répondait « à une fonction technique puisqu'elle est issue directement du procédé breveté » ; Mais considérant que le procédé d'obtention de la forme d'un produit déposé à titre de marque tridimensionnelle est parfaitement indifférent à cet égard, le caractère exclusivement fonctionnel d'une forme ne pouvant d'évidence s'inférer des conditions dans lesquelles cette forme est industriellement obtenue; Que seule doit être prise en considération la forme telle que déposée et la fonction qu'elle sert, c'est-à-dire le résultat technique qu'elle procure comme le mentionne l'article 3 de la directive précitée;*

Considérant que ne peut être qualifié de « résultat technique », l'impression sur les sens, visuel ou gustatif, que peut procurer une forme; qu'au surplus, comme le relève pertinemment la société Unilever, l'alternance des sensations organoleptiques différentes qui, selon

¹²⁰ CJUE, 14 septembre 2010, C-48/09 P, point 48.

¹²¹ A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 109.

LA MARQUE

l'intimée, serait le résultat de cette forme, est le résultat du choix des matières utilisées et non pas celui de la forme;

Qu'enfin le caractère « tranchable » du produit n'est pas davantage lié à sa forme; Considérant en conséquence que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a annulé la marque au visa de l'article L711-2, c) ».

Pour déterminer si le signe est constitué exclusivement par une forme exclue, il faut avoir égard à la nature des produits en cause. Ainsi, si pour un type de produits, la forme est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ce ne sera pas forcément le cas pour d'autres produits.

Tribunal de commerce de Bruxelles (cess.), 5 décembre 2011

Lego Juris / TKS

R.G. : A.C. 10.479/2010

Faits : Lego est titulaire d'une marque tridimensionnelle correspondant à son célèbre bloc de jeu et couvrant non des jouets de construction mais des articles de marchandisage, et plus particulièrement les «produits d'horlogerie et autres instruments chronométriques» et les emballages et autres « matières plastiques pour l'emballage ». Constatant que TKS commercialisait des montres dans des emballages présentant une forme similaire à la forme de sa marque tridimensionnelle, Lego a cité TKS en cessation, cette dernière ayant introduit une demande reconventionnelle en nullité de ladite marque.

Décision : *Le président du tribunal de commerce de Bruxelles a apprécié si la forme de la marque communautaire était exclusivement constituée de caractéristiques nécessaires à l'obtention d'un résultat technique.*

Le président du tribunal a ainsi rejeté la demande de nullité en considérant notamment, sur base d'une analyse approfondie, que le motif de refus ne peut s'apprécier que par rapport à la forme « du produit » en cause et qu'une forme ne peut être nulle de manière générale. Il a considéré qu'au regard des produits en cause (des produits d'horlogerie), le signe n'était pas exclusivement constitué par une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique puisque, notamment, la présence distinctive des tenons sur la face supérieure (semblable au bloc de jeu) ne répondait pas à une fonction technique. En effet, les tenons caractérisant la forme de l'emballage ne servaient pas à accrocher les produits entre eux.

b) La condition de licéité

Certains signes sont exclus de la protection par le droit des marques en raison de leur illicéité¹²², quand bien même seraient-ils distinctifs et susceptibles de représentation graphique.

Il s'agit :

- Du signe qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ;
- Du signe dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris (armoiries, drapeaux ou emblèmes d'État) ;
- Du signe qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services ;
- Du signe consistant en une indication géographique identifiant des vins ou spiritueux pour des vins ou spiritueux qui n'ont pas cette origine.

Une marque ne peut tout d'abord être **contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs**. La notion de signe « contraire à l'ordre public » vise tout signe violant des dispositions légales¹²³, et plus particulièrement les normes du droit pénal. Les « bonnes mœurs » comprennent quant à elles les normes de moralité partagées par une majorité de citoyens. Un signe contraire aux bonnes mœurs sera par exemple un signe pouvant être perçu comme raciste¹²⁴, obscène¹²⁵ ou faisant l'apologie de produits stupéfiants¹²⁶.

L'illicéité doit affecter le signe en lui-même, peu importe l'usage qui en est fait¹²⁷. Le droit des marques est en effet indifférent à la licéité des produits

¹²² Voyez notamment l'article L.711-3 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2.4.a) à c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 2 de la loi suisse sur la protection des marques et des indications de provenance ; l'article 7, §1^{er}, f) à h) du règlement sur la marque communautaire ; l'article 3, c) à e), de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

¹²³ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 242.

¹²⁴ Trib. UE., 5 octobre 2011, *PAKI Logistics / OHMI*, T-526/09.

¹²⁵ Voyez CA Montpellier, 8 décembre 2009, (*Putá Madre*), R.G. 08/07054.

¹²⁶ Voyez notamment CA Paris, 26 septembre 2008, (*Extasy*), R.G. 08/04025 ; CA Rennes, 12 mars 2002, (*Chanvrette*), *PIBD*, 2002 n°743 III 247.

¹²⁷ Trib. UE., 13 septembre 2005, *Sportwetten Gera/OHMI - Intertops Sportwetten*, T-140/02, point 27.

et services visés¹²⁸. Le dépôt d'une marque pour des produits illicites serait ainsi parfaitement valable.

Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2005

Alexandre CORATELLA / Jean-Jacques VALOGNES (« DÉSIR SEXE »)

Recueil Dalloz, 2006, p. 221

Décision : « Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, Jean-Jacques VALOGNES et la société 3 C INFORMATIQUE soutiennent que la marque DÉSIR SEXE (...) porterait atteinte à l'ordre public, de sorte qu'ils en sollicitent l'annulation ;

(...) Considérant (...) que si les sites exploités sur Internet accessibles aux adresses « www.desirsexe.com » et « desir-sexe.com », exhibant de jeunes femmes dénudées, ont un caractère érotique voire pornographique, il n'en subsiste pas moins que le signe DÉSIR SEXE n'est cependant pas, en lui-même, immoral et contraire aux bonnes mœurs ;

Que par voie de conséquence, il convient de débouter Jean-Jacques VALOGNES et la société 3 C INFORMATIQUE de leur demande d'annulation de la marque revendiquée ».

Par ailleurs, conformément à l'article 6ter de la Convention de Paris, ne peuvent constituer des marques valables les **armoiries, drapeaux et autres emblèmes** d'État des pays de l'Union de Paris, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

La même interdiction vise également les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union de Paris sont membres.

Il ressort ainsi de la jurisprudence de la CJUE que cette disposition interdit l'enregistrement et l'utilisation d'un emblème d'État non seulement comme marque, mais également comme élément d'une marque. Il suffit, par conséquent, qu'un seul élément de la marque demandée représente un tel emblème ou une imitation de celui-ci pour que l'enregistrement en tant que marque soit refusé. Pour la mise en œuvre de cette restriction, il faut constater que le signe en cause constitue une imitation au point de

¹²⁸ Voyez l'article 7 de la Convention de Paris, lequel stipule que « La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque ».

vue héraldique de l'emblème sans toutefois avoir à examiner l'impression d'ensemble produite par la marque, cette disposition n'exigeant pas une prise en compte de l'ensemble de la marque¹²⁹.

Enfin, sont également exclus de la protection par le droit des marques les signes **de nature à tromper le public**, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services. Cette restriction porte sur toute forme de tromperie relative aux caractéristiques des produits ou services concernés¹³⁰.

Une telle exclusion suppose que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur¹³¹. La marque se doit ainsi de ne pas tromper le consommateur en lui laissant à penser que l'objet de son choix présente certaines caractéristiques dont il est dépourvu en réalité¹³².

L'appréciation de la déceptivité du signe doit se faire *in concreto*. Elle dépend évidemment fortement des produits et services visés au dépôt, et est fonction de la perception du consommateur d'attention moyenne. En conséquence, il est possible qu'un signe soit déceptif pour certains produits et non pour d'autres, la liste des produits ou des services devant être limitée en conséquence.

Tribunal de commerce de Bruxelles, 12 janvier 2011

20th Century Fox Film / Brouwerij Haacht (« Duff Beer »)

BMM Bulletin 2011/1, n°129, p. 49

Faits : La Twentieth Century Fox Film produit une série d'animation « The Simpsons » dans laquelle le personnage Homer Simpson boit de la bière désignée « Duff Beer ». La Fox est également titulaire de deux marques communautaires complexes « Duff Beer » inscrites pour des figurines de jeu et des boissons fraîches. Ayant constaté que la brasserie Haacht produisait et commercialisait de la bière sous la dénomination « Duff Beer » dans plusieurs pays, la Fox a cité la brasserie Haacht en contrefaçon. La Brasserie Haacht a introduit une demande

¹²⁹ CJUE, 16 juillet 2009, *American Clothing Associates/OHMI, C-202/08 P et C-208/08 P*, point 59. Cet arrêt clarifie également la jurisprudence en affirmant qu'il ne peut être fait de distinction entre marques de produits et marques de services à cet égard.

¹³⁰ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 243.

¹³¹ Trib. UE, 24 sept. 2008, *HUP Usługi Polska/OHMI - Manpower, T-248/05*, point 64.

¹³² Voyez notamment Cour d'appel de La Haye, 4 septembre 1997, (*Unilever/Benelux Merkenbureau*), *Ing.-Cons.*, 1997, p. 262 ; CA Paris, 26 octobre 1988, *D.*, 1988, IR, p. 218.

reconventionnelle en nullité de la marque « Duff Beer » en raison de son caractère trompeur.

Décision : « Le tribunal constate en l'espèce que les marques communautaires invoquées en l'espèce peuvent en effet induire le public en erreur dans la mesure où elles font référence à la bière par l'emploi du mot « BEER » dans le signe qui fait l'objet des enregistrements concernés, sans pour autant être inscrites ou utilisée pour de la bière. En effet, elles sont seulement inscrites pour des produits de la Classe 28 (puzzles, figurines de jeu, jeux de plateaux, ...) et de la Classe 32 (boissons fraîches avec et sans acide carbonique, bière de gingembre, jus de fruits...).

Le public confronté avec la marque litigieuse de la partie demanderesse ou à une boisson de la partie demanderesse ou un produit qui y fait référence, sur lequel le terme « BEER » est indiqué, pourrait penser que le produit visé contient de l'alcool et est fermenté tel que de la bière. Et ce alors qu'en l'espèce les marques enregistrées de la partie demanderesse sont enregistrées pour différentes boissons, mais sans mention d'une seule boisson alcoolisée ».

Le tribunal rappelle également que la tromperie peut porter par exemple sur la nature du produit et n'est pas limitée à la tromperie relative à la garantie de provenance.

Enfin, la partie demanderesse avance que le mot « bière » peut aussi faire référence à des boissons non alcoolisées, mais le tribunal rejette cet argument en considérant que le signe « Duff Beer » fait référence à de la « vraie » bière, telle que celle qu'Homer Simpson boit dans la série animée.

Le tribunal va ainsi faire droit à la demande en nullité de la marque communautaire.¹³³

La marque est donc trompeuse lorsqu'elle peut induire le public en erreur quant à la nature des produits. Elle l'est aussi lorsqu'elle peut induire le public en erreur quant à la provenance géographique des produits.

Tribunal fédéral suisse, 9 mars 2009

Calvi S.p.A. / IFPI (Calvi)

ATF 135 III 416

¹³³ Traduction du jugement prononcé en néerlandais.

Faits : La société italienne Calvi S.p.A a déposé auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI) une demande d'enregistrement de la marque combinée « Calvi » pour des produits de classe 6, dont des matériaux de construction métalliques. La demande d'enregistrement fut refusée en raison du fait que la marque proposée était de nature à induire en erreur, parce que Calvi est une ville de Corse, connue en Suisse, et que les produits de la requérante ne proviennent ni de Corse, ni même de France. Le Tribunal administratif fédéral a réformé cette décision, estimant qu'on pouvait exclure que le nom de Calvi puisse être associé avec la provenance géographique des produits désignés. L'IFPI a alors introduit un recours devant le Tribunal Fédéral.

Décision : *« Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique, elle incite normalement le lecteur à penser que le produit provient de l'endroit indiqué (...). C'est un fait d'expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné (...).*

L'intimée soutient que le mot « Calvi » ne fait pas nécessairement penser à la ville corse de ce nom, mais évoque plutôt un nom propre relativement fréquent (porté notamment par un banquier tristement célèbre) ou encore des cités italiennes. (...) Lorsqu'un mot est susceptible de plusieurs significations, il faut rechercher celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. (...) Si on utilise le moteur de recherche le plus fréquemment employé (i.e. Google), on constate que le mot « Calvi » fait apparaître en premier lieu des sites consacrés à la ville corse, et non pas à des villages italiens ou à des personnes physiques. Il faut en déduire que le terme « Calvi » évoque le plus naturellement la cité corse. Il s'agit donc d'un nom géographique qui peut en principe être interprété comme une indication de provenance.

Pour ne pas tromper les clients potentiels, une indication de provenance doit être exacte (...). En l'espèce, la société italienne intimée n'a pas voulu restreindre sa revendication à des produits venant de France. On peut en inférer que les produits qu'elle se propose de commercialiser en Suisse sous la marque litigieuse ne proviennent en général ni de la Corse, ni même de France. Aussi le nom géographique donne-t-il une indication de provenance inexacte, ce qui est de nature à induire en erreur (...). ».

On notera que, selon la CJUE, le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, voir sa marque invalidée au motif que ladite marque induirait le public en erreur, notamment quand la

clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus¹³⁴.

Enfin, il faut également mentionner l'exclusion, en droit communautaire, **des marques de vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins**, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, **lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines**¹³⁵. Cette exclusion n'est pas applicable si la marque a été enregistrée de bonne foi avant le 1er janvier 2000 ou avant le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans l'Union européenne.

Cette dernière hypothèse constitue un chef d'exclusion autonome et distinct de l'exclusion des marques trompeuses puisque son application ne requiert pas que le signe induise le consommateur en erreur et pourrait donc s'appliquer même lorsque le consommateur ne peut être induit en erreur quant au fait que les vins ou spiritueux désignés sous le signe constitué d'une indication géographique n'ont pas cette origine¹³⁶.

c) La condition de disponibilité

Outre le respect des conditions de distinctivité et de licéité (qui constituent des motifs de refus et de nullité pouvant être invoqués par tout intéressé), encore faut-il, pour qu'il puisse constituer une marque valable, que le signe ne porte pas atteinte aux droits antérieurs des tiers (motifs de refus et de nullité *relatifs*¹³⁷ puisqu'ils ne peuvent être invoqués que si le titulaire du droit antérieur prend part à l'action).

Le droit à la marque est en effet un droit d'occupation¹³⁸, opérant suivant le principe « *premier arrivé, premier servi* ». Il s'agit de l'exigence dite de « disponibilité », qui est aussi la plus problématique en pratique.

¹³⁴ CJUE, 30 mars 2006, *Emanuel*, C-259/04, point 53 ; Trib. UE., 14 mai 2009, *Elio Fiorucci/OHMI – Edwin*, T-165/06, point 33.

¹³⁵ Voyez l'article 23, alinéa 2 ADPIC ; article 7.1 j) du règlement sur la marque communautaire ; article 2.4.g) de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

¹³⁶ Voyez le dernier considérant du règlement 3288/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay.

¹³⁷ Cette distinction entre motifs absolus et relatifs est opérée au sein du règlement sur la marque communautaire en ses articles 7 et 8.

¹³⁸ Voyez D. KAESMACHER, *Les Droits intellectuels - Répertoire Notarial*, Larcier, 2007, p. 161 ; A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 121 ; TGI Paris (3^{ème} ch., 1^{ère} sect.), 23 novembre 2010, *Ing.-Cons.*, 2010, pp. 744 à 765 ; CA Bruxelles (9^{ème} ch.), 28 octobre 1999, *Ing.-Cons.*, 2000/1-2, p. 58 ; CA Bruxelles, 3 févr. 1977, *Ing.-Cons.*, 1993, p. 91.

L'enregistrement d'un signe à titre de marque peut ainsi être limité par plusieurs types d'antériorités :

- L'antériorité résultant de l'enregistrement antérieur d'une marque ;
- L'usage antérieur du signe non enregistré dans des circonstances particulières ;
- Les droits privatifs d'un tiers sur le signe en question¹³⁹.

Dans le cadre de l'examen de la disponibilité du signe, le principe de spécialité trouvera à s'appliquer sous réserve de quelques exceptions. Cette règle classique suppose que la disponibilité d'un signe soit appréciée par rapport aux produits et services pour lesquelles l'enregistrement à titre de marque est sollicité.

Ainsi, nous verrons ci-après qu'une marque antérieure n'est en principe susceptible de constituer un motif de refus ou de nullité d'une marque ultérieure que pour autant qu'elle soit identique et couvre des produits et services identiques ou qu'elle soit identique ou ressemblante à la marque ultérieure et couvre des produits identiques ou similaires, lorsqu'il existe un risque de confusion.

Une marque antérieure déposée pour des produits qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux couverts par la marque ultérieure n'est donc pas susceptible d'affecter sa validité, sous réserve de l'hypothèse de la marque renommée.

Les notions de « marque ressemblante », « produit similaire » et de « risque de confusion » sont également utilisées afin de déterminer l'existence d'une atteinte à la marque¹⁴⁰. Ces critères seront dès lors abordés de manière plus détaillée lors de l'examen des atteintes à la marque¹⁴¹ (voir *infra*, point B).

¹³⁹ Notons d'ores et déjà qu'à l'inverse de la France, les droits privatifs d'un tiers ne permettent pas en tant que tels d'invoquer au Benelux la nullité de la marque mais uniquement de s'opposer à l'usage de la marque (J.-J. ÉVRARD, PH. PETERS, *La Défense de la Marque dans le Benelux*, Larcier, 2000, 2^{ème} éd., p. 47).

¹⁴⁰ CJUE, 22 juin 2000, *Marca Model/Adidas Benelux*, C-425/98, points 25-28 ; CJUE, 20 mars 2003, *LTJ Diffusion/ Sadas*, C-291/00 points 42 et 43 ; CJUE, 12 juin 2008, *O2 Holdings/Hutchinson 3G*, C-533/06, point 65.

¹⁴¹ On notera néanmoins que l'étendue des circonstances à prendre en compte dans l'examen de disponibilité dans le cadre d'une procédure d'enregistrement est plus large que dans le cadre d'une atteinte à la marque puisqu'il faut vérifier s'il existe un risque de confusion avec la marque antérieure de l'opposant *dans toutes les circonstances* dans lesquelles la marque demandée serait susceptible d'être utilisée, et non se limiter aux circonstances d'un usage particulier (CJUE, 12 juin 2008, *O2 Holdings/Hutchinson 3G*, C-533/06, point 66).

(1) Les antériorités résultant de l'enregistrement antérieur d'une marque

La législation européenne¹⁴² distingue trois hypothèses dans lesquelles les antériorités résultant de l'enregistrement antérieur d'une marque peuvent être susceptibles de constituer un obstacle à l'enregistrement ou à la validité de la marque ultérieure :

- Lorsque la marque demandée est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
- Lorsqu'en raison de son identité ou de la similitude de la marque demandée avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
- Lorsque la marque est identique ou similaire à la marque antérieure et destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, cette marque antérieure pourra constituer un obstacle pour la marque ultérieure si la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire visé et que l'usage sans juste motif de la marque ultérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice¹⁴³.

Les critères d'appréciation de ces trois types de conflits entre marques correspondent aux différentes hypothèses d'usages portant atteinte à la marque et seront dès lors examinés *infra*.

Conformément à la législation européenne¹⁴⁴, peuvent constituer une antériorité :

- les marques nationales, communautaires ou faisant l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État concerné dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque,

¹⁴² Voyez l'article 8 du règlement sur la marque communautaire et l'article 5 de la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques.

¹⁴³ Cette règle est imposée à l'article 4 § 3 de la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques pour les marques renommées communautaires. L'article 4 § 4, a) de la directive prévoit une règle facultative permettant aux États membres d'adopter la même protection pour les marques renommées nationales (adoptée au Benelux et en France).

¹⁴⁴ Voyez l'article 4 § 2, a) à c) de la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques et l'article 8 § 2, a) et b) du règlement sur la marque communautaire.

compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques ;

- les marques communautaires qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement sur la marque communautaire, par rapport à une marque nationale ou faisant l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État concerné, même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte ;
- les demandes de marques visées aux points précédents, sous réserve de leur enregistrement.

On notera également qu'en droit Benelux, peut constituer une antériorité valable une marque enregistrée antérieurement qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s'est éteinte par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement du titulaire ou défaut d'usage de cette marque¹⁴⁵. De même, une marque collective à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt de la marque ultérieure est également susceptible de constituer une antériorité¹⁴⁶.

(2) Les antériorités résultant de l'usage antérieur du signe non enregistré

(a) La marque notoirement connue

Le droit à la marque naît en principe du premier enregistrement qui en est fait, ce qui implique que la marque utilisée antérieurement mais non enregistrée sur le territoire concerné ne peut faire échec à l'enregistrement du signe utilisé en tant que marque.

Ce principe connaît toutefois des exceptions, notamment lorsque la marque non enregistrée est, sur le territoire concerné, **notoirement connue** au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. Cet article impose en effet aux États parties à la convention de refuser à l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estime y être notoirement connue et utilisée pour des produits identiques ou

¹⁴⁵ Article 2.4, d) de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

¹⁴⁶ Article 2.4, c) de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

similaires. La notoriété de la marque pallie donc l'absence de dépôt ou d'enregistrement et constitue la source d'un véritable droit sur le signe¹⁴⁷.

Une marque est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris lorsqu'elle est connue d'une large fraction du public, soit pas uniquement dans les milieux intéressés¹⁴⁸.

La marque « notoirement connue » se distingue de la marque « renommée » ou « jouissant d'une renommée ». La marque notoirement connue exige en effet, selon la doctrine¹⁴⁹, un degré de connaissance par le public supérieur à celui requis pour qu'il puisse être question de marque renommée¹⁵⁰.

Pour être considérée comme jouissant d'une renommée, une marque doit ainsi être connue du public concerné par cette marque, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné¹⁵¹ (voyez *infra*). La marque renommée ne doit donc pas nécessairement être connue du grand public¹⁵². La marque notoirement connue ne peut par ailleurs bénéficier de la protection au titre de marque renommée que si elle a fait l'objet d'un enregistrement¹⁵³.

Le droit suisse présente la particularité de protéger les marques dites de « haute renommée »¹⁵⁴ et de limiter, à l'inverse du Benelux¹⁵⁵, la protection de la marque notoirement connue aux produits pour lesquels elle est utilisée. Il a ainsi pu être jugé par la Commission Fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle¹⁵⁶ que :

¹⁴⁷ J. PASSA, *op. cit.*, p. 139 ; A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 771.

¹⁴⁸ En ce sens: CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 336 et la jurisprudence citée ; A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 772 ; J.-J. ÉVRARD, PH. PETERS, *La Défense de la Marque dans le Benelux*, Larcier, 2000, 2^{ème} éd., p. 82 ; J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 848 ; Voyez également CA Paris, 9 avril 2008, (*Les Cahiers d'Or*), R.G. : 07/16051 ; CA Bruxelles, 8 novembre 2007, (Nathan), *Ing.-Cons.*, 2008, p. 501 ; Trib. Almelo, 31 octobre 2007, *BMM Bulletin*, 2008/1, n°117, p. 29 ; CA La Haye, 13 avril 2006, (*Ipko/Marie Claire*), *I.E.R.*, 2006/58, p. 211.

¹⁴⁹ E. CORNU, F. J. DE DIXMUDE, « La protection de la marque renommée au Benelux (ou le renouveau du risque d'association ?) », *R.D.C.*, 2004/10, p. 957.

¹⁵⁰ En ce sens, voyez les conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 26 novembre 1998 dans l'affaire C-375/97, points 30 à 44 ; *Contra*, J. PASSA, *op. cit.*, p. 364.

¹⁵¹ CJUE, 14 septembre 1999, *General Motors / Yplon* (« Chevy »), C-375/97, point 24.

¹⁵² CA Paris, 25 février 2000, *D.*, 2000, p. 227 ; CA Paris, 26 janvier 2001, *PIBD*, 2001, III, p. 313.

¹⁵³ Trib. UE., 22 juin 2010, *Eugenia Montero Padilla / OHMI - José Maria Padilla Requena*, T-255/08, point 47.

¹⁵⁴ Article 15 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance. Plus exigeante que la marque notoirement connue en ce qui concerne la connaissance du public, la marque de haute renommée doit être tellement connue d'une large fraction du public qu'elle acquiert une valeur indépendante de la qualité et de l'origine même du produit (A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 231).

¹⁵⁵ A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 773 ; CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 336 ; CJ Benelux, 24 juin 2010, *NJ*, 2010, p. 506 (*Jaguar*).

¹⁵⁶ CFRPI, décision du 15 décembre 2006, (« *Richemont* »), *INGRES-News*, février 2007, p. 6.

« Par notoriété d'une marque, doctrine et jurisprudence entendent la connaissance notoire générale ou la connaissance notoire au sein des milieux concernés, soit le fait de savoir que la marque concernée a déjà été revendiquée par un titulaire de marque déterminé, même si celui-ci n'est pas forcément connu nommément. La simple connaissance d'une marque ne confère pas, à elle seule, d'emblée des avantages selon l'art. 3 al 2 let. B LPM. Une marque non enregistrée doit en effet être « notoirement connue pour pouvoir être prise en considération dans le cadre de la procédure d'opposition, car il s'agit d'une exception au principe de l'enregistrement. La marque ne doit pas seulement être connue, mais doit au contraire être connue de manière générale (well known) ou être répandue (...). De même, la durée de l'utilisation, même relativement longue, ne confère pas, à elle seule, la notoriété; mais, elle doit en sus être liée à une publicité correspondante. Selon le Tribunal fédéral il ne suffit pas que la marque soit connue en Suisse, il faut encore qu'elle y soit notoirement connue (...). En outre, il est indispensable qu'une publicité d'une certaine importance en relation avec les produits ou les services revendiqués ait atteint une partie considérable du public suisse concerné (...).

La notoriété peut être acquise uniquement pour les produits pour lesquels la marque est effectivement utilisée (...). Ce n'est que la marque de haute renommée qui pourrait obtenir une protection en dehors des produits pour lesquels elle est utilisée. »

Pour déterminer si une marque est notoirement connue, toute circonstance permettant de déduire la notoriété peut être prise en compte, dont notamment « le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public ; la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque; la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique; la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque; la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes ; la valeur associée à la marque »¹⁵⁷.

¹⁵⁷ Trib. UE, 17 juin 2008, *El Corte Ingles/OHMI*, T-420/03, point 80. Voy. à ce sujet, OMPI 1999 « Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires », Art. 2(1)(b) : http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pub833-02.htm#P85_5318.

LA MARQUE

La marque peut n'être connue que sur une partie substantielle de l'État concerné¹⁵⁸.

Enfin, pour être considéré comme une marque notoirement connue, le signe en cause doit avoir été utilisé en tant que marque, c'est-à-dire pour distinguer l'origine des produits ou services pour lesquels elle est utilisée, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du nom d'un compositeur de musique ou d'un personnage de film qui n'ont jamais été utilisés en tant que marque¹⁵⁹.

(b) L'usage antérieur et de bonne foi connu du déposant

L'usage antérieur de bonne foi d'une marque non enregistrée et non notoirement connue peut néanmoins constituer un motif de refus d'enregistrement ou un motif d'invalidité si le dépôt de la marque ultérieure a été effectué de **mauvaise foi**¹⁶⁰.

La notion de mauvaise foi a été précisée dans l'arrêt *Lindt & Sprüngli / Hauswirth* de la CJUE¹⁶¹ :

« 37. Il importe de relever que l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94¹⁶², doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

38. S'agissant plus particulièrement des facteurs mentionnés dans les questions préjudicielles, à savoir :

– le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ;

¹⁵⁸ CJUE, 22 novembre 2007, *Alfredo Nieto Nuno/Leonci Monllo Franquet*, C-328/06, points 17 et 18.

¹⁵⁹ Trib. UE, 22 juin 2010, *Eugenia Montero Padilla / OHMI*, T-255/08, points 54-56; Trib. UE, 30 juin 2009, *Danjaq/OHMI*, T-435/05, points 22 à 31.

¹⁶⁰ Voyez l'article 52, § 1, b) du règlement 207/2009 sur la marque communautaire ; l'article 3, § 2, d) et l'article 4 § 4, g) de la directive rapprochant les législations en matière de marque ; l'article 2.4.f) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

¹⁶¹ CJUE, 11 juin 2009, *Lindt & Sprüngli / Hauswirth*, C-529/07. L'interprétation dégagée par cet arrêt vaut également pour la notion de mauvaise foi au sens des articles 3, § 2, d) et 4 § 4, g) de la directive rapprochant les législations en matière de marque au vu de la corrélation entre ces dispositions et l'article 52 § 1, b) du règlement sur la marque communautaire (en ce sens, voyez A. TSOUTSANIS, « Foil-Wrapped Flopsy's en kwade trouw », *I.E.R.*, 2010/1, p. 76).

¹⁶² Cet article correspond à l'actuel article 52, § 1, b) du règlement 207/2009.

- l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que ;
- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé, il y a lieu d'apporter les précisions suivantes.

39. Il convient de relever au regard des termes «doit savoir», figurant dans le libellé de la deuxième question préjudicielle, qu'une présomption de connaissance, par le demandeur, de l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé peut résulter notamment d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d'une telle utilisation. En effet, plus cette utilisation est ancienne, plus il est vraisemblable que le demandeur en aura eu connaissance au moment du dépôt de la demande d'enregistrement.

40. Cependant, il y a lieu de constater que la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, depuis longtemps un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l'existence de la mauvaise foi du demandeur.

41. Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement.

42. Il importe à cet égard de faire observer que, ainsi que l'a d'ailleurs relevé Mme l'avocat général au point 58 de ses conclusions, l'intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce ».

La mauvaise foi implique donc non seulement la connaissance ou l'ignorance inexcusable de l'usage antérieur de la marque mais également l'intention du déposant d'empêcher le tiers de continuer à utiliser un tel signe. Cette définition de la mauvaise foi s'écarte de la conception retenue en droit Benelux, où la seule connaissance ou

ignorance inexcusable de l'usage antérieur fait de bonne foi suffit à caractériser le dépôt de mauvaise foi¹⁶³.

L'arrêt *Lindt & Sprüngli / Hauswirth* précise en outre certaines circonstances auquel il faut avoir trait pour l'appréciation de la mauvaise foi :

- La mauvaise foi peut être caractérisée lorsqu'il s'avère que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché.
- Le fait qu'un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d'un certain degré de protection juridique est un critère pertinent.
- La nature de la marque demandée peut également être pertinente, par exemple lorsque la marque est constituée par une forme ou une présentation lorsque la liberté de choix des concurrents quant à la forme et la présentation d'un produit est restreinte en raison de considérations d'ordre technique ou commercial, de sorte que le titulaire de la marque est en mesure d'empêcher ses concurrents de commercialiser des produits comparables.
- Enfin, le degré de notoriété du signe peut également être pris en considération.

En France et en Suisse, la nullité de l'enregistrement de la marque déposée de mauvaise foi peut être prononcée en vertu du droit commun et ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques dans la loi¹⁶⁴. Au Benelux, la Convention en matière de propriété intellectuelle mentionne en son article 2.4.f) deux hypothèses (non limitatives vu l'utilisation de l'adjectif « notamment »¹⁶⁵) dans lesquelles le dépôt d'une marque est susceptible d'être qualifié de mauvaise foi :

- le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années

¹⁶³ L'article 2.4.f) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle prévoit en effet qu'est fait de mauvaise foi « le dépôt, *effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable* » de l'usage antérieur de la marque, sans exiger qu'une intention particulière soit démontrée dans le chef du déposant.

¹⁶⁴ Il s'agit en France du principe « *Fraus omnia corrumpit* » (Cass. Fr. Com., 25 avril 2006, *PIDB*, 2006, n°833, III, p. 471) et en Suisse du principe de bonne foi découlant de l'article 2 du Code civil et de l'article 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (Tribunal fédéral, 10 décembre 2009, *Zino Davidoff / Ruppert Stiftung, Sic ! Online*, 2010/5, considérant 6.4 ; ATF 127 III 160, considérant 1a).

¹⁶⁵ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 336.

sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant.

- le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux.

Ces deux hypothèses sont caractérisées par l'exigence d'usage antérieur normal et de bonne foi dans les trois années précédant le dépôt. La deuxième hypothèse, qui ouvre la possibilité à l'utilisateur antérieur d'une marque exploitée uniquement à l'étranger de faire annuler le dépôt ultérieur de cette marque, est soumise à une exigence plus stricte concernant la connaissance requise dans le chef du déposant : cette connaissance doit résulter de relations directes, ce qui n'implique pas nécessairement une relation contractuelle mais peut ressortir de négociations en vue d'une collaboration¹⁶⁶.

À l'inverse, la Cour de cassation française considère que pour pouvoir exercer une action en revendication à l'encontre d'un enregistrement demandé en fraude des droits des tiers¹⁶⁷, aucun usage antérieur du signe n'est requis :

«L'action en revendication de propriété d'une marque, prévue par l'article L. 712-6 du CPI, ne suppose pas la justification d'une utilisation publique antérieure du signe par la partie plaignante, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant.

Ayant relevé que la marque COIFF'UP était en cours de création par la société demanderesse – laquelle est à la tête d'un réseau de franchise pour l'exploitation de salons de coiffure sous la marque DILOY'S – lors du dépôt de la marque COIFF'UP par un membre du réseau de franchise et que celui-ci, qui avait connaissance de cette situation, avait procédé à un dépôt de marque rapide et non préparé, faisant ainsi ressortir sa mauvaise foi, la cour d'appel en a exactement déduit la fraude du déposant »¹⁶⁸.

¹⁶⁶ CJ Benelux, 24 juin 2002, A00/1, *Intergrol/Interbuy, Ing.-Cons.*, 2002, p. 44.

¹⁶⁷ Article L.712-6 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁶⁸ Cass. Fr. Com., 14 février 2012, *PIBD*, 2012, n°963, III, p. 383 : l'usage antérieur n'est pas davantage requis pour prononcer la nullité d'une marque pour fraude (voyez Cass. Fr. Com., 19 décembre 2006, pourvoi n°05-14.431, *PIBD*, 2007, n°846, III, p. 112).

Le règlement sur la marque communautaire distingue également une autre hypothèse de mauvaise foi, lorsque la marque est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements¹⁶⁹. Dans le même sens, l'article 6^{septies} de la Convention de Paris prévoit que lorsque l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

(c) *Le nom commercial antérieur*

D'autres types d'usages antérieurs sont susceptibles d'affecter la validité de l'enregistrement ultérieur. Il s'agit notamment de l'utilisation du signe distinctif en tant que **nom commercial**.

Le règlement sur la marque communautaire prévoit ainsi, en son article 8 § 4¹⁷⁰, que l'enregistrement à titre de marque d'un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale est refusé lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe:

- a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire;
- b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

Une telle antériorité constitue également un motif de nullité d'une marque communautaire enregistrée¹⁷¹. À l'inverse du droit Benelux¹⁷² et Suisse¹⁷³

¹⁶⁹ Article 8 § 3 du règlement sur la marque communautaire ; Voyez également l'article 4 de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance.

¹⁷⁰ Voyez également l'article 4 § 4, b) de la directive rapprochant les législations en matière de marque.

¹⁷¹ Article 53 § 1, c) du règlement sur la marque communautaire.

¹⁷² Où l'existence d'un nom commercial antérieur ne constitue un motif de nullité que tant que le dépôt de la marque ultérieure a été effectué de mauvaise foi (A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 200).

¹⁷³ Où le nom commercial est protégé en vertu de l'article 29 alinéa 2 du Code civil suisse et du droit de la concurrence déloyale.

ou encore de l'Annexe III à l'Accord de Bangui¹⁷⁴, l'atteinte au nom commercial antérieur est expressément mentionnée en droit français comme motif d'invalidité d'une marque¹⁷⁵.

En vertu de l'article 8 de la Convention de Paris, le droit au nom commercial (lequel désigne un fonds de commerce¹⁷⁶) naît du simple usage sans devoir faire l'objet d'un quelconque dépôt ou enregistrement.

Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que pour pouvoir être une cause d'invalidité d'une marque, le nom commercial doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Pour déterminer la portée du signe, il faut tenir compte de la durée et de l'intensité de l'utilisation de ce signe en tant qu'élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents¹⁷⁷.

Le nom commercial ne sera par ailleurs susceptible de faire échec à l'enregistrement ultérieur d'une marque identique ou similaire ou ne pourra être invoqué comme cause de nullité de cette marque que dans l'hypothèse où un risque de confusion serait démontré¹⁷⁸.

3) Les droits privatifs d'un tiers

Les droits privatifs d'un tiers peuvent également constituer un obstacle à la validité d'une marque, du moins selon le droit français¹⁷⁹.

Ces droits privatifs peuvent tout d'abord être des droits de propriété intellectuelle tels que le droit d'auteur ou le droit des dessins et modèles. Les créateurs d'œuvres ou de dessins et modèles sont en effet titulaires de droits leur permettant de s'opposer à la reproduction, la communication au public de l'œuvre ou à l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé. Un dessin, un slogan, le titre

¹⁷⁴ Dans les États membres de l'OAPI, le nom commercial est protégé en vertu de l'Annexe V à l'Accord de Bangui.

¹⁷⁵ Voyez l'article L.711-4 c) du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁷⁶ J. PASSA, *op. cit.*, p. 142.

¹⁷⁷ CJUE, 29 mars 2011, *Anheuser-Busch / OHMI*, C-96/09 P, points 159 et 160.

¹⁷⁸ Voyez l'article L.711-4 c) du Code français de la propriété intellectuelle ; J. PASSA, *op. cit.*, pp. 142-144. En Belgique: Civ. Liège (7^{ème} ch.), 7 janvier 2009, (*Front National*), R.G. : 06/5544/A ; Liège, 10 mars 2005, *J.L.M.B.*, 2006/12, p. 530. En Suisse : Tribunal fédéral, 14 octobre 2008, R.G. : 4A_253/2008/ech.

¹⁷⁹ Voyez l'article L.711-4 e) à h) du Code français de la propriété intellectuelle. En droit Benelux, les droits privatifs d'un tiers ne constituent pas des motifs propres de nullité ou de refus d'enregistrement mais permettent uniquement de faire obstacle à l'utilisation de la marque (J.-J. ÉVRARD, PH. PÉTERS, *op. cit.*, p. 47).

d'un œuvre ou un morceau de musique, en tant qu'ils sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, ne peuvent donc être enregistrés en tant que marque sans le consentement du titulaire de ces droits. Il faut souligner que ce type d'antériorités n'est pas soumis au principe de spécialité et est donc susceptible de constituer une antériorité sans qu'il faille considérer les produits et services visés par la demande d'enregistrement ni démontrer un risque de confusion¹⁸⁰.

Les droits de la personnalité peuvent également faire obstacle à l'enregistrement d'une marque, et plus particulièrement le nom patronymique. Il ne suffit cependant pas que la marque reproduise le nom concerné. En effet, un risque de confusion est exigé entre le titulaire du nom et la marque en question, de telle sorte que le public puisse croire qu'un lien commercial existe entre eux¹⁸¹.

Cour d'appel Paris, 15 décembre 2000

« *Viagra* »

D., 2001, p. 1306

Faits : La Société Pfizer s'apprête à commercialiser une pilule traitant les troubles de l'érection sous la dénomination « *Viagra* ». Le Docteur Virag, spécialiste dans le traitement de l'impuissance, désire voir prononcer l'annulation de cette marque, qui porterait atteinte à ses droits de la personnalité. Selon lui, la proximité entre les termes « *VIRAG* » et « *VIAGRA* » générerait un risque de confusion. Il est débouté en première instance.

Décision : « *Considérant que si l'identité absolue du nom invoqué et du terme contesté ne constitue pas (...) une condition de recevabilité de l'action fondée sur l'article L.711-4 g), il demeure qu'en l'absence d'une telle identité, qui exclut qu'il ait été porté atteinte à la fonction sociale d'identification du nom, l'action du demandeur ne peut certainement prospérer que pour autant qu'il démontre qu'un risque de confusion est susceptible de naître entre le signe incriminé et le nom.*

Considérant que s'il n'est pas contesté qu'il jouit d'une certaine notoriété dans le milieu des spécialistes des traitements de l'impuissance masculine, rien ne démontre que le Dr VIRAG aurait été connu du grand public au moment du dépôt de la marque ; (...) ».

¹⁸⁰ J. PASSA, *op. cit.*, p. 147.

¹⁸¹ J. PASSA, *op. cit.*, p. 149.

Cette décision considère ainsi que, pour qu'il puisse être question d'un risque de confusion, la notoriété du nom patronymique doit être établie pour le public concerné par le produit, à savoir en l'espèce le grand public.

D. ACQUISITION ET EXTINCTION DU DROIT À LA MARQUE

1) Acquisition du droit à la marque

L'acquisition du droit à la marque est soumise à une formalité d'enregistrement. Cet enregistrement est constitutif de droit¹⁸², ce qui signifie que le droit à la marque naît de l'accomplissement de cette formalité.

Toute personne physique ou morale peut introduire une demande d'enregistrement de marque. Il n'est pas requis que le déposant soit une entreprise ou un commerçant, ni que le titulaire exerce personnellement l'activité correspondant aux produits et services visés par le dépôt¹⁸³.

Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2000

Chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs (« DROUOT »)

PIBD, 2001, n°716, III, p. 143

Faits : La chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs est titulaire de plusieurs marques complexes reprenant le terme « Drouot ». Ayant constaté que la SARL « Investissement en objets d'art et organisation de ventes » était propriétaire d'une galerie exerçant sous l'enseigne « Drouot art estimations », la chambre de discipline l'assigna en contrefaçon. La défenderesse fit valoir que la chambre de discipline ne pouvait être titulaire d'une marque en raison de ses attributions limitativement énumérées par la loi et du fait que les marques n'étaient pas utilisées par la chambre de discipline mais par une société commerciale.

Décision : « (...) considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs dispose que

¹⁸² Voyez l'article 6 du règlement sur la marque communautaire ; l'article L.712-1 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 5 de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance ; l'article 7 de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

¹⁸³ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 247 ; J. PASSA, *op. cit.*, p. 47.

LA MARQUE

les chambres de discipline sont des établissements d'utilité publique ; qu'à ce titre, elles ont la personnalité morale ; que d'ailleurs ce point n'est plus contesté en appel ; que l'article 8 précise les attributions de la chambre de discipline, dont (...) celle de représenter tous les commissaires-priseurs de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce texte que la chambre de discipline a une mission de gestion et de défense des droits et intérêts communs de la compagnie et peut donc déposer à son nom des marques prises dans l'intérêt de l'ensemble des commissaires-priseurs de la compagnie ;

Qu'il est inopérant de lui opposer un défaut d'usage personnel de la marque, tout titulaire d'une marque ayant la possibilité de l'exploiter par lui-même ou de la faire exploiter par un tiers ».

Il faut toutefois souligner que si l'enregistrement ne peut être refusé à une personne qui n'exercerait pas personnellement d'activité commerciale en lien avec les produits et services couverts par la marque, un tel dépôt pourra néanmoins être annulé s'il ne vise en réalité qu'à empêcher les tiers d'utiliser le signe en tant que marque, auquel cas il s'agirait d'un dépôt de mauvaise foi.

De plus, le maintien du droit à la marque est soumis à une obligation d'usage (lequel peut être réalisé soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement¹⁸⁴). En effet, l'absence d'usage normal de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans constitue un motif d'extinction de la marque (voir *infra*).

La formalité du dépôt peut être accomplie en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire¹⁸⁵. L'enregistrement d'une marque nationale peut intervenir suivant deux types de dépôts :

- Le dépôt effectué auprès des instances nationales compétentes¹⁸⁶.
- Le dépôt effectué auprès du Bureau International de l'OMPI à Genève dans le cadre de la procédure d'enregistrement international telle que prévue par l'Arrangement et le Protocole de Madrid. L'enregistrement international d'une marque aboutit en effet

¹⁸⁴ CJUE, 11 mars 2003, *Ansul / Ajax Brandbeveiliging*, C-40/01, point 37 ; Trib. UE, 13 janvier 2011, *Mo-Hwa Park / OHIM*, T-28/09, point 59.

¹⁸⁵ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 857.

¹⁸⁶ En France, le dépôt est effectué auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Au Benelux, le dépôt peut être effectué auprès des autorités nationales ou directement auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) qui effectue l'enregistrement. En Suisse, le dépôt est effectué auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

sous le régime de Madrid à un faisceau de marques nationales qui sont assimilées aux marques enregistrées suivant la procédure nationale¹⁸⁷.

Pour les États membres de l'OAPI, le dépôt de la marque s'opère directement auprès de l'OAPI ou auprès du ministère national chargé de la propriété industrielle, qui le transmet alors à l'OAPI¹⁸⁸. La marque communautaire peut quant à elle être déposée, au choix, soit auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), soit auprès d'un des offices nationaux de marques (ou auprès de l'OBPI pour le Benelux).

L'enregistrement d'une marque, qu'elle soit communautaire ou nationale, produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une durée de dix ans et peut être renouvelé indéfiniment pour une même durée¹⁸⁹.

La demande de renouvellement doit en principe être introduite dans un délai de six mois (douze mois en Suisse et dans l'espace des États membres de l'OAPI) expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection¹⁹⁰. Elle peut toutefois être encore introduite dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement moyennant le paiement d'une surtaxe dans ce même délai. On notera également qu'au Benelux, la marque dont l'enregistrement est expiré depuis moins de deux ans est susceptible de constituer un motif de refus ou de nullité d'une marque enregistrée ultérieurement¹⁹¹.

En l'absence de demande de renouvellement introduite dans le délai prévu par la loi, le droit à la marque s'éteint automatiquement.

¹⁸⁷ Voy. l'article 4 du Prococole de Madrid.

¹⁸⁸ Article 8 de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

¹⁸⁹ Article 46 du règlement sur la marque communautaire ; article L.712-1 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.9 § 1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article 10 § 1^{er} de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance ; article 19 de l'Annexe III à l'Accord de Bangui. Voy. aussi l'article 6(1) du Protocole de Madrid.

¹⁹⁰ Article 47 § 3 du règlement sur la marque communautaire ; article R.712-24 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.9 § 4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article 10 § 2 de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance ; article 21 de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

¹⁹¹ Article 2.4 d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

2) Extinction du droit à la marque

Le droit à la marque peut s'éteindre de deux manières différentes : il peut soit s'éteindre de *plein droit*, sans intervention d'un tiers à l'enregistrement, soit se voir *déclarer éteint* sur demande de tout tiers intéressé.

En droit Benelux, l'article 2.26 § 1^{er} de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle énumère les cas d'extinction automatique du droit, c'est-à-dire les cas où un tiers à l'enregistrement (un tiers au sens strict ou l'office) n'intervient pas. Parmi ces cas figurent essentiellement l'expiration de l'enregistrement, la radiation ou la renonciation. Pour les enregistrements internationaux, il faut y ajouter la perte de la protection dans le pays d'origine : pendant 5 ans, l'enregistrement international dépend de l'enregistrement national sur lequel il se base. Donc, si pendant cette période, l'enregistrement de base disparaît (radiation volontaire, décision de justice dès lors que la demande a été formée dans le délai de 5 ans, refus administratif), l'enregistrement international disparaît aussi¹⁹².

Quant aux enregistrements communautaires, le droit s'éteint automatiquement par l'expiration de l'enregistrement (10 ans) et le non renouvellement¹⁹³ et la renonciation volontaire pour tout ou partie des produits ou services¹⁹⁴.

Outre les hypothèses d'expiration et de radiation de l'enregistrement, la marque peut également se voir déclarer éteinte par une décision judiciaire sur demande d'un tiers intéressé. Ces motifs d'extinction, également appelés causes de déchéance, sont liés à l'usage ou l'absence d'usage de la marque qui en est fait par le titulaire. Le titulaire de la marque pourra en effet se voir déclarer déchu de ses droits sur la marque lorsque¹⁹⁵ :

- a) il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage sérieux (ou normal¹⁹⁶) de la marque sur le territoire concerné pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années ;

¹⁹² Article 6 §3 du Protocole de Madrid.

¹⁹³ Article 46 du règlement sur la marque communautaire.

¹⁹⁴ Article 49 du règlement sur la marque communautaire.

¹⁹⁵ Voyez l'article 51 § 1^{er} du règlement sur la marque communautaire ; les articles L.714-5 et L.714-6 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2.26 § 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article 12 de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance.

¹⁹⁶ Les expressions « usage normal » (reprise en droit Benelux) et « usage sérieux » (émanant de la directive et du règlement sur la marque communautaire) recouvrent le même contenu juridique (voyez E. CORNU, « L'intérêt à agir en matière de déchéance de marque, aperçu de la situation au Benelux », *Ing.-Cons.*, 2004/1, p. 3).

- b) la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou service pour lequel elle est enregistrée ;
- c) la marque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou services.

a) *Déchéance pour défaut d'usage*

La marque peut être déclarée déchue lorsqu'aucun usage sérieux de la marque sur le territoire concerné pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée n'a eu lieu pendant une période ininterrompue de cinq années sans juste motif. Cette obligation d'usage est imposée afin d'éviter que le registre ne soit encombré de marques qui ne sont plus utilisées étant donné que les enregistrements de marques sont indéfiniment renouvelables¹⁹⁷.

On précisera que le droit suisse¹⁹⁸ n'exige pas d'usage « sérieux » tel qu'il est défini par la CJUE (voy. ci-après)¹⁹⁹, mais impose seulement que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Un usage restreint de la marque peut donc être suffisant²⁰⁰. Par ailleurs, l'article 12 § 2 de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance prévoit également que le droit à la marque peut être « restitué avec effet à la date de priorité d'origine » si une reprise de l'utilisation intervient avant que le défaut d'usage ne soit invoqué.

¹⁹⁷ Voyez le neuvième considérant de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

¹⁹⁸ Article 12 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance. Voy. aussi, pour les États membres de l'OAPI, l'article 23(1) de l'Annexe III à l'Accord de Bangui : « A la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des États membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes [...] ».

¹⁹⁹ Voyez F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 392.

²⁰⁰ ATF 102 II 111, considérant 3 ; ATF 81 II 284, considérant 1.

(1) Qu'entend-on par « usage sérieux » ?

La CJUE est venue préciser la notion d'usage sérieux, les principes en la matière ayant été posés par l'arrêt *Ansul* de la Cour²⁰¹ :

- Il y a usage sérieux d'une marque lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
- Le caractère sérieux de l'usage doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et non dans l'absolu. Dans ce cadre, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Cette appréciation doit reposer sur l'ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de ladite marque, en particulier :
 - les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique considéré pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services couverts par la marque (usage à titre de marque);
 - la nature de ces produits ou services ;
 - les caractéristiques du marché ;
 - l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.

Il faut donc tout d'abord examiner s'il s'agit d'un **usage en tant que marque**, c'est-à-dire aux fins de distinguer des produits ou services. L'appréciation de ce critère est évidemment fortement dépendante de la perception du public pertinent²⁰².

Le simple fait d'invoquer une marque pour s'opposer à un usage qui est fait de cette marque ou d'un signe ressemblant par un tiers n'est pas

²⁰¹ CJUE, 11 mars 2003, *Ansul/Ajax*, C-40/01, *Rec.*, I-2439 ; CJUE, 11 mai 2006, *The Sunrider Corp/OHMI*, C-416/04 P, point 70. Cette jurisprudence de la CJUE se rapproche fortement de la jurisprudence Benelux antérieure: CJ Benelux, 27 janvier 1981, Aff.80/1, *Turmac*, *Jur.* 1980-1981, pp. 34-35; cf. également Prés. Trib. Zwole, 9 juillet 1982, *Delta*, *B.I.E.*, 1984, p. 114; ArrRb. Amsterdam, 11 mai 1994, *B.I.E.*, 1996, p. 203; CA La Haye, 9 décembre 1993, *B.I.E.*, 1996, p. 19; Trib. Rb Utrecht, 30 décembre 1992, *B.I.E.*, 1995, p. 49; Bruxelles, 4 juin 1986, *Ing.-Cons.*, 1986, p. 278.

²⁰² CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 346.

considéré comme un « usage » de cette marque²⁰³. Les marques purement défensives sont en effet proscrites en droit communautaire²⁰⁴.

L'usage d'une marque comme nom commercial ou comme dénomination sociale n'est en principe pas un « usage » de cette marque étant donné que ces signes n'ont pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services²⁰⁵. Suivant la CJUE, il y a néanmoins usage « pour des produits » lorsqu'un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise, voire même, en l'absence d'apposition, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis²⁰⁶.

On notera que l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation est constitutive d'un usage de la marque²⁰⁷, tout comme l'utilisation de la marque pour des produits vendus uniquement dans des commerces hors taxes²⁰⁸.

Il est question d'usage de la marque lorsque celle-ci est utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement²⁰⁹. Dans la deuxième hypothèse, il incombe au titulaire d'apporter la preuve de son consentement à l'utilisation par un tiers²¹⁰, mais ce consentement peut être présumé lorsque le titulaire fait valoir des preuves d'usage par un tiers puisque ce tiers aurait normalement eu un intérêt à ne pas révéler les preuves de son usage en l'absence d'un tel consentement²¹¹.

²⁰³ CJ Benelux, 23 décembre 1985, *Adidas/De Laet*, *Jur.*, 1985, p. 38.

²⁰⁴ CJUE, 13 septembre 2007, *Il Ponte Finanziaria/OHMI- F.M.G. Textiles*, C-234/06 P, point 101.

²⁰⁵ Trib. UE., 13 mai 2009, *Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh*, T-183/08, points 26 à 41. Trib. UE., 12 décembre 2002, *Fernandes/OHMI-Richard John Harrison*, T-39/01, point 44 ; Cass. Fr. Com. 20 mars 2012, *PIBD*, 2012, n°961, III, p. 308 ; Cass. Fr. Com., 31 janvier 2012, *PIBD*, n°960, III, p. 275 ; Cass. Fr. Com. 25 avril 2001, *PIBD*, 2001, III, p. 478 ; CJ Benelux, 20 décembre 1996, *Europabank*, *Jur.*, 1996, p. 41.

²⁰⁶ CJUE, 11 septembre 2007, *Céline/Céline*, C-17/06, points 21 à 23.

²⁰⁷ Voyez l'article 15, §1, al. 2, b) du règlement sur la marque communautaire, l'article L.714-5, alinéa 2, c) du Code français de la propriété intellectuelle et l'article 2.26.3 b), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

²⁰⁸ Com. Bruxelles (13ème ch.), 13 janvier 2005 (« *Budweiser* »), *Ing.-Cons.*, 2005/1, p. 56 ; La Haye, 9 décembre 1993, *B.I.E.*, 1996, p. 19.

²⁰⁹ Voyez l'article 15, §2 du règlement sur la marque communautaire, l'article L.714-5, alinéa 2, a) du Code français de la propriété intellectuelle et l'article 2.26.3 c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

²¹⁰ Trib. UE, 13 janvier 2011, *Mo-Hwa Park / OHIM – Chong-Yun Bae*, T-28/09, point 60.

²¹¹ CJUE, 11 mai 2006, *The Sunrider Corp/OHMI*, C-416/04 P, point 46.

(2) *Quid de l'usage sous une forme légèrement différente de la marque telle que déposée?*

L'article 5 C, 2° de la Convention de Paris dispose que « *l'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque* »²¹².

Il se déduit de cette disposition qu'utiliser une marque sous une forme légèrement différente (par exemple, par son orientation sur l'emballage) est à considérer comme un usage de cette marque (puisque l'on ne pourra s'appuyer sur cet usage différent pour dire que la marque n'a pas été utilisée et demander sa déchéance).

En ce sens, il a été décidé que « *le titulaire d'une marque déposée ne perd pas ses droits au seul motif qu'il y aurait une légère différence entre la marque telle que déposée et la marque telle qu'employée par ce titulaire* »²¹³. Ce sera par exemple le cas dans le cadre d'un signe verbal, lorsque l'ajout ou le retrait d'une lettre ou d'un élément de ponctuation ne modifie pas sensiblement la prononciation ou la signification de ce signe ou lorsque cet ajout est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits ou services concernés²¹⁴. Il faut donc que cette différence soit suffisamment mineure pour ne pas altérer le caractère distinctif de la marque²¹⁵.

Par ailleurs, il faut souligner que dans le cadre de marques « voisines » faisant l'objet d'enregistrements distincts, il a été jugé par la CJUE dans un arrêt du 13 septembre 2007 que la protection dont bénéficie une marque enregistrée ne bénéficie pas à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première²¹⁶. La jurisprudence de la Cour de cassation française s'était montrée quelque peu hésitante à cet égard²¹⁷ avant de se rallier à la solution retenue par la CJUE en affirmant « *qu'en déposant diverses marques, [le titulaire] entendu les distinguer, de sorte*

²¹² Cette disposition est reprise notamment à l'article L.714-5, alinéa 2, b), du Code français de la propriété intellectuelle et à l'article 2.26.3, a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

²¹³ Trib. Com. Bruxelles, 5 septembre 1991, *Ing.-Cons.*, 1992, p. 256 ; voyez également CJ Benelux, 16 décembre 1994, A93/7, *Michelin / Michels, Ing.-Cons.*, 1995, p. 22.

²¹⁴ J. PASSA, *op. cit.*, p. 196 et la jurisprudence citée, notamment CA Paris, 8 septembre 2004, *PIBD*, 2004, n°797, III, p. 660 ; CA Paris, 21 septembre 2001, *PIBD*, 2002, n°735, III, p. 53.

²¹⁵ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 915.

²¹⁶ CJUE, 13 septembre 2007, *Il Ponte Finanziaria/OHMI - F.M.G. Textiles*, C-234/06 P, point 86 ; Voyez également Cass. Fr., ass. Plén., 16 juillet 1992, *JCP*, 1992, II, 21951.

²¹⁷ Voyez Cass. Fr. Com., 14 mars 2006, pourvoi n°04-10971 *PIBD*, 2006, n°831, III, p. 402.

que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres et qu'il lui incombe de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles »²¹⁸.

(3) Quid de l'usage en combinaison avec d'autres signes?

Ainsi par exemple, le titulaire de la marque « A » n'utilise jamais cette marque telle que déposée, mais utilise par contre une combinaison comprenant ce A. Est-ce un usage de la marque?

Il n'y a pas usage de la marque si le signe est utilisé comme élément non autonome d'une combinaison. À cet égard, la Cour de Justice Benelux a jugé que, « (...) pour savoir si l'emploi d'un signe, en soi apte à distinguer le produit du titulaire de la marque, mais toujours utilisé en combinaison avec d'autres signes, est à considérer comme simple emploi au titre d'élément non autonome d'une combinaison ou bien comme emploi au titre de marque autonome, il faut rechercher si le public perçoit et conçoit le signe comme une marque ou, au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d'une combinaison »²¹⁹. Ainsi, lorsque le public pertinent considère la marque comme étant constituée par cette combinaison, l'usage sérieux de la marque telle qu'enregistrée ne pourra être retenu puisque cette dernière ne sera pas considérée comme autonome²²⁰. Le signe doit donc conserver son individualité et son caractère distinctif²²¹.

Cette appréciation dépendra de la nature du produit en cause : s'agissant par exemple de produits vinicoles, l'apposition conjointe de marques ou d'indications séparées sur le même produit, en particulier le nom de l'établissement vinicole ainsi que le nom du produit, constitue une pratique commerciale courante, de telle sorte que la marque sera considérée comme étant employée de manière autonome²²².

L'usage en combinaison avec d'autres marques est également susceptible de faire percevoir le signe en cause comme un élément décoratif et non comme une marque par le public pertinent, auquel cas il ne s'agira pas d'un usage sérieux de la marque permettant de prémunir le titulaire contre la déchéance de sa marque. Il ne suffit pas que le signe

²¹⁸ Cass. Fr. Com. 16 février 2010, *PIBD*, 2010, III, p. 242 ; Voyez également Cass. Fr. Com., 31 janvier 2012, n°960, III, p. 275.

²¹⁹ CJ Benelux, 23 décembre 1985, *Ing.-Cons.*, 1986, p. 75 ; Voyez également Prés. Trib. Amsterdam, 6 février 1992, *B.I.E.*, 1992, p. 390 ; Cour d'appel Arnhem, 16 mars 1999, *I.E.R.*, 1999, p. 182.

²²⁰ J.-J. EVRARD, P. PÉTERS, *op. cit.*, n° 28, p. 32.

²²¹ CA Paris, 10 février 2012, R.G.: n° 09/00413.

²²² Trib. UE, 8 décembre 2005, *Castellblanch/OHMI - Champagne Louis Roederer*, T-29/04, points 33 à 36.

présente une individualité même forte, soit facilement reconnaissable, pour qu'il remplisse une telle fonction d'indication de provenance ; encore faut-il qu'il soit apte à permettre au public concerné de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise²²³.

Le **caractère sérieux** de l'usage doit être apprécié *in concreto*, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et non dans l'absolu (cf. *supra*, arrêt *Ansul*²²⁴).

L'appréciation de ces facteurs implique également une certaine interdépendance. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement²²⁵.

Des préparatifs d'usage peuvent être considérés comme un usage de nature à éviter la déchéance de la marque pour non usage. Dans l'arrêt *La Mer Technology* du 27 janvier 2004, la CJUE a décidé que :

« Une marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque ou qui n'est le fait que d'un seul importateur dans l'État membre concerné peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux au sens de cette directive. »

Cette appréciation se fait en tenant compte des seules circonstances qui interviennent pendant la **période pertinente** durant laquelle il a dû y avoir un usage sérieux de la marque. Toutefois, cela n'exclut pas qu'il puisse

²²³ T. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 135 ; voy. aussi J.-J. EVRARD, P. PETERS, *op. cit.*, n° 25.

²²⁴ CJUE, arrêt *Ansul/Ajax* précité, points 38-39 ; CJUE, 27 janvier 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, point 27.

²²⁵ Trib. UE, 10 septembre 2008, *Boston Scientific/OHMI – Terumo*, T-325/06, point 32.

être également tenu compte d'éventuelles circonstances postérieures qui permettraient de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de ladite période pertinente²²⁶. En réponse à la question de savoir si la directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la prise en compte d'un usage de la marque postérieur à la présentation de la demande de déchéance pour apprécier si l'usage au cours de la période pertinente, c'est-à-dire dans les cinq ans précédant cette présentation, a un caractère sérieux, la Cour précise dans son ordonnance *La Mer Technology* que :

« 33. [...] si la directive [89/104] subordonne la qualification d' « usage sérieux » de la marque à la seule prise en compte de circonstances qui interviennent pendant la période pertinente et sont antérieures à la présentation de la demande de déchéance, elle ne s'oppose pas à ce que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage puisse, le cas échéant, tenir compte, pour la période pertinente, d'éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. Il appartient à la juridiction nationale d'examiner si de telles circonstances confirment que l'usage de la marque au cours de la période pertinente présentait un caractère sérieux ou si, à l'inverse, elles traduisent une volonté du titulaire de faire échec à cette demande ».

On notera également que le délai de cinq ans constituant la période pertinente court à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement de la marque est terminée, date qui doit être déterminée en fonction de la législation (nationale ou communautaire) applicable en l'espèce²²⁷, ou, s'il y a eu usage, à compter de la date à laquelle remonte le dernier usage de la marque.

Les critères d'appréciation du **caractère sérieux** de l'usage ont été précisés ici et là par la jurisprudence européenne :

- Par son arrêt *Hippovit/Hipoviton*, le Tribunal rappelle d'abord la jurisprudence *Ansul* selon laquelle il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, mais précise toutefois que *« plus le volume commercial de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l'opposition apporte des*

²²⁶ CJUE, ordonnance du 27 janvier 2004, *La Mer Technology Inc.*, C-259/02 points 30-31.

²²⁷ CJUE, 14 juin 2007, *Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co*, C-246/05, point 31 ; Trib. UE, 14 avril 2011, *Lancôme parfums et beauté & Cie / OHMI-Focus Magazin Verlag GmbH*, T-466/08, point 33.

indications supplémentaires permettant d'écartier d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée »²²⁸.

- Par ses arrêts *Hiwat*, *Krafft/Vitakraft* et *Sonia Rykiel*, le Tribunal relève également que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné²²⁹.
- Dans un arrêt du 9 décembre 2008, la CJUE a précisé que la circonstance que l'offre de produits ou de services est faite sans but lucratif n'exclut pas qu'il soit question d'un usage sérieux de la marque²³⁰. Une telle circonstance n'empêche en effet pas, selon la Cour, que l'association sans but lucratif poursuive l'objectif de créer et, par la suite, de conserver un débouché pour ses produits ou ses services. Le critère de « création et de conservation des débouchés » pour les produits et services visés par la marque apparaît déterminant dans la jurisprudence européenne en ce qu'il constitue la raison d'être commerciale de la marque²³¹. La Cour a ainsi estimé que lorsque le titulaire d'une marque appose la marque sur des objets promotionnels qu'il offre gratuitement aux acquéreurs de ses produits, il ne fait pas un usage sérieux de cette marque puisque dans un tel cas, lesdits objets ne sont soumis à aucune distribution visant à les faire pénétrer sur le marché des produits qui relèvent de la même classe qu'eux et que dès lors, « *l'apposition de la marque sur ces objets ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci ni même à les distinguer, dans l'intérêt du consommateur, des produits provenant d'autres entreprises* »²³².
- Concernant le territoire pour lequel l'usage sérieux d'une marque communautaire doit être démontré en vertu de l'article 15 du règlement 207/2009, la CJUE a jugé que « *pour apprécier*

²²⁸ Trib. UE, 8 juillet 2004, *MFE Marienfelde/OHIM (Hippovit/Hipoviton)*, T-334/01, point 37 ; Trib. UE, 30 avril 2008, *Sonia Rykiel création et diffusion de modèles/OHMI, (Sonia)*, T-131/06, point 42 ; Trib. UE, 15 septembre 2011, *Centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG /OHMI-Centrotherm Systemtechnik GmbH*, T-427/09, point 29.

²²⁹ Trib. UE, 12 décembre 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI (Hiwatt)*, T-39/01, *Rec.*, II-5233, point 47 ; Trib. UE, 6 octobre 2004, *Vitakraft-Werke Wührmann / OHMI (Krafft/Vitakraft)*, T-356/02, point 27 ; Trib. UE, 30 avril 2008, *Sonia Rykiel création et diffusion de modèles/OHMI - Cuadrado, (Sonia)*, T-131/06, point 44 ; Trib. UE, 8 mars 2012, *Christina Arieta D.Gross / OHMI-Rolando Mario Toro Araneda*, T-298/10, point 59.

²³⁰ CJUE, 9 décembre 2008, *Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»*, C-442/07, point 16.

²³¹ Voyez notamment CJUE, 15 janvier 2009, *Silberquelle/Maselli-Strickmode*, C-495/07, point 18 ; CJUE, 12 mars 2009, *Antartica/OHMI-The Nasdaq Stock Market*, C-320/07P, point 29 ; Trib. UE, 9 septembre 2011, *Omnicare, Inc. / OHMI-Astellas Pharma GmbH*, T-290/09, points 67 à 72.

²³² CJUE, 15 janvier 2009, *Silberquelle/Maselli-Strickmode*, C-495/07, points 22 et 23.

l'exigence de l'«usage sérieux dans la Communauté» d'une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres »²³³. Il n'est ainsi pas exclu que « dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque communautaire sur ce territoire pourrait répondre tout à la fois à la condition de l'usage sérieux d'une marque communautaire et à celle de l'usage sérieux d'une marque nationale »²³⁴.

La notion de « **juste motif** » se réfère, en substance, à des circonstances externes au titulaire de la marque qui lui interdisent l'utilisation de celle-ci plutôt qu'aux circonstances liées à ses difficultés commerciales²³⁵. Elle a été précisée dans l'arrêt *Armin Häupl* de la CJUE :

CJUE, 14 juin 2007

Armin Häupl / Lidl Stiftung & Co

C-246/05

***Faits** : Lidl gère une chaîne de supermarchés et est titulaire d'une marque figurative et verbale « Le Chef de Cuisine ». Lidl ne commercialise toutefois les plats préparés portant la marque « Le Chef de Cuisine » que dans ses propres points de vente. M. Häupl a demandé l'annulation de ladite marque pour l'Autriche pour non-usage de la marque. Lidl s'est défendue en exposant que dès 1994 une expansion en Autriche avait été envisagée, mais que l'ouverture de nouveaux supermarchés dans cet État membre avait été retardée par des «obstacles bureaucratiques», en particulier des retards dans la délivrance des autorisations d'exploitation.*

***Décision** : « 52. (...) il ne suffit pas que des «obstacles bureaucratiques», tels que ceux allégués dans l'affaire au principal, ne relèvent pas du libre arbitre du titulaire de la marque, ces obstacles devant en outre présenter une relation directe avec la marque, au point que l'usage de celle-ci dépende de la bonne fin des démarches administratives concernées.*

53. Il importe toutefois de préciser que l'obstacle concerné ne doit pas nécessairement rendre l'usage de la marque impossible pour être considéré comme présentant une relation suffisamment directe avec la marque, tel pouvant aussi être le cas lorsque cet obstacle rend l'usage de

²³³ CJUE, 19 décembre 2012, *Leno Merken / Hagelkruis beheer* (OMEL/ONEL), C-149/11.

²³⁴ CJUE, 19 décembre 2012, *Leno Merken / Hagelkruis beheer* (OMEL/ONEL), C-149/11, point 50.

²³⁵ Trib. UE, 9 juillet 2003, *Laboratorios RTB/OHMI (Giorgi/Giorgio Aire)*, T-156/01, Rec., II-2789, points 40-41.

celle-ci déraisonnable²³⁶. En effet, si un obstacle est d'une nature telle qu'il compromette sérieusement un usage approprié de la marque, il ne peut pas être raisonnablement demandé au titulaire de celle-ci de l'utiliser malgré tout. Ainsi par exemple, il ne pourrait être raisonnablement demandé au titulaire d'une marque de commercialiser ses produits dans les points de vente de ses concurrents. Dans de tels cas, il n'apparaît pas raisonnable d'exiger du titulaire de la marque qu'il modifie sa stratégie d'entreprise afin de rendre l'usage de cette marque tout de même possible.

54. Il s'ensuit que seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque. Il convient d'apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d'entreprise pour contourner l'obstacle considéré rendrait déraisonnable l'usage de ladite marque ».

Enfin, il faut préciser que pour échapper à la déchéance, la marque doit être utilisée **pour tous les produits et services couverts** par l'enregistrement. Si l'absence d'usage sérieux de la marque ne porte que sur une catégorie de produits ou services couverts par l'enregistrement, la déchéance pourra être limitée à cette catégorie de produits ou services²³⁷, sans qu'il faille tenir compte de la similitude pouvant exister avec d'autres catégories de produits ou services pour lesquelles la marque est effectivement utilisée²³⁸.

Plus particulièrement, l'usage de la marque pour un produit qui ne constitue qu'une subdivision d'une catégorie plus générale de produits ne suffit pas à maintenir le droit à la marque pour cette catégorie générale de produits. On peut imaginer par exemple qu'une marque soit enregistrée pour des « vêtements » au sens large mais qu'elle ne soit en réalité utilisée que pour des chaussettes qui n'en constituent qu'une sous-catégorie²³⁹. Dans une telle hypothèse, la marque ne peut être maintenue

²³⁶ En ce sens, voyez également la jurisprudence Benelux antérieure : CJ Benelux, 27 janvier 1981, Aff. A80/1, Turmac, cité; CJ Benelux, 18 novembre 1988, Aff87/2, *Philip Morris/BAT*, Jur. 1988, p. 61.

²³⁷ Voyez l'article 11 § 4 de la directive ; l'article L.714-5, alinéa 3 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2.30.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 23(1) de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

²³⁸ J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 916 ; J. PASSA, *op. cit.*, p. 197 ; CA Paris, 23 avril 2003, *PIBD*, 2003, n°774, III, p. 551 ; Bruxelles (9ème ch.), 12 octobre 2001, *J.L.M.B.*, 2002/20, p. 865.

²³⁹ CH. GIELEN, L. WICHERS HOETH, *Merkenrecht*, Zwolle, 1992, p. 255, n°634.

que pour cette sous-catégorie de produits et doit donc être déclarée éteinte pour la catégorie générale²⁴⁰.

Le Tribunal de l'Union européenne confirme que « *si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n'emporte protection, dans une procédure d'opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée* »²⁴¹.

En l'absence d'usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans sans justes motifs, tout intéressé peut en solliciter la déchéance. Il faut toutefois observer que la **reprise d'usage** à l'issue du délai permet de « purger » la marque de sa déchéance. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance ne sont pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire ait appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée²⁴².

Il en résulte donc qu'une marque déchue pour non-usage peut être relevée de déchéance, pour autant que:

- Il y ait commencement ou reprise d'usage normal par le titulaire²⁴³;
- une demande en déchéance n'ait pas encore été formée au moment de la reprise d'usage;
- et que la reprise d'usage ne se situe pas dans une période de 3 mois avant l'introduction de la demande, pour autant que le titulaire de la marque ait été averti de ce qu'une demande en déchéance allait être formée.

²⁴⁰ CH. GIELEN, L. WICHERS HOETH, *op. cit.*, p. 255, n°634 ; T. COHEN JEHORAM, *Industriële eigendom – Deel 2 Merkenrecht*, Kluwer, 2008, p. 487 ; Arnhem, 18 mars 1997, *B.I.E.*, 1998, p. 35 (*Caron/Caro*).

²⁴¹ Trib. UE, 17 octobre 2006, *Armour Pharmaceutical / OHMI*, T-483/04, point 27; Trib. UE, 14 juillet 2005, *Reckitt Benckiser / OHMI (ALADIN)*, T-126/03, point 45; Trib. UE, 13 février 2007, *Mundipharma/OHMI*, T-256/04, point 23.

²⁴² Voyez l'article 51, § 1, a) du règlement sur la marque communautaire ; L.714-5, alinéa 4 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2.27.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

²⁴³ CA La Haye, 1^{er} octobre 1998, *I.E.R.*, 1999/2, §17.

b) Déchéance de la marque devenue usuelle

Le droit à la marque peut également être déclaré éteint lorsque la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour laquelle elle est enregistrée²⁴⁴.

Cela vise donc le cas où la marque devient usuelle en raison de l'activité ou de l'inactivité du titulaire:

- en raison de l'inactivité: le titulaire ne s'oppose pas à ce que des tiers utilisent sa marque comme nom descriptif (exemple : frigidaire, bic, thermos...);
- en raison de l'activité: le titulaire lui-même l'utilise de façon descriptive (exemple : walkman);

Le simple fait que la marque soit par exemple reprise dans un dictionnaire ou une encyclopédie ne suffit donc pas à ce que le titulaire de la marque soit déchu de ses droits²⁴⁵: encore faut-il démontrer que cette dégénérescence est imputable à la passivité du titulaire de la marque.

La passivité du titulaire pourra suffire à considérer que cette dégénérescence lui est imputable, notamment lorsque le titulaire de la marque n'agit pas contre les contrefacteurs²⁴⁶. Pour ne pas être considéré comme passif, le titulaire ne doit pas nécessairement réagir à chaque fois que le signe est employé de façon générique, mais doit à tout le moins réagir de manière régulière et ne pas rester passif face aux usurpations de tiers²⁴⁷. La Cour de cassation française a pu juger dans un arrêt du 28 avril 2004 que :

« si la société Bardinet était intervenue dans certains cas pour s'opposer à l'utilisation du signe enregistré, elle était restée passive face à l'emploi généralisé de l'expression « pina colada » pour désigner un cocktail alcoolisé à base de jus de fruits, notamment dans des livres de recettes, sur un site Internet, et sur les cartes de bars ou d'entreprises de restauration exploitant de nombreux établissements, la cour d'appel, sans subordonner la déchéance à l'absence de poursuites systématiques de la pari du propriétaire de la marque, a pu, appréciant souverainement son

²⁴⁴ Voyez l'article 51, § 1, b) du règlement sur la marque communautaire ; article 12 § 2, a) de la directive ; L.714-6, alinéa 1, a) du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2.26.2, b) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

²⁴⁵ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 354.

²⁴⁶ CJUE, 27 avril 2006, *Levi Strauss/Casucci SpA*, C-145/05, point 34.

²⁴⁷ A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 596.

comportement au regard de l'emploi de ce signe, décider que la marque était devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service »²⁴⁸.

Par ailleurs, on peut se demander quelles sont les personnes dont il faut tenir compte pour savoir si la marque est devenue usuelle dans le commerce. Ainsi, faut-il tenir compte des consommateurs finaux seulement ou bien aussi des intermédiaires? La Cour de Justice a rendu un arrêt à cet égard le 29 avril 2004 en considérant qu'il faut tenir compte des consommateurs et des intermédiaires :

CJUE, 29 avril 2004

Björnekulla Fruktindustrier / Procordia Food (« Bonstongurka »)

C-371/02

Décision : « 23. (...) si la fonction d'origine de la marque est essentielle d'abord pour le consommateur ou l'utilisateur final, elle est également importante pour les intermédiaires qui interviennent dans la commercialisation du produit. En effet, comme pour les consommateurs ou les utilisateurs finals, elle contribuera à déterminer leur comportement sur le marché.

24. En général, la perception du milieu des consommateurs ou des utilisateurs finals a un rôle déterminant. En effet, tout le processus de commercialisation a pour objectif l'acquisition du produit au sein de ce milieu et le rôle des intermédiaires consiste autant à déceler et à anticiper la demande de ce produit qu'à l'amplifier ou à l'orienter.

25. Ainsi, les milieux intéressés comprennent avant tout les consommateurs et les utilisateurs finals. Cependant, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, l'influence des intermédiaires sur les décisions d'acquisition et donc leur perception de la marque doivent également être prises en considération.

26. Il convient donc de répondre à la question préjudicielle posée que l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l'utilisateur final d'un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause, sont

²⁴⁸ Cass. Fr. Com., 28 avril 2004, *PIBD*, 2006, n°833, III, p. 476 ; Voyez également CA Paris, 20 avril 2005, *PIBD*, 2005, n°813, III, p. 473.

LA MARQUE

constitués par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci ».

Il faut en outre préciser que pour devenir usuelle dans le commerce, il faut que la marque soit utilisée en tant que désignation habituelle du produit visé par la marque et non en tant que marque ou en tant que « mot-clé ».

TGI Paris, 18 novembre 2011

Georgia Pacific / SOFFASS SpA (SOPALIN)

PIBD, 2012, n°960, III, p. 286

Faits : La société Soffass est titulaire de la marque SOPALIN pour désigner de nombreux produits et notamment l'essuie-tout. La société Georgia Pacific introduit une action en vue de solliciter la déchéance de cette marque pour les essuie-tout en raison de sa dégénérescence en désignation usuelle de ce type de produits.

Décision : « Or attendu que les usages allégués du terme « sopalín » par la société Georgia Pacific sur les forums internet, dans la presse, la littérature, à l'école, dans un dépôt de dessins et modèles et dans les décisions de justice, au demeurant non constants, ne constituent pas un usage dans le commerce, tant par les consommateurs que par les professionnels, de la désignation usuelle des rouleaux d'essuie-tout mais tout au plus des abus de langage, voire des usages à titre de marque ; (...).

Qu'enfin les utilisations des occurrences « sopalín » sur divers sites internet de vente en ligne, constituent, non pas un usage du signe à titre de nom commun pour désigner les essuie-tout mais un usage à titre de mots-clés étant relevé qu'il résulte du constat d'huissier versé aux débats que sur les pages relatives aux essuie-tout, chacun des produits est bien identifié sous cette dénomination (...).

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de rejeter la demande de déchéance des droits de la société Soffass sur la marque française SOPALIN n°1 465 018 pour dégénérescence ».

c) Déchéance de la marque devenue trompeuse

La déchéance peut, enfin, être prononcée lorsque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les

produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services²⁴⁹. Par exemple, une marque « *Servi frais* » couvrant des produits alimentaires n'est pas en soi trompeuse mais peut toutefois le devenir si elle est employée pour désigner des produits surgelés²⁵⁰.

E. LA MARQUE COMME OBJET DE PROPRIÉTÉ

La marque constitue un bien mobilier incorporel et est à ce titre susceptible de faire l'objet d'opérations juridiques diverses²⁵¹.

La marque peut tout d'abord faire l'objet d'une **cession**, qui constitue une opération assimilable à une vente²⁵². Les droits conférés par la marque peuvent ainsi, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter, être transmis (cédés) pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée²⁵³.

La marque peut être cédée à un tiers indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. La cession peut de même ne porter que sur une partie des produits et services visés par la marque en cause. Une demande d'enregistrement d'une marque peut également faire l'objet d'une cession²⁵⁴.

La cession de la marque est soumise à deux conditions de validité :

- La cession entre vifs doit être constatée par écrit²⁵⁵.
- La cession ne peut être limitée à une partie du territoire sur lequel elle est enregistrée: Cela signifie que la cession ne peut, dans le

²⁴⁹ Voyez l'article 51, § 1, c) du règlement sur la marque communautaire ; article 12 § 2, b) de la directive ; L.714-6, alinéa 1, b) du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2.26.2, c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Voy. aussi l'article 24(2) lu en conjonction avec l'article 3(d) de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

²⁵⁰ Voyez CA Paris, 12 février 1981, *Ann. Propr. Ind.*, 1981, p. 32.

²⁵¹ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 901.

²⁵² J. PASSA, *op. cit.*, p. 309.

²⁵³ Article 17 § 1 du règlement sur la marque communautaire ; article L.714-1 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.31.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Voyez également l'article 17 § 1^{er} de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance.

²⁵⁴ J. PASSA, *op. cit.*, p. 386.

²⁵⁵ Article 17 § 3 du règlement sur la marque communautaire ; article L.714-1 alinéa 4 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.31.2 a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article 17 § 1^{er} de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance.

cadre d'une marque Benelux par exemple, être limitée à une partie du territoire Benelux²⁵⁶.

La marque peut également faire l'objet d'une **licence**. Ce concept peut être entendu de manière large et vise tant les licences d'exploitation (par lesquelles le titulaire du droit autorise le licencié à fabriquer le produit marqué) que les licences d'usage (dans le cadre desquelles le licencié conditionne et appose la marque sans toutefois fabriquer le produit)²⁵⁷.

Le contrat de licence, qui peut s'analyser comme une forme de louage²⁵⁸, peut être défini comme un contrat par lequel le titulaire de la marque (donneur de licence) donne l'autorisation (exclusive ou non) à un tiers (preneur de licence) d'utiliser la marque moyennant généralement le paiement d'une redevance déterminée.

Le régime de la licence de marque est plus souple que celui de la cession puisque le contrat de licence ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un écrit. La marque peut en outre, dans le cadre du contrat de licence, faire l'objet d'un morcellement territorial.

Enfin, la marque est également susceptible de faire l'objet d'un **nantissement**, lequel interviendra le plus souvent dans le cadre de la mise en gage d'un fonds de commerce²⁵⁹.

Chacune de ces opérations juridiques est également soumise à une exigence de publicité qui conditionne leur opposabilité aux tiers²⁶⁰.

²⁵⁶ Dans le cas particulier de la marque enregistrée par l'OAPI, voy. l'article 26 de l'Annexe III à l'Accord de Bangui, qui distingue la transmission de propriété et les concessions des droits d'exploitation et précise, en son 3^{ème} paragraphe, que « [s]eules, les concessions de droit d'exploitation peuvent comporter une limitation de leur validité sur le territoire national de l'un des États membres ».

²⁵⁷ A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 365.

²⁵⁸ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 908.

²⁵⁹ A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 379; J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 902.

²⁶⁰ Article 17 § 6 du règlement sur la marque communautaire ; article L.714-7 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.33 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article 17 § 2 de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance ; article 27 de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

2. LES ATTEINTES À LA MARQUE

A. LES ATTEINTES AU DROIT EXCLUSIF À LA MARQUE

1) Nécessité d'un enregistrement pour s'opposer aux atteintes à la marque

Dans les systèmes français, suisse, Benelux, communautaire et OAPI, le droit à la marque naît de l'enregistrement de la marque²⁶¹, qui est constitutif de droit. Une marque non enregistrée, de même qu'une marque éteinte, ne peut donc en principe pas être invoquée à l'appui d'une action en contrefaçon.

Une autre conséquence de cette règle est que le titulaire ne peut réclamer des dommages et intérêts antérieurs à la date de l'enregistrement puisque le droit à la marque naît de celui-ci²⁶². On précisera cependant qu'en droit Benelux, le titulaire de la marque peut réclamer une indemnité raisonnable pour les atteintes à la marque réalisées pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque²⁶³.

L'exclusion de la protection par le droit des marques des signes non enregistrés n'exclut toutefois pas que ces signes bénéficient d'une protection à un autre titre, par exemple en tant que nom commercial ou appellation d'origine. La Cour de Justice Benelux a ainsi jugé que cette règle ne fait pas obstacle « à ce que le titulaire d'une marque qui n'est pas enregistrée ou sur laquelle le droit est éteint en vertu du droit uniforme Benelux puisse invoquer la protection du droit commun contre des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis, alinéa 3, 1°, de la Convention d'Union [de Paris], si l'usage de cette marque ou d'un signe ressemblant fait partie des agissements créant la confusion »²⁶⁴.

²⁶¹ Voyez l'article 6 du règlement sur la marque communautaire ; l'article L.712-1 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 5 de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance ; les articles 5 et 7 de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

²⁶² J.-J. ÉVRARD, PH. PÉTERS, *op. cit.*, p. 62.

²⁶³ Article 2.21.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

²⁶⁴ CJ Benelux, 23 décembre 2010, *Engels/Daewoo*, *I.R.D.I.*, 2011, p. 223, note A. HALLEMANS.

Une marque notoirement connue non enregistrée peut toutefois être invoquée dans une action en contrefaçon. La Cour de cassation française l'a confirmé dans un arrêt du 20 mars 2012²⁶⁵.

« Le régime spécifique de protection organisé par l'article 6 bis de la Convention de Paris protège les marques notoirement connues indépendamment de tout enregistrement. Pour refuser d'examiner si la marque française A & F était une marque notoire au sens de l'article précité et rejeter la demande en contrefaçon, l'arrêt a retenu que le demandeur ne pouvait plus se prévaloir de droits sur les marques françaises à la date des actes argués de contrefaçon. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé »²⁶⁶.

2) L'atteinte à la marque suppose un « usage de la marque »

a) Généralités

La législation communautaire donne les exemples d'usage suivants²⁶⁷ :

- « a) l'apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement ;*
- b) l'offre, la mise dans le commerce ou la détention à ces fins des produits sous le signe ;*
- c) l'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;*
- d) l'utilisation du signe dans les papiers d'affaires ou la publicité ».*

Ces cas ne sont toutefois que des **exemples** et sont cités de manière non limitative ; pourront par exemple constituer un usage de la marque :

- l'utilisation de la marque oralement (à la radio...) ;
- le fait de délivrer au consommateur qui a demandé une marque « x » un produit analogue de marque « y » ;

²⁶⁵ Cass. Fr., ch. com., 20 mars 2012, *P.I.B.D.*, n°961, III, p. 308.

²⁶⁶ Voyez également l'article 2.19.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; J. PASSA, *op. cit.*, p. 139 ; *Contra* : J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 849, qui écrivent que « le titulaire d'une marque notoire en France qui n'a pas été déposée ne bénéficiera pas de l'action en contrefaçon ».

²⁶⁷ Voyez l'article 5 § 3 de la directive ; article 9 § 2 du règlement sur la marque communautaire ; article 2.20.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. L'article 13§2 de la loi suisse sur la protection des marques et des indications de provenance, qui contient une énumération similaire, mentionne également l'utilisation de la marque « pour offrir ou fournir des services ».

- l'utilisation de la marque en tant que mot-clé sur un moteur de recherche ou « *ad-word* ».

Sont en principe visés tous les usages de la marque pour commercialiser des produits ou des services. Ainsi, dans l'arrêt *Hagens*²⁶⁸, la Cour de Justice Benelux avait déjà précisé que l'usage auquel le titulaire de la marque est en droit de s'opposer « *doit s'entendre de l'usage de cette marque ou de ce signe par une personne, concernant ses propres marchandises ou services, pour en favoriser le commerce ou la prestation, ou pour désigner sa propre entreprise* ». Ne se rend dès lors pas coupable de contrefaçon le transporteur de marchandises qui transporte des marchandises portant une marque contrefaisante.

En effet, sous réserve de l'exception prévue en droit Benelux²⁶⁹, l'usage doit être en principe fait pour **distinguer des produits et services**²⁷⁰. Il est en outre précisé par la CJUE que cette expression porte sur les produits ou services **du tiers qui fait l'usage de ce signe**²⁷¹.

L'existence d'un « usage » implique donc que le tiers fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale²⁷² pour distinguer ses produits ou services. Il sera toutefois question d'usage lorsque le tiers utilise la marque pour les produits ou les services d'une autre personne pour le compte de laquelle il agit d'une façon telle qu'il s'établit un lien entre ladite marque et les services fournis par le tiers²⁷³.

Si le tiers ne fait que créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe, cela ne signifie pas, malgré qu'il soit rémunéré pour ce service, que ce tiers fasse lui-même un usage dudit signe. C'est par exemple le cas lorsque le tiers ne fait que remplir des conditionnements fournis par une autre personne, laquelle y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque.

²⁶⁸ CJ Benelux, 29 juin 1982, *Jur.*, 1981-1982, p. 40.

²⁶⁹ Voyez *infra* la section concernant l'usage d'une marque à des fins autres que pour distinguer des produits et services et l'article 2.20.1.d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

²⁷⁰ CJUE, 11 septembre 2007, *Céline SARL / Céline SA*, C-17/06, point 20 ; Voyez CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 262.

²⁷¹ CJUE, 25 janvier 2007, *Adam Opel*, C-48/05, point 28-29 ; CJUE, 12 juin 2008, *O2 Holdings Ltd*, C-533/06, point 34.

²⁷² CJUE, 12 juillet 2011, *L'Oréal e.a.*, C-324/09, point 102 ; CJUE, 23 mars 2010, *Google France*, C-236/08 à C-238/08, point 56.

²⁷³ CJUE, 23 mars 2010, *Google France*, C-236/08 à C-238/08, point 72 ; CJUE, 12 juillet 2011, *L'Oréal e.a.*, C-324/09, points 91 et 92 ; CJUE, 19 février 2009, *UDV North America*, C-62/08, point 47.

CJUE, 15 décembre 2011

Frisdranken Winters / Red Bull

C-119/10

Décision : « 28. S'il résulte de ces éléments qu'un prestataire de service tel que Winters opère dans la vie des affaires lorsqu'il remplit sur commande d'un tiers de telles canettes, il n'en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un «usage» de ces signes au sens de l'article 5 de la directive 89/104 (...).

29. La Cour a, en effet, déjà constaté que le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe (...).

30. Or, force est de constater qu'un prestataire de service qui, dans des conditions telles que celles de l'affaire au principal, se limite à remplir, sur commande et sur les instructions d'un tiers, des canettes déjà pourvues de signes similaires à des marques et donc à exécuter simplement une partie technique du processus de production du produit final, sans avoir le moindre intérêt dans la présentation externe desdites canettes et notamment dans les signes y figurant, ne fait pas lui-même un «usage» de ces signes au sens de l'article 5 de la directive 89/104, mais crée uniquement les conditions techniques nécessaires pour que ce tiers puisse faire un tel usage.

31. À cette constatation s'ajoute le fait qu'un prestataire dans la situation de Winters ne ferait, en tout état de cause, pas un usage desdits signes «pour des produits ou des services» identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, au sens dudit article. En effet, la Cour a déjà relevé que cette expression porte, en principe, sur les produits ou les services du tiers qui fait l'usage du signe (...). Il est constant que dans l'affaire au principal le service fourni par Winters consiste dans le remplissage des canettes et que ce service ne présente aucune similitude avec le produit pour lequel les marques de Red Bull ont été enregistrées (...).

37. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d'un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait

pas lui-même un usage de ce signe susceptible d'être interdit en vertu de cette disposition ».

b) Le dépôt d'une marque constitue-t-il un « usage » de la marque ?

La Cour de cassation française apporte à cette question une réponse positive. Elle a en effet jugé que le simple dépôt d'une marque reproduisant ou imitant une marque antérieure était susceptible de constituer un acte de contrefaçon permettant le cas échéant de fonder une demande en dommages et intérêts²⁷⁴. Cette position fut confirmée dans un arrêt récent du 21 février 2012²⁷⁵ :

« Pour débouter le titulaire de la marque de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré qu'il exploite personnellement la marque contrefaisante qu'il a déposée. En statuant ainsi alors que l'atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d'une marque justifie à elle seule l'allocation de dommages-intérêts, peu important la bonne foi du contrefacteur ou l'absence d'usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante, la cour d'appel a violé l'article L.716-1 du CPI ».

On peut néanmoins se demander si le simple dépôt d'une marque constitue bien un « usage » de la marque, et plus particulièrement un « usage dans la vie des affaires » (voyez *infra*). Le tribunal d'Utrecht a apporté à cette question une réponse positive en estimant que le seul fait de déposer une marque pouvait déjà être considéré comme un usage de la marque dans la vie des affaires étant donné que par le dépôt, le déposant empêche les tiers de déposer la même marque²⁷⁶.

La doctrine remarque toutefois que « *dans son sens commun, faire usage d'une marque ou d'un signe, c'est s'en servir, peu importe l'objectif poursuivi par son utilisateur, qu'il soit passif ou actif ou qu'il agisse dans le domaine privé ou dans la vie des affaires. (...) la notion légale d'usage dépasse cette interprétation. Comme le dit fort bien l'avocat général Mok à l'occasion de l'affaire Shell (...), la notion d'usage est, en réalité, une*

²⁷⁴ Cass. ch. com., 26 novembre 2003, *PIBD*, 2004, n°780, III, p. 98; En ce sens également : TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 13 janvier 2012, *PIBD*, 2012, n°962, III, p. 361; CA Paris, 28 septembre 2011, *PIBD*, 2011, n°650, III, p. 665.

²⁷⁵ Cass., ch. com., 21 février 2012, *PIBD*, n°961, III, p. 311.

²⁷⁶ Trib. Utrecht, 14 avril 2004, (*McDonald's/McSmart*), *B.I.E.*, 2005, p. 13 ; CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 260 ; *Contra*, Prés. Com. Dendermonde, 28 février 1996, *I.R.D.I.*, 1996, p. 29.

notion neutre qui consiste en la commercialisation des produits revêtus de la marque »²⁷⁷.

La jurisprudence de la CJUE en matière d' « usage sérieux » confirme que celui-ci ne peut être admis que s'il apparaît que la marque est utilisée, non pas pour « maintenir en vie » le droit à la marque, mais pour créer ou maintenir un véritable débouché pour les produits ou services²⁷⁸.

c) L'usage doit-il être un usage « à titre de marque » en ce sens que le contrefacteur utilise le signe contrefaisant comme une marque?

Cette question a été tranchée par la CJUE dans l'arrêt *Arsenal/Reed* du 12 novembre 2002. Monsieur Reed vendait dans son magasin des articles pour les supporters du club de foot d'Arsenal, sans licence d'Arsenal qui avait déposé ses signes comme marques. Il fabriquait notamment des écharpes portant le nom « Arsenal ». Il se fit donc assigner pour contrefaçon par Arsenal, titulaire de la marque enregistrée notamment pour des écharpes. Monsieur Reed argumenta qu'il n'utilisait pas le signe Arsenal comme marque et que dans son magasin, il était clairement indiqué que les articles en vente n'étaient pas des articles officiels d'Arsenal. Il utilisait le signe « Arsenal » pour manifester son soutien et sa sympathie au Club, et non pour indiquer la provenance des articles.

La Cour constate tout d'abord qu'un tel usage est fait dans la vie des affaires (il y a vente) et pour des produits. Elle répond qu'un tel usage peut être interdit par le titulaire de la marque:

« 48. (...) la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche,

²⁷⁷ T. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1998, n° 486.

²⁷⁸ CJUE, 15 janvier 2009, *Silberquelle/Maselli-Strickmode*, C-495/07, point 18 ; CJUE, 12 mars 2009, *Antartica/OHMI-The Nasdaq Stock Market*, C-320/07P, point 29 ; Trib. UE, 9 septembre 2011, *Omnicare, Inc. / OHMI-Astellas Pharma GmbH*, T-290/09, points 67 à 72.

102/77, Rec. p. 1139, point 7, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, non encore publié au Recueil, point 30). (...)

54. En effet, le titulaire ne pourrait pas interdire l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée si cet usage ne peut porter préjudice à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque eu égard aux fonctions de celle-ci. Ainsi, certains usages à des fins purement descriptives sont exclus du champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive puisqu'ils ne portent atteinte à aucun des intérêts que cette disposition vise à protéger et ne relèvent donc pas de la notion d'usage au sens de ladite disposition (voir, en ce qui concerne un usage à des fins purement descriptives quant aux caractéristiques du produit offert, arrêt du 14 mai 2002, Hölterhoff, C-2/00, Rec. p. I-4187, point 16). (...)

56. Eu égard à la présentation du mot «Arsenal» sur les produits en cause au principal ainsi qu'aux autres mentions secondaires figurant sur ceux-ci (voir point 39 du présent arrêt), l'usage de ce signe est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits concernés et le titulaire de la marque.

57. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'avertissement, figurant dans l'échoppe de M. Reed, selon lequel les produits en cause au principal ne sont pas des produits officiels d'Arsenal FC (voir le point 17 du présent arrêt). En effet, à supposer même qu'un tel avertissement puisse être invoqué par un tiers pour sa défense dans une procédure en contrefaçon de marque, force est de constater que, en l'espèce au principal, il ne saurait être exclu que certains consommateurs, notamment si les produits leur sont présentés après qu'ils ont été vendus par M. Reed et ont été emportés hors de l'échoppe où figurait l'avertissement, interprètent le signe comme désignant Arsenal FC en tant qu'entreprise de provenance des produits.

58. Il y a lieu de constater, par ailleurs, que, en l'espèce au principal, il n'est pas non plus garanti, ainsi que l'exige pourtant la jurisprudence de la Cour rappelée au point 48 du présent arrêt, que tous les produits désignés par la marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

59. En effet, les produits en cause au principal sont fournis en dehors du contrôle d'Arsenal FC en tant que titulaire de la marque, car il est constant que lesdits produits ne proviennent pas d'Arsenal FC ni de ses revendeurs agréés.

60. Dans ces circonstances, l'usage d'un signe identique à la marque en cause au principal est susceptible de mettre en péril la garantie de provenance qui constitue la fonction essentielle de la marque, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 48 du présent arrêt. Partant, il s'agit d'un usage auquel le titulaire de la marque peut s'opposer conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive.

61. Dès lors qu'il est constaté que, en l'espèce au principal, l'usage du signe concerné par le tiers est susceptible d'affecter la garantie de provenance du produit et que le titulaire de la marque doit pouvoir s'y opposer, cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que ledit signe est perçu, dans le cadre de cet usage, comme un témoignage de soutien, de loyauté ou d'attachement au titulaire de la marque ».

Il y a donc usage de la marque auquel le titulaire peut s'opposer dès que le signe litigieux est utilisé d'une manière qui porte atteinte aux fonctions de la marque (et notamment la fonction d'origine), soit dès que « l'usage de ce signe est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits concernés et le titulaire de la marque ».

d) L'usage d'une marque à titre de nom commercial constitue-t-il un « usage » de la marque ?

Cette question a été abordée par la CJUE dans l'arrêt *Céline*²⁷⁹, où la Cour a décidé que :

« 21. (...) une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 2002, *Robelco*, C-23/01, Rec. p. I-10913, point 34, et *Anheuser-Busch*, précité, point 64). En effet, une dénomination sociale a pour objet d'identifier une société, tandis qu'un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services », au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive.

²⁷⁹ CJUE, 11 septembre 2007, C-17/06. Voyez pour une application de cette jurisprudence en France et au Benelux : CA Nancy, 6 avril 2010, *PIBD*, 2010, III, p. 315 ; Prés. Trib. La Haye, 24 septembre 2008 (*Pink Ribbon*), *B.I.E.*, 2009/49, p. 214 ; Cour d'appel de Bruxelles, 26 octobre 2004 (*Eurostar/Eurostar 2000*), *Ing.-Cons.*, 2005, p. 17.

22. En revanche, il y a usage «pour des produits» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive lorsqu'un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise (voir, en ce sens, arrêts précités Arsenal Football Club, point 41, et Adam Opel, point 20).

23. En outre, même en l'absence d'apposition, il y a usage «pour des produits ou des services» au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe **de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers** ».

Cette décision se rapproche de la solution retenue antérieurement par la Cour de Justice Benelux, suivant laquelle l'emploi de la marque d'autrui comme nom commercial ne peut être en principe considéré comme un « usage à titre de marque »²⁸⁰. Toutefois, il y aura un tel usage dès que le public percevra en fait le « nom commercial » comme un signe identifiant l'origine économique des produits et des services fournis par l'entreprise. Autrement dit, s'il résulte des circonstances que le public perçoit le signe comme marque des produits et services de l'entreprise, il y aura usage comme marque (et ce même si le public le perçoit par ailleurs également comme le nom commercial de l'entreprise)²⁸¹.

La CJUE a toutefois précisé dans un arrêt *Anheuser-Busch* du 16 novembre 2004²⁸² que l'usage d'un nom commercial identique ou similaire à une marque antérieure est permis sur base de l'article 17 de l'accord ADPIC (« *Les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers* ») pourvu que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Un parallélisme est à cet égard opéré par la Cour entre l'article 17 ADPIC et l'article 6, par. 1er, sous a), de la Directive 89/104/CEE²⁸³ (« *Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers*

²⁸⁰ CJ Benelux, 7 novembre 1988 (*Omnisport*), J.T., 1989, p. 194, obs. A. BRAUN ; CJ Benelux, 20 décembre 1996 (*Europabank*), aff. A 95/2, *Ing.-Cons.*, 1997, p. 9 ; en ce sens P. MAEYAERT, BOGAERT, « Handelsnaam – Vennootschapsnaam – Merk – Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak (1990-1997) », *RDC*, 1999, p. 89.

²⁸¹ Selon J. PASSA, *op. cit.*, p. 233, « ce n'est que s'il n'est pas exploité du tout dans les relations avec la clientèle que le signe peut être considéré comme ne désignant pas de produits ou services, au sens des arrêts précités de la Cour de justice, alors même qu'il existe parce qu'inscrit sur un registre, tel le RCS, ou dans les statuts de la société ».

²⁸² CJUE, 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar*, C-245/02.

²⁸³ Désormais article 6, § 1^{er}, a) de la directive 2008/95/CE.

l'usage, dans la vie des affaires, de son nom et de son adresse (pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »²⁸⁴). À cette occasion, la Cour affirme que l'article 6 § 1 a, de la Directive vise aussi le nom commercial, nonobstant la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors de l'adoption de la Directive 89/104, selon laquelle cette disposition ne couvre que le nom des personnes physiques.

La Cour ajoute, au point 81, que « (l)'exception prévue à article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 peut, en principe, être invoquée par un tiers afin de lui permettre d'utiliser un signe identique ou similaire à une marque pour indiquer son nom commercial bien qu'il s'agisse d'une utilisation relevant de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive que le titulaire de la marque pourrait en principe interdire en vertu des droits exclusifs que lui confère cette disposition ».

e) Importation et exportation du produit revêtu de la marque

En ce qui concerne l'importation, la règle classique est rappelée par la maxime « *Importer c'est contrefaire* »²⁸⁵. Le simple fait d'introduire sur le territoire concerné une marchandise revêtue d'une marque contrefaisante est donc constitutif d'une contrefaçon²⁸⁶, quand bien même la marque aurait été reproduite à l'étranger dans des conditions ne contrevenant pas au droit des marques local.

De même, l'utilisation d'une marque pour des produits destinés à l'exportation est également considérée comme un acte contrefaisant²⁸⁷. La Cour de justice Benelux, dans son arrêt *Champion*²⁸⁸, avait en ce sens précisé que :

« Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que pour l'application de la marque par toute personne autre que le titulaire de la marque pour des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, il est indifférent que la marque soit employée

²⁸⁴ Voyez également l'article 12, § 1er, a) du règlement sur la marque communautaire ; article L.713-6 §1er, a) du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.23.1 a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article 7(3) de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

²⁸⁵ J.-J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 895.

²⁸⁶ Voyez l'article 9 § 2, c) du règlement sur la marque communautaire ; l'article 2.20.2 c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.716-10 du Code français de la propriété intellectuelle.

²⁸⁷ Voyez l'article 9 § 2, c) du règlement sur la marque communautaire ; l'article 2.20.2 c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.716-10, § 1 a) du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 11 § 2 de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance.

²⁸⁸ CJ Benelux, 13 juin 1994, *Wolf Oil/Century Oil, R.W.*, 1994-95, p. 389.

uniquement par son apposition sur des produits qui sont exclusivement destinés à l'exportation hors du territoire Benelux, et que, à l'intérieur du territoire Benelux, ces produits revêtus de la marque ne puissent pas être perçus par le public en dehors de l'entreprise de celui qui l'a apposée ».

Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence communautaire, l'opération de *transit*, de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché. En l'absence d'impact sur le marché, elle ne porte pas atteinte à l'objet spécifique du droit des marques et ne peut donc faire l'objet de sanctions par le droit national²⁸⁹. Ceci est également confirmé par la Cour de cassation française :

Cass. Fr. Com. 7 juin 2006

Parfums Dior / Smith and co

PIBD, 2006 n° 837 III 611

Faits : La société Parfums Christian Dior a vendu à une société sise hors l'Union européenne des produits portant des marques dont elle est titulaire. Cette marchandise, stockée sous douane à Malte a été revendue à la société de droit britannique Shaneel Enterprises Ltd. Cette dernière société souhaitant commercialiser les produits aux États-Unis, il est nécessaire de les faire transiter par la France et la Grande-Bretagne. La marchandise ayant été retenue en France, la société Dior a assigné la société Shaneel en contrefaçon de marques. Sa demande a été rejetée par la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Décision : « *Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (...) que l'opération de transit de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d'effet ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la destination finale des marchandises, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ».*

Il en résulte que la seule introduction matérielle de marchandises sur le territoire de l'Union Européenne sous le régime du transit externe ne vaut pas « importation » de ces marchandises et n'implique pas un « usage dans la vie des affaires »²⁹⁰. Toutefois, ces marchandises pourront être considérées comme contrefaisantes s'il existe un risque de mise dans le commerce sur le territoire de l'Union Européenne, lequel ne peut être

²⁸⁹ CJUE, 23 octobre 2003, *Rioglass*, C-115/02 ; CJUE, 18 octobre 2005, *Class International c/ Colgate-Palmolive*, C-405/03 ; CJUE, 9 novembre 2006, *Montex/Diesel*, C-281/05.

²⁹⁰ J.-J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 897.

préssumé sur le seul fondement de la circonstance que le propriétaire des marchandises, le destinataire de l'offre ou l'acquéreur se livre à des activités de commerce parallèle²⁹¹.

f) *L'utilisation de la marque à des fins purement informatives peut-elle être interdite par le titulaire de la marque?*

Dans l'arrêt *Hölterhoff*, la CJUE a précisé que n'était pas un usage de la marque auquel le titulaire pouvait s'opposer un usage fait à titre seulement informatif.

C.JC.E., 14 mai 2002

Hölterhoff / Freiesleben (« Spirit Sun »)

C-2/00

Faits : M. Freiesleben est titulaire de deux marques, Spirit Sun et Context Cut, enregistrées en Allemagne et couvrant, respectivement, des « diamants destinés à être transformés en bijoux » et des « pierres précieuses destinées à être transformées en bijoux ». Les deux types de produits commercialisés sous ces marques se distinguent par des tailles particulières. La marque Spirit Sun est utilisée pour une taille ronde avec facettes rayonnant autour du centre et la marque Context Cut pour une taille carrée avec une croix effilée en diagonale.

M. Hölterhoff traite des pierres précieuses de toutes sortes, qu'il taille lui-même ou qu'il achète auprès d'autres opérateurs. Il commercialise aussi bien des pierres de sa propre fabrication que des produits acquis auprès de tiers. En 1997, il propose à un orfèvre-joaillier de lui vendre des pierres semi-précieuses et ornementales qu'il a désignées sous les appellations « Spirit Sun » et « Context Cut ». Ce dernier a commandé à M. Hölterhoff deux pierres grenat « selon la taille Spirit Sun ».

Cet usage de la marque pour indiquer la coupe des pierres est-il un usage de la marque auquel le titulaire de la marque peut s'opposer? La juridiction allemande souligne que M. Hölterhoff n'a utilisé les désignations « Spirit Sun » et « Context Cut » qu'à la seule fin de décrire les qualités et, plus précisément, le type de taille des pierres précieuses offertes à la vente et que, partant, une telle désignation n'avait pas pour objet de suggérer que

²⁹¹ CJUE, 18 octobre 2005, *Class International c/ Colgate-Palmolive*, C-405/03 point 58 et 59 ; CJUE, 9 novembre 2006, *Montex/Diesel*, C-281/05, point 24.

celles-ci provenaient de l'entreprise de M. Freiesleben. Autrement dit, l'usage était seulement informatif.

La juridiction allemande pose cependant à la Cour de Justice la question suivante: « Y a-t-il également atteinte à la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive sur les marques dans le cas où le défendeur révèle que le produit provient de sa propre fabrication et n'utilise la marque dont le demandeur est titulaire qu'à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, si bien qu'il est tout à fait exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l'entreprise de provenance des produits? »

Décision : « 16. À cet égard, il suffit de constater que, dans une situation telle que celle décrite par la juridiction de renvoi, l'usage de la marque ne porte atteinte à aucun des intérêts que vise à protéger ledit article 5, paragraphe 1. En effet, ces intérêts ne sont pas affectés par une situation dans laquelle:

- le tiers fait référence à la marque dans le cadre d'une tractation commerciale avec un client potentiel, qui est un professionnel de la joaillerie,
- la référence est faite à des fins purement descriptives, à savoir pour faire connaître les caractéristiques du produit offert à la vente au client potentiel, qui connaît celles des produits revêtus de la marque concernée,
- la référence à la marque ne peut pas être interprétée par le client potentiel comme indiquant la provenance du produit.

17. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire, dans le cadre de la présente affaire, de développer davantage ce que constitue l'usage d'une marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsqu'un tiers, dans le cadre de tractations commerciales, révèle que le produit provient de sa propre fabrication et n'utilise la marque en cause qu'à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, si bien qu'il est exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l'entreprise de provenance dudit produit ».

L'usage d'une marque à des fins purement descriptives (par exemple, une indication géographique²⁹²) n'est donc pas considéré comme un usage « à titre de marque ». Il faudra cependant examiner au cas par cas si le signe remplit une fonction descriptive ou s'il est utilisé au contraire comme une marque²⁹³.

En Suisse, il est considéré de même que « (l)'usage d'une marque qui est indispensable pour faire allusion aux prestations de son titulaire lorsqu'il est licite de s'y référer n'est pas réservé au titulaire de cette marque. Ainsi, on peut utiliser l'expression « to google it », même si Google est une marque déposée. Conformément à la fonction fondamentale de la marque, qui est de distinguer la provenance des produits ou des services qu'elle identifie, l'essentiel est de ne pas faire croire qu'on offre ses propres biens ou ses propres services sous la marque d'autrui, mais qu'au contraire on identifie les produits ou les services du titulaire en y raccrochant ses propres activités – ce qui peut susciter des objections quant à la loyauté de cette concurrence »²⁹⁴.

g) Quid de l'utilisation de la marque en tant que mot-clé ou « ad-word » dans un moteur de recherche sur internet ?

L'utilisation d'une marque en tant que mot-clé ou « ad-word » dans un moteur de recherche (principalement Google) consiste à sélectionner une marque en tant que mot-clé afin qu'une publicité s'affiche lorsque ce terme est introduit dans le moteur de recherche. L'utilisation d'une marque en tant que mot-clé par un tiers pour faire apparaître ses propres publicités lorsque la marque est introduite dans le champ de recherche constitue-t-elle un « usage de la marque » ?

La CJUE a été amenée à se prononcer sur cette question dans un certain nombre d'arrêts²⁹⁵. Dans son arrêt *Google* du 23 mars 2010²⁹⁶, la CJUE a tout d'abord jugé qu'une telle utilisation de la marque était bien un usage « dans la vie des affaires » (voyez *infra*) :

²⁹² Voyez en ce sens CJUE, 7 janvier 2004, *Gerolsteiner Brunnen c/ Putsch*, C-100/02, Rec. CJUE, 2004, I, p. 691.

²⁹³ A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 486.

²⁹⁴ F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 384.

²⁹⁵ CJUE, 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09 ; CJUE, 8 juillet 2010, *Portakabin / Primakabin*, C-558/08 ; CJUE, 23 mars 2010, *Google/ Louis Vuitton e.a.*, affaires jointes C-236/08 à C-237/08 ; CJUE, 25 mars 2010, *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller*, C-278/08 ; CJUE, 26 mars 2010, *Eis.de/ BBY Vertriebsgesellschaft*, C-91/09.

²⁹⁶ CJUE, 23 mars 2010, *Google/ Louis Vuitton e.a.*, affaires jointes C-236/08 à C-237/08.

« 50. L'usage du signe identique à la marque a lieu dans la vie des affaires dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé (...).

51. S'agissant, d'abord, de l'annonceur achetant le service de référencement et choisissant en tant que mot clé un signe identique à une marque d'autrui, il convient de constater qu'il fait un usage dudit signe au sens de cette jurisprudence.

52. En effet, du point de vue de l'annonceur, la sélection du mot clé identique à la marque a pour objet et pour effet l'affichage d'un lien promotionnel vers le site sur lequel il offre à la vente ses produits ou ses services. Le signe sélectionné en tant que mot clé étant le moyen utilisé pour déclencher cet affichage publicitaire, il ne saurait être contesté que l'annonceur en fait un usage dans le contexte de ses activités commerciales et non dans le domaine privé ».

Dans son arrêt *Interflora*, la CJUE a également jugé que dans la mesure où le signe sélectionné par un annonceur en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet est le moyen utilisé par lui pour déclencher l'affichage de son annonce, il s'agit donc bien d'un usage dans la vie des affaires²⁹⁷. Il faut toutefois préciser que cet usage n'est pas imputé au prestataire du service de référencement (Google en l'espèce) puisque celui-ci ne fait pas usage de la marque dans le cadre de sa propre communication commerciale mais permet seulement à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes²⁹⁸.

Par ailleurs, dans son arrêt *Google*, la CJUE considère également que cette utilisation est bien un « usage aux fins de distinguer les produits et les services » de l'annonceur :

« 60. L'expression « pour des produits ou des services » identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, figurant aux articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 porte, en principe, sur les produits ou les services du tiers qui fait usage du signe identique à la marque (...). Le cas échéant, elle peut également porter sur les produits ou les services d'une autre personne pour le compte de laquelle le tiers agit (...).

(...) 67. Dans le cas du service de référencement, il est constant que l'annonceur ayant sélectionné en tant que mot clé le signe identique à une

²⁹⁷ CJUE, 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09, point 30.

²⁹⁸ CJUE, 23 mars 2010, *Google*, C-236/08 à C-238/08, point 56 ; dans le même sens voyez CJUE, 15 décembre 2011, *Frisdranken Winters/Red Bull*, C-119/10.

marque d'autrui, vise à ce que les internautes introduisant ce mot en tant que terme de recherche cliqueront non seulement sur les liens affichés qui proviennent du titulaire de ladite marque, mais également sur le lien promotionnel dudit annonceur.

68. Il est clair, également, que, dans la plupart des cas, l'internaute introduisant le nom d'une marque en tant que mot de recherche vise à trouver des informations ou des offres sur les produits ou les services de cette marque. Dès lors, lorsque sont affichés, à côté ou au-dessus des résultats naturels de la recherche, des liens promotionnels vers des sites proposant des produits ou des services de concurrents du titulaire de ladite marque, l'internaute peut, s'il n'écarte pas d'emblée ces liens comme étant sans pertinence et ne les confond pas avec ceux du titulaire de la marque, percevoir lesdits liens promotionnels comme offrant une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque.

69. Dans cette situation caractérisée par le fait qu'un signe identique à une marque est sélectionné en tant que mot clé par un concurrent du titulaire de la marque dans le but de proposer aux internautes une alternative par rapport aux produits ou aux services dudit titulaire, il y a usage dudit signe pour les produits ou les services dudit concurrent ».

La CJUE a ainsi confirmé dans son arrêt *Interflora* que l'utilisation par un annonceur d'une marque en tant que mot-clé en vue de faire apparaître ses propres liens commerciaux dans le service de référencement constitue bien un « *usage pour des produits ou des services de l'annonceur, même lorsque le signe sélectionné en tant que mot clé n'apparaît pas dans l'annonce même* »²⁹⁹.

3) Cas dans lesquels l'usage constitue une atteinte à la marque

a) Usage d'une marque identique pour des produits ou services identiques

Il s'agit de l'hypothèse de « double identité », à savoir l'identité des signes ainsi que l'identité des produits pour lesquels ils sont utilisés. Une telle situation constitue une atteinte à la marque suivant l'article 5 § 1 a) de la

²⁹⁹ CJUE, 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09, point 31.

directive³⁰⁰ ainsi que suivant l'article 9 § 1, a) du règlement sur la marque communautaire.

Cette protection de la marque est dite « absolue »³⁰¹ car elle ne requiert en principe pas la démonstration de l'existence d'un risque de confusion. Il faut toutefois nuancer cette affirmation au regard de la jurisprudence de la CJUE qui a progressivement subordonné la mise en œuvre d'une telle protection à l'exigence que l'utilisation du signe *porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à une des fonctions de la marque*³⁰².

Pour que le titulaire puisse s'opposer à un usage de sa marque sur cette base, il faut:

- un usage de la marque (*cf. supra*).
- un usage « dans la vie des affaires ».
- un usage d'un signe identique.
- pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
- que cet usage soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

(1) Qu'entend-on par « usage dans la vie des affaires »?

L'usage d'une marque ne peut être interdit que s'il intervient « dans la vie des affaires », c'est-à-dire dans le *contexte d'une activité commerciale visant à obtenir un avantage économique et non dans le domaine privé*³⁰³.

La Cour de Justice Benelux a jugé³⁰⁴ qu' « *il est question d'usage d'une marque « dans la vie des affaires » si cet usage a lieu - dans un but autre*

³⁰⁰ Transposé à l'article L.713-2 du Code français de la propriété intellectuelle; article 2.20.1.a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Pour la Suisse, voyez l'article 13§2 *in* article 3§1, a) de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance. Pour les États membres de l'OAPI, voyez l'article 7(2) e l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

³⁰¹ CJUE, 12 novembre 2002, *Arsenal*, C-206/01 point 50.

³⁰² CJUE 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09, point 34 ; CJUE, 23 mars 2010, *Google France*, C-236/08 à C-238/08, point 49 ; CJUE, 18 juin 2009, *L'Oréal / Bellure*, C-487/07, point 58 ; CJUE, 19 février 2009, *UDV North America*, C-62/08, point 42 ; CJUE, 12 juin 2008, *O2 Holdings Ltd*, C-533/06, point 57 ; CJUE, 11 septembre 2007, *Céline SARL / Céline SA*, C-17/06, point 26 ; CJUE, 25 janvier 2007, *Opel/Autec*, C-48/05, point 21; CJUE, 12 novembre 2002, *Arsenal*, C-206/01 point 48.

³⁰³ CJUE, 23 mars 2010, *Google France*, C-236/08 à C-238/08, point 50 ; CJUE, 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, point 40.

qu'exclusivement scientifique - dans le cadre d'une entreprise, d'une profession ou de toute autre activité qui n'est pas exercée dans le domaine privé et dont l'objet est de réaliser un avantage économique ». La notion d'usage « dans la vie des affaires » est donc comprise de manière particulièrement large³⁰⁵.

Suivant cette conception large, un usage dans la vie des affaires n'est donc pas nécessairement un acte commercial en tant que tel mais, plus largement, un usage dans l'exercice d'une activité professionnelle, qui renvoie à l' « univers économique »³⁰⁶.

CA Paris, 12 mars 2010

Fédération générale des clercs et employés de notaires / Fédération CGT des sociétés d'études, secteur notarial

PIBD, 2010 III p. 447

Faits : La Fédération générale des clercs et employés de notaires a déposé la marque LA BASOCHE pour désigner notamment l'édition de revue. Ayant constaté que la « Fédération CGT des sociétés d'études, secteur notarial » diffusait également une lettre d'information syndicale distribuée gratuitement aux personnels des études notariales sous le titre « La Bastoche », elle a introduit une action en contrefaçon de marque.

Décision : « Considérant que la référence à une activité commerciale ou à des opérations commerciales également présente dans l'accord ADPIC du 15 avril 1994 (article 16) ne peut cependant s'entendre comme couvrant les seules opérations commerciales conduites par des personnes physiques ou morales commerçantes, mais doit s'entendre comme englobant les opérations qui s'inscrivent dans le domaine économique et visent à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique ; Qu'il importe donc de déterminer si l'acte d'usage ici incriminé s'inscrit dans un tel champ et s'il est entrepris en vue d'obtenir un tel avantage ;

³⁰⁴ CJ Benelux, 9 juillet 1984, Aff. 82/2 et 82/3, Rec., 1984, pp.7 et 8 ; B.I.E., 1985, p. 59 (Tanderil).

³⁰⁵ Amsterdam, 18 décembre 1975, B.I.E., 1976, p. 214; Arnhem, 18 juin 1991, B.I.E., 1992, p. 216; Comm. Brux., 29 avril 1975, Ing.-Cons., 1975, p. 247; Comm. Brux., 24 février 1987, B.I.E., 1988, p. 158. La définition large de la notion d' « usage dans la vie des affaires » donnée par la Cour de Justice Benelux était toutefois critiquée en doctrine: cf. VAN MANEN, « Grote merken vangen veel wind », B.I.E., 1985, p. 203 et « Grosse Marken fangen viel Wind », GRUR, Int.1986, p. 25; EBBINK, BMM Bull., 1990/1, p. 17; Voyez également l'explication nuancée de CH. GIELEN et L. WICHERS HOETH, *Merkenrecht*, Zwolle 1992, n°1178 sqq qui examinent la possibilité de parler « d'usage dans la vie des affaires » en cas d'utilisation d'une marque dans un article paraissant dans un journal.

³⁰⁶ J. PASSA, *op. cit.*, p. 223 ; CA, Paris (4^{ème} ch.), 1^{er} juin 2005, RG n°2004/9317.

Considérant que la publication en cause est une lettre d'information syndicale à parution régulière dont la lecture du contenu révèle qu'elle n'a pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux sociaux de nature à appeler une mobilisation des salariés;

Que cette lettre diffusée gratuitement, qui ne comporte aucune publicité commerciale et qui ne contient aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, est l'expression d'une communication uniquement syndicale ; Que si elle est susceptible d'être rattachée à un contexte économique par les sujets qu'elle peut traiter, elle ne tend pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique ;

Qu'elle est en conséquence étrangère à la vie des affaires ».

Cet arrêt correspond à la jurisprudence de la CJUE suivant laquelle un usage dans la vie des affaires doit s'entendre d'une opération qui s'inscrit dans le domaine économique et vise à obtenir un avantage économique³⁰⁷. On notera toutefois que la CJUE a jugé que le fait qu'une association ne poursuive pas un but lucratif n'exclut pas qu'elle puisse avoir pour objectif de créer et, par la suite, de conserver un débouché pour ses produits ou ses services³⁰⁸.

Par ailleurs, si les droits exclusifs conférés par des marques ne peuvent, en principe, être invoqués que vis-à-vis des opérateurs économiques³⁰⁹, ceci n'empêche pas que l'utilisation d'une marque par un particulier puisse être considérée comme un usage dans la vie des affaires dans certaines circonstances.

La CJUE a eu à se prononcer, dans son arrêt *L'Oréal/eBay*³¹⁰, sur la qualification d'usage « dans la vie des affaires » concernant la vente de produits en ligne par des particuliers sur le site *eBay* :

« 51. Ainsi qu'il a été exposé aux points 36 et 37 du présent arrêt, il est constant que les personnes physiques défenderesses ont, via le site www.ebay.co.uk, offert à la vente et vendu à des consommateurs dans l'Union des produits de marque de L'Oréal destinés par celle-ci à la vente dans des États tiers, ainsi que des produits non destinés à la vente, tels

³⁰⁷ Trib. UE, 10 mai 2006, *Galileo/Commission des Communautés européennes*, T-279/03, point 117.

³⁰⁸ CJUE, 9 décembre 2008, *Verein Radetzky-Orden*, C-442/07, points 17 et 19 ; Voyez également CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 259.

³⁰⁹ CJUE, 12 juillet 2011, *L'Oréal/eBay*, C-324/09, point 54.

³¹⁰ CJUE, 12 juillet 2011, *L'Oréal/eBay*, C-324/09.

que des objets de démonstration et des échantillons. Il est, par ailleurs, non contesté que certains de ces produits ont été vendus sans emballage.

(...) 53. eBay conteste que de telles mises en vente sur sa place de marché en ligne puissent porter atteinte aux droits conférés par des marques. (...)

54. Avant d'examiner ces questions, il importe de rappeler, à l'instar de M. l'avocat général au point 79 de ses conclusions, que les droits exclusifs conférés par des marques ne peuvent, en principe, être invoqués que vis-à-vis des opérateurs économiques. En effet, pour que le titulaire d'une marque soit habilité à interdire l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire à cette marque, il faut que cet usage ait lieu dans la vie des affaires (...).

55. Il s'ensuit que, lorsqu'une personne physique vend un produit de marque au moyen d'une place de marché en ligne sans que cette transaction se situe dans le contexte d'une activité commerciale, le titulaire de la marque ne saurait invoquer son droit exclusif énoncé aux articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94. Si, en revanche, les ventes effectuées sur une telle place de marché dépassent, en raison de leur volume, leur fréquence ou d'autres caractéristiques, la sphère d'une activité privée, le vendeur se place dans le cadre de «la vie des affaires» au sens desdits articles ».

Il ne peut être ainsi question d'un usage de la marque en dehors de la vie des affaires que lorsque cet usage ne poursuit aucun avantage économique³¹¹ ou lorsque cet avantage ne dépasse pas la sphère d'une activité privée.

(2) Qu'entend-on par « signe identique » ?

Le titulaire d'une marque dispose d'un droit exclusif sur celle-ci, qui l'autorise à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée³¹².

³¹¹ T. COHEN JEROHAM, *Industriële eigendom – Deel 2 – Merkenrecht*, Kluwer, 2008, p. 304.

³¹² Voyez l'article L.713-2 § 1^a) du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.20.1.a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle; l'article 9 § 1, a) du règlement sur la marque communautaire.

Selon la CJUE³¹³, un signe est identique à la marque (il s'agissait de savoir si la marque Arthur est identique à la marque Arthur et Félicie) :

- lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure; ou
- lorsque le signe, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes par rapport à la marque antérieure qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen, qui n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe du signe et de la marque antérieure et doit donc se fier à l'image non parfaite de celles-ci qu'il a gardées en mémoire.

Il faut donc, pour qu'une marque puisse être considérée comme identique, qu'elle constitue une reproduction sans modification ni ajout et ne recèle que des différences insignifiantes. Les accents ou les signes de ponctuation à peine perceptibles ont par exemple pu être jugés comme insignifiants³¹⁴. La Cour d'appel de Bruxelles a par ailleurs pu juger, concernant une marque de couleur, que « *la différence entre le signe attaqué et la marque de couleur protégée est à peine perceptible par le consommateur mis en présence des deux signes. Il s'agit donc de l'usage d'un signe identique ou à tout le moins quasi identique à la marque* »³¹⁵.

Ainsi, deux signes constitués du même terme mais présentés dans des typographies différentes ont été jugés non identiques par la Cour d'appel de Paris.

Cour d'appel Paris, 30 novembre 2005

Céline SA / Afflelou (« Céline »)

PIBD, 2006 n° 824 III 132

Faits : La société Céline (Dion) est titulaire de la marque dénomminative du même nom pour désigner notamment des appareils et instruments d'optique. La marque Céline est déposée en caractères d'imprimerie, droits et noirs. La société Céline a assigné en contrefaçon la société Afflelou qui commercialise des modèles de lunettes portant la dénomination Céline, inscrite en lettres cursives de fantaisie.

³¹³ CJUE, 20 mars 2003, *LTJ Diffusion/Sadas*, C-291/00, *Rec.*, I-2799, particulièrement les points 50-54.

³¹⁴ CA s'-Hertogenbosch, 12 janvier 2010, *B.I.E.*, 2010/30, p. 166.

³¹⁵ CA, Bruxelles, 24 juin 2004, *Ing.-Cons.* 2004, p. 307.

Décision : (La Cour a préalablement reconnu l'identité phonétique et intellectuelle) « Considérant que le graphisme et la typographie spécifique de ce signe diffèrent de la marque apposée de sorte que cette différence visuelle, loin d'être insignifiante, ne passe pas inaperçue auprès d'un consommateur moyennement attentif, ce qui exclut une reproduction sans modification de la marque ».

En France, la notion de « reproduction à l'identique » est appréciée de manière restrictive³¹⁶.

(3) Qu'entend-on par « usage portant atteinte ou susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque » ?

Comme précisé ci-dessus, la protection conférée au titulaire d'une marque dans le cas de l'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques est qualifiée d'« absolue » en ce qu'elle ne requiert pas, en principe, la démonstration de l'existence d'un risque de confusion.

La CJUE a toutefois précisé au fil de nombreuses décisions que cette protection ne pouvait être invoquée que pour autant que l'usage de la marque porte atteinte aux fonctions de la marque³¹⁷. Cette exigence supplémentaire, dégagée de manière prétorienne par la CJUE, fit l'objet de nombreux commentaires critiques³¹⁸.

Nous avons vu que la marque a pour fonction essentielle de garantir aux consommateurs la provenance économique du produit ou du service, mais que d'autres fonctions lui sont également reconnues, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité³¹⁹.

³¹⁶ Cass. Com. Fr., 26 novembre 2003, *PIBD*, 2004, n°781, III, p. 129 à 131; Cass. Com. Fr., 22 mars 2005, *PIBD*, 2005, n°810, III, p. 366; CA Paris, 27 mars 2002, *D.*, 2003, p. 1428 ; J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 873 ; J. PASSA, *op. cit.*, pp. 238 à 242.

³¹⁷ CJUE 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09, point 34 ; CJUE, 23 mars 2010, *Google France*, C-236/08 à C-238/08, point 49 ; CJUE, 18 juin 2009, *L'Oréal / Bellure*, C-487/07, point 58 ; CJUE, 19 février 2009, *UDV North America*, C-62/08, point 42 ; CJUE, 11 septembre 2007, *Céline SARL / Céline SA*, C-17/06, point 26 ; CJUE, 25 janvier 2007, *Opel/Autec*, C-48/05, point 21 ; CJUE, 12 novembre 2002, *Arsenal*, C-206/01 point 51.

³¹⁸ T. COHEN JEHORAM, M. SANTMAN, « Opel/Autec : does the ECJ realize what it has done ? », *JIPLP*, 2008, p. 507 ; CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 266 ; P. MAEYAERT, « De beschermingsomvang van een ouder merk in conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie », note sous CJUE, 11 septembre 2007, *I.R.D.I.*, 2008, p. 31.

³¹⁹ CJUE 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09, point 34 ; CJUE, 23 mars 2010, *Google France*, C-236/08 à C-238/08 ; CJUE, 18 juin 2009, *L'Oréal / Bellure*, C-487/07, point 58.

L'atteinte à la fonction d'origine de la marque, qui en constitue également la fonction essentielle³²⁰, sera caractérisée lorsque le consommateur risque de se tromper quant à l'origine économique des produits couverts par la marque³²¹.

Ainsi, la CJUE a jugé dans l'arrêt *Interflora*³²² (qui concernait l'usage d'une marque en tant qu'« ad-words ») :

« 44. La question de savoir s'il est porté atteinte à la fonction d'indication d'origine d'une marque lorsqu'est montrée aux internautes, à partir d'un mot clé identique à cette marque, une annonce d'un tiers, tel qu'un concurrent du titulaire de la marque, dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée. Il y a atteinte à cette fonction lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (...). En effet, dans une telle situation, qui est au demeurant caractérisée par la circonstance que l'annonce apparaît tout de suite après l'introduction de la marque en tant que mot de recherche et est affichée à un moment où la marque est, dans sa qualité de mot de recherche, également indiquée sur l'écran, l'internaute peut se méprendre sur l'origine des produits ou des services en cause (...).

45. Lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de cette marque. De même, lorsque l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, s'il est économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque (...) ».

Le critère employé par la CJUE afin de déterminer l'atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque revient en réalité à exiger un risque de confusion, alors même que le texte de la loi ne l'exige pas³²³.

³²⁰ Voyez CJUE, 12 juin 2008, *O2 Holdings Ltd*, C-533/06 ; CJUE, 11 septembre 2007, *Céline SARL / Céline SA*, C-17/06 ; CJUE, 25 janvier 2007, *Opel/Autec*, C-48/05 ; CJUE, 12 novembre 2002, *Arsenal*, C-206/01.

³²¹ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 266.

³²² CJUE 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09.

³²³ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 266.

La fonction d'identification d'origine n'est toutefois pas la seule fonction reconnue dans la jurisprudence de la CJUE³²⁴. Il se peut également que l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique pour des produits identiques porte atteinte à la fonction de garantie de qualité, de communication, de publicité ou d'investissement, d'autant que ces fonctions peuvent désormais être reconnues aux marques ne jouissant pas d'une renommée³²⁵.

Concernant l'atteinte à **la fonction de publicité**, la CJUE a apporté dans son arrêt *Google*³²⁶ certaines précisions quant à l'appréciation d'une telle atteinte :

« 92. (...) le titulaire d'une marque est habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à sa marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque cet usage porte atteinte à l'emploi de la marque, par son titulaire, en tant qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de stratégie commerciale.

93. S'agissant de l'usage, par des annonceurs sur Internet, du signe identique à la marque d'autrui en tant que mot clé aux fins de l'affichage de messages publicitaires, il est évident que cet usage est susceptible d'avoir certaines répercussions sur l'emploi publicitaire de ladite marque par son titulaire ainsi que sur la stratégie commerciale de ce dernier.

94. En effet, eu égard à la place importante qu'occupe la publicité sur Internet dans la vie des affaires, il est plausible que le titulaire de la marque inscrit sa propre marque en tant que mot clé auprès du fournisseur du service de référencement, afin de faire apparaître une annonce dans la rubrique «liens commerciaux». Lorsqu'il en est ainsi, le titulaire de la marque devra, le cas échéant, accepter de payer un prix par clic plus élevé que certains autres opérateurs économiques, s'il veut obtenir que son annonce apparaisse devant celles desdits opérateurs qui ont également sélectionné sa marque en tant que mot clé. En outre, même si le titulaire de la marque est prêt à payer un prix par clic plus élevé que celui offert par les tiers ayant aussi sélectionné ladite marque, il n'a pas la certitude que son annonce apparaisse devant celles desdits tiers, étant donné que d'autres éléments sont également pris en compte pour déterminer l'ordre d'affichage des annonces.

³²⁴ CJUE, 18 juin 2009, *L'Oréal / Bellure*, C-487/07, point 58.

³²⁵ CJUE 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09, point 40.

³²⁶ CJUE, 23 mars 2010, *Google France*, C-236/08 à C-238/08.

95. Toutefois, ces répercussions de l'usage du signe identique à la marque par des tiers ne constituent pas en soi une atteinte à la fonction de publicité de la marque ».

Dans le même sens, l'arrêt *Interflora* précité précise que :

« 57. (...) le seul fait que l'usage, par un tiers, d'un signe identique à une marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquelles cette marque est enregistrée contraigne le titulaire de cette marque à intensifier ses efforts publicitaires pour maintenir ou augmenter sa visibilité auprès des consommateurs, ne suffit pas, dans tous les cas, pour conclure qu'il y a atteinte à la fonction de publicité de ladite marque. Il importe de souligner, à cet égard, que, si la marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le droit de l'Union entend établir (voir, notamment, arrêt du 23 avril 2009, Copad, C-59/08, Rec. p. I-3421, point 22), elle n'a cependant pas pour objet de protéger son titulaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence.

58. Or, la publicité sur Internet à partir de mots clés correspondant à des marques constitue une telle pratique, en ce qu'elle a, en règle générale, pour simple but de proposer aux internautes des alternatives par rapport aux produits ou aux services des titulaires desdites marques (voir, à cet égard, arrêt *Google France et Google*, précité, point 69).

59. La sélection d'un signe identique à une marque d'autrui dans le cadre d'un service de référencement ayant les caractéristiques d'«AdWords», n'a, par ailleurs, pas pour effet de priver le titulaire de cette marque de la possibilité d'utiliser efficacement sa marque pour informer et persuader les consommateurs (...) ».

Il semble donc que pour qu'il puisse être question d'une atteinte à la fonction de publicité d'une marque, il faut que le titulaire de la marque se voie privé de la possibilité d'utiliser efficacement sa marque à des fins publicitaires, le seul fait que le titulaire de la marque ait à déployer davantage d'efforts publicitaires pour maintenir sa visibilité auprès des consommateurs n'étant pas jugé en soi suffisant. L'atteinte à la fonction de publicité est donc appréciée dans la jurisprudence de la CJUE de manière assez stricte³²⁷.

³²⁷ Voyez N. VAN DER LAAN, « The Use of Trade Marks in Keyword advertising – Developments in ECJ and National Jurisprudence », *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-06*, p. 11 disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2041936.

L'atteinte à la fonction d'investissement a également été abordée par la CJUE dans son arrêt *Interflora*. Un usage de la marque portera ainsi atteinte à cette fonction de la marque lorsqu'il gêne de manière substantielle l'emploi de la marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs³²⁸. Cela peut être le cas lorsque l'usage de la marque affecte la réputation de celle-ci. En revanche, lorsque ledit usage a pour seule conséquence d'obliger le titulaire de cette marque à adapter ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs, il n'y a pas d'atteinte à la fonction d'investissement de la marque³²⁹.

b) Usage d'un signe ressemblant pour des produits ou services similaires avec création d'un risque de confusion

La marque permet également à son titulaire d'interdire à tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque³³⁰.

Pour que le titulaire puisse s'opposer à un usage de sa marque sur cette base, il faut que les conditions suivantes soient réunies:

- Il faut un « usage » d'un signe identique ou ressemblant et un usage « dans la vie des affaires » : ces notions ont été expliquées ci-dessus ;
- Il faut il faut que l'usage soit fait pour des « produits identiques ou similaires » (*cf. infra*) ;
- Il faut que l'usage dans la vie des affaires concerne un signe identique ou *ressemblant* (*cf. infra*) ;
- Il faut qu'il existe un « risque de confusion » entre la marque et le signe (*cf. infra*).

³²⁸ CJUE 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09, point 62.

³²⁹ CJUE 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09, point 64.

³³⁰ Voyez l'article 9§1, b) du règlement sur la marque communautaire ; l'article L.713-3 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2.20.1.b) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Concernant la Suisse, voyez l'article 13§2 *iuncto* article 3§1, b) et c) de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance. Pour les États membres de l'OAPI, voy. l'article 7(2) de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

À titre préliminaire, il nous faut insister sur le fait que ces conditions sont considérées comme étant cumulatives³³¹. En effet, comme le précise la doctrine, « *La condition de similitude n'est donc pas distincte ou préalable mais inhérente à celle du risque de confusion (...). Autrement dit, la similitude des signes ou des spécialités est une condition du risque de confusion, qui constitue, lui, la condition de protection* »³³².

(1) Que faut-il entendre par produits ou services similaires ?

Il est généralement admis que des produits sont similaires lorsque, en raison des circonstances (nature des produits, destination, habitudes de consommation, lieux de ventes...), un acheteur moyen pourrait raisonnablement penser, en y voyant une marque similaire, qu'ils sont fabriqués ou mis dans le commerce par une même entreprise³³³.

Les critères d'appréciation de la similitude des produits ont été précisés dans l'arrêt *Canon*³³⁴ de la CJUE, dans lequel la Cour précise que :

« 23. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu, comme l'ont rappelé les gouvernements français et du Royaume-Uni ainsi que la Commission, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ».

Elle semble considérer que des produits ou services sont similaires si le public, y percevant une marque identique ou ressemblante, peut leur attribuer une origine commune.

Dans une décision du 30 juin 2004, le TPIUE a considéré que la similitude entre des services est établie s'il existe un lien étroit dans la destination des services en cause et qu'ils revêtent un caractère complémentaire³³⁵, conclusion qui est applicable par analogie, *mutatis mutandis*, aux produits. Ce *lien étroit* implique qu'un produit est indispensable ou

³³¹ CJUE, 12 octobre 2004, *Vedial / OHMI*, C-106/03, point 51 ; CJUE, 13 septembre 2007, *Il Ponte Finanziara / FMG Textiles*, C-234/06, point 48 ; TRIB. UETRIB.U.E., 22 janvier 2009, *Commercy / OHMI*, T-316/07, point 42 ; Voyez également CJUE, 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97, point 22.

³³² J. PASSA, *op. cit.*, p. 281.

³³³ J. PASSA, *op. cit.*, p. 282 ; CA Paris, 19 septembre 2001, *PIBD*, 2002, n°735 III p. 55.

³³⁴ CJUE, 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97, *Rec.*, 1998, I-5507.

³³⁵ Trib. UE, 30 juin 2004, *Eurodata TV / M+M Eurodata*, T-317/01, point 63 : en l'espèce : la similitude a été admise entre des services de formation professionnelle dans le domaine du marketing et de la distribution relevant de la classe 41, d'une part, et des services d'informations commerciales, d'enquêtes commerciales, de publicité, d'études de marketing et d'analyses du marché d'autre part.

important pour l'usage de l'autre produit³³⁶. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés³³⁷.

Ont par exemple été jugés similaires: des briquets et des stylos de luxe (de la marque Ferrari), d'une part, et des parfums d'autre part³³⁸ (Ferrari Cuvée); les produits et services de jeux au laser (Megazone) et des accessoires de ces jeux³³⁹ (The Zone); du champagne et du vin³⁴⁰; des produits en cuir et en imitation du cuir essentiellement constitués d' « accessoires vestimentaires » et des vêtements³⁴¹; des articles d'horlogerie et des produits cosmétiques³⁴²; des lunettes pour enfants et des vêtements pour enfants³⁴³.

Par contre, n'ont pas été jugés similaires : des jeux de construction et du matériel didactique³⁴⁴, des produits laitiers et des limonades³⁴⁵, des cigarettes et des préservatifs³⁴⁶, des vêtements de sport et du matériel audiovisuel³⁴⁷, des aliments pour bestiaux et des systèmes informatiques³⁴⁸.

Cour d'appel Colmar, 21 septembre 2004

« HAVANNAH »

PIBD, 2004 n°798 III 674

Faits : La société Havana Club Holding, titulaire de la marque HAVANA CLUB pour désigner des spiritueux, liqueurs, eaux de vie en particulier rhums, assigne en contrefaçon la société Grande Brasserie de Nouvelle Calédonie, titulaire d'une marque Havannah pour désigner des bières en tous genres. Elle est déboutée par le Tribunal de Grande Instance.

Décision : « Attendu que le fait que les produits appartiennent à une classe différente n'a aucun incidence sur leur similitude ; (...) Attendu qu'il n'existe aucune similarité entre les rhums et les bières par leur nature et

³³⁶ Trib. UE, 18 juin 2008, *The Coca-Cola Company/OHMI - San Polo*, T-175/06, point 67.

³³⁷ Trib. UE, 10 septembre 2008, *Astex Therapeutics/OHMI - Protec Health International*, T-48/06, points 38.

³³⁸ Com. Bruxelles, 27 janvier 1992, *Ing.-Cons.*, 1992, p. 261.

³³⁹ Amsterdam, 7 avril 1994, *B.I.E.*, 1995, p. 382.

³⁴⁰ Paris, 2 avril 2003, *PIBD* 2003 III p. 367.

³⁴¹ Trib. UE, 11 juillet 2001, *El Corte Inglés/OHMI*, T-443/05, points 49 à 51.

³⁴² Paris, 12 mai 2004, *PIBD* 2004 n°793 III p. 514.

³⁴³ Comm. Bruxelles, 31 octobre 1991, *Ing.-Cons.*, 1992, p. 168.

³⁴⁴ Anvers, 24 avril 1980, *Ing.-Cons.*, 1981, p. 70.

³⁴⁵ Prés.Comm.Bruxelles (réf.), 29 octobre 1983, *Ing.-Cons.*, 1983, p. 298.

³⁴⁶ Pres. Trib. Amsterdam, 11 mars 1993, *I.E.R.*, 1993, p. 187.

³⁴⁷ Trib. Rotterdam, 3 septembre 1989, *I.E.R.*, 1989, p. 111.

³⁴⁸ Comm. Bruxelles, 22 mars 1996, *Ing.-Cons.*, 1996, p. 138.

leur mode de fabrication, (...) par leur mode de consommation, (...) par leur mode de distribution (...) par le prix de vente ».

Cet arrêt illustre le fait que la classe à laquelle appartiennent les produits et services concernés n'a aucune incidence, la classification (d'ailleurs évolutive) n'ayant qu'une simple valeur administrative³⁴⁹. Deux produits ou services peuvent parfaitement être similaires, quand bien même ils n'appartiendraient pas à la même classe³⁵⁰.

Peut-on admettre la similitude entre un produit et un service? La réponse est positive³⁵¹. En ce sens le Tribunal de l'Union européenne a jugé que « *les principes applicables à la comparaison des produits s'appliquent également à la comparaison entre les services et entre les produits et les services* » et que dès lors, « *dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée même entre des produits et des services* »³⁵².

Dans le cas de la similitude entre produits (ou entre services), le critère pour déterminer si un service et un produit sont « similaires » sera l'opinion du public : en voyant une même marque appliquée au service et au produit, le public pourra-t-il croire qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées ? Si la réponse est affirmative, il y aura similitude entre le service et le produit.

(2) *Que faut-il entendre par « signe ressemblant » ?*

Il convient tout d'abord de déterminer si le signe litigieux ressemble à la marque déposée au sens du droit des marques. On verra ensuite si cette ressemblance est de nature à créer un risque de confusion entre le signe et la marque.

Afin de voir si le signe ressemble à la marque première, il faudra avoir égard aux éléments suivants :

³⁴⁹ L'article 2.20.3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle énonce expressément que « *La classification, adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services* ».

³⁵⁰ Trib. UE, 13 décembre 2004, *El Corte Inglés/Emilio Pucci*, T-8/03, point 40.

³⁵¹ J. PASSA, *op. cit.*, p. 286 ; CA Paris, 22 décembre 2000, *PIBD*, 2001, n°722, III, p. 310. L'article 39 de l'ancienne Loi Uniforme Benelux prévoyait d'ailleurs expressément qu' « *une similitude peut exister également entre les services et les produits* ».

³⁵² Trib. UE, 27 octobre 2005, *Éditions Albert René/Orange (Obelix/Mobilix)*, T-336/03.

(a) *Il faut prendre en considération la marque et le signe « considérés en soi »*

Cela signifie que le juge doit examiner la marque et le signe **globalement**, c'est-à-dire dans leur totalité³⁵³. Il ne peut donc isoler un élément³⁵⁴. Il faut donc comparer les marques globalement, dans leur ensemble, en tenant toutefois compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Ceci est d'autant plus vrai que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il garde en mémoire³⁵⁵. À cet égard, le public ciblé ne considérera en général pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci³⁵⁶.

Toutefois, la CJUE précise que l'on pourra attacher une importance particulière aux éléments **dominants** de la marque et du signe³⁵⁷. Ainsi, le principe d'appréciation globale de la ressemblance des signes n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n'est cependant que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant³⁵⁸. Le caractère dominant d'un composant de la marque peut être déterminé en prenant en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants³⁵⁹.

³⁵³ CJUE, 11 février 1997, *Puma/Sabel*, C-251/95, *Rec.*, I-6191, point 23 ; CJUE, 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97, *Rec.*, 1998, I-5507, point 16 ; CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd / Klijsen*, C-342/97, *Rec.*, I-3819, point 25 ; CJUE, 22 juin 2000, *Adidas/Marca Mode*, C-425/98, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 239 ; Cass., 2 décembre 1993, *Ing.-Cons.*, 1994, 25 (Mercedes/Touring Club) ; Cass. Belgique, 2 mai 1996, *Ing.-Cons.*, 1996, p. 260 ; Hoge Raad, 2 mars 1990, *B.I.E.*, 1990, p. 199.

³⁵⁴ Trib. UE, 22 juin 2010, *CM Capital Markets / OHMI*, T-563/08, point 36 ; Cass. Belgique, 2 décembre 1993, *Ing.-Cons.*, 1994, p. 25 (Mercedes / Touring Club) ; Cass. Belgique, 2 mai 1996, *Ing.-Cons.*, 1996, p. 260 ; Hoge Raad, 2 mars 1990, *B.I.E.*, 1990, p. 199 ; CH. GIELEN, D.W.F. VERKADE, *Intellectuele eigendom - Tekst & Commentaar*, Deventer, Kluwer, 1998, p. 18.

³⁵⁵ CJUE, 20 mars 2003, *LTJ Diffusion*, C-291/00, point 52 ; Bruxelles, 7 avril 2006, *I.R.D.I.*, 2007, p. 75.

³⁵⁶ Trib. UE, 3 juillet 2003, *BUD/BUDMEN*, T-129/01, point 53 ; Trib. UE, 6 juillet 2004, *Chufi/Chufafit*, T-117/02, point 51 ; CJUE, 3 septembre 2009, *Aceites del Sur-Coosur/OHMI – Koipe Corporacion*, C-498/07 P, points 60 à 70 ; CJUE, 20 septembre 2007, *Quick Restaurants/OHMI - Société des Produits Nestlé*, C-193/06 P, point 34.

³⁵⁷ CJUE, 11 février 1997, *Puma/Sabel*, C-251/95, *Rec.*, I-6191.

³⁵⁸ CJUE, 3 septembre 2009, *Aceites del Sur-Coosur/OHMI – Koipe Corporacion*, C-498/07 P, point 43 ; CJUE, 12 juin 2007, *OHMI/Shaker*, C-334/05 P, *Rec.* p. I-4529, point 41 ; Trib. UE, 13 décembre 2007, *Miguel Cabrera Sanchez/OHMI - Industrias Carnicas Valle*, T-242/06, point 44.

³⁵⁹ Trib. UE, 13 décembre 2007, *Miguel Cabrera Sanchez/OHMI - Industrias Carnicas Valle*, T-242/06, point 47.

(b) Il faut en principe comparer la marque telle qu'elle a été déposée et le signe tel qu'il est utilisé

Le principe est qu'il faut comparer la marque telle qu'enregistrée (et donc telle qu'elle ressort du certificat d'enregistrement) et le signe tel qu'il est utilisé (tel qu'il figure par exemple sur les emballages, dans la publicité, etc.)³⁶⁰. L'appréciation devra se limiter aux circonstances qui caractérisent ledit usage, sans qu'il y ait lieu de rechercher si un autre usage du même signe intervenant dans d'autres circonstances serait également susceptible de créer un risque de confusion³⁶¹.

En revanche, il ne faut pas, en principe, comparer la marque telle qu'elle est, au moment du litige, utilisée par le titulaire. La jurisprudence de la Cour de Justice Benelux a apporté une exception limitée à ce principe. Dans l'arrêt *Michelin*, la Cour de Justice Benelux a en effet admis que le titulaire d'une marque déposée seulement comme marque verbale mais utilisée comme marque verbale et figurative puisse s'opposer à l'utilisation d'un signe ressemblant à sa marque telle qu'elle est utilisée (c'est-à-dire que la ressemblance est établie, non pas avec la marque telle qu'elle est déposée, mais telle qu'elle est utilisée)³⁶². La Cour de cassation belge a en ce sens admis, dans un arrêt critiqué³⁶³, que certains éléments non déposés tels que la qualité des produits et les modalités de leur commercialisation pouvaient être pris en considération³⁶⁴. Dans un arrêt également critiqué³⁶⁵, la Cour de cassation française a approuvé une décision ayant pris en compte la différence entre le conditionnement, le lieu de vente et les prix des produits en cause³⁶⁶.

(c) Il faut vérifier si, entre la marque et le signe, il existe une ressemblance sur le plan visuel, auditif ou conceptuel

Ce principe est confirmé et explicité par la jurisprudence communautaire. La ressemblance peut être soit visuelle, soit phonétique, soit conceptuelle et théoriquement, une ressemblance sur l'un de ces plans suffit.

³⁶⁰ CA Paris, 30 mars 2005, PIBD 2005, n°812, III, p.423 ; Prés. Trib. La Haye, 13 février 1998, *I.E.R.*, 1998, p. 118 ; J. PASSA, *op. cit.*, p.304 ; J.J. EVRARD ET P. PETERS, *op. cit.*, p. 128, n° 254.

³⁶¹ CJUE, 12 juin 2008, *O₂ Holdings Limited*, C-533/06, point 67.

³⁶² CJ Benelux, 16 décembre 1994, A93/7, *Michelin / Michels, Ing.-Cons.*, 1995, p. 22.

³⁶³ E. CORNU, « Toutes les circonstances de l'espèce ne sont pas pertinentes », *Ing.-Cons.*, 2007/1, p. 84 ; TH. VAN INNIS, « En hoeveel kost dat, meester ? », *I.R.D.I.*, 2007, 57.

³⁶⁴ Cass. Belgique, 3 novembre 2006, *I.R.D.I.*, 2007, p. 51.

³⁶⁵ J. PASSA, *op. cit.*, p. 305.

³⁶⁶ Cass. Fr., ch. com., 18 février 2004, PIBD 2004, n°787, III, p. 333.

Cependant, la Cour de Justice a apporté deux tempéraments à ce principe:

- Dans l'arrêt *Puma/Sabel*³⁶⁷, elle a considéré que la ressemblance purement conceptuelle ne suffit pas sauf pouvoir distinctif particulier de la marque première.
- Dans son arrêt *Lloyd Schuhfabrik*³⁶⁸, elle a considéré qu'il convient d'évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à chacun de ces trois types de ressemblance, en tenant compte de la catégorie des produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés.

La ressemblance sur certains plans (phonétique, visuelle, conceptuelle) peut être neutralisée par une dissemblance sur un ou plusieurs autres plans. Ce principe de « neutralisation » a été confirmé par la jurisprudence du TPIUE pour la première fois dans son arrêt *Pash/Bass*³⁶⁹: « (Il) convient de considérer que les différences conceptuelles séparant les marques en cause sont de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement ».

Il a été confirmé dans la jurisprudence ultérieure du Tribunal de l'Union européenne³⁷⁰ ainsi que par la CJUE qui a jugé que « l'appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes auditives et visuelles entre eux, pour autant qu'au moins l'un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement »³⁷¹.

La ressemblance **sur le plan visuel** est une ressemblance au niveau de l'aspect des marques. Par exemple, deux marques visuelles reprenant des formes et des couleurs semblables. Ainsi, la ressemblance au niveau visuel

³⁶⁷ CJUE, 11 février 1997, *Puma/Sabel*, C-251/95, *Rec.*, I-6191, point 15.

³⁶⁸ CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Mayer*, C-342/97, *Rec.*, I-3819.

³⁶⁹ Trib. UE, 14 octobre 2003, *Phillips-Van Heusen/OHMI (Pash/Bass)*, T-292/01, point 54.

³⁷⁰ Trib. UE, 3 mars 2004, *Mühlens GmbH/OHMI (Sir/Zihr)*, T-355/02, point 49; Trib. UE, 22 juin 2004, *Picasso/OHMI (Picasso/Picaro)*, T-185/02, point 56. Cfr. aussi: Trib. UE, 17 mars 2004, *El Corte Inglés/OHMI (Mundicolor/Mundicor)*, aff. jtes T-183/02 et T-184/02 : dans cet arrêt, une forte similitude visuelle et phonétique avait été admise, mais il avait été jugé qu'il n'y avait pas de similitude conceptuelle significative. Toutefois, le Tribunal, après avoir rappelé en quoi consiste le « principe de neutralisation », ne l'appliqua pas en l'espèce, considérant que la condition de « la signification claire et déterminée » n'était remplie par aucun des deux signes en présence.

³⁷¹ CJUE, 18 décembre 2008, C-16/06, *Mobilix/Obelix*, point 98 ; CJUE, 13 septembre 2007, *Il Ponte Finanziaria/OHMI - F.M.G. Textiles*, C-234/06 P, point 34 ; CJUE, 23 Mars 2006, *SIR – ZIRH*, C-206/04 ; CJUE, 12 janvier 2006, *Picasso/Picaro*, C-361/04, point 20.

a été admise entre la couleur de l'étiquette d'une bouteille de champagne Veuve Cliquot et d'une bouteille de bière³⁷², entre la représentation d'un moulin à café déposée par Colruyt pour du café et une représentation de moulin à café déposée (ultérieurement) par GB pour du café³⁷³, entre deux barquettes pour du fromage à tartiner³⁷⁴. Elle a été refusée entre la couleur et la forme de Calgonit (nettoyant pour verre) et celles de Sun (même produit)³⁷⁵.

La ressemblance au niveau **auditif** signifie une ressemblance au niveau des sonorités. Il faut examiner la manière dont le public pertinent prononce les marques en cause en tenant compte, notamment, du nombre et de l'ordre des différentes syllabes³⁷⁶. La partie initiale des marques verbales est généralement susceptible de retenir l'attention du public concerné davantage que les parties suivantes³⁷⁷, sans que cette règle ne doive être considérée comme absolue³⁷⁸. Ce type de ressemblance peut être plus important lorsque les produits ou services en cause sont habituellement commandés de manière verbale³⁷⁹. Par exemple, la ressemblance auditive a été reconnue entre la marque SONY et la marque SONIK³⁸⁰, J'ADORE et JAPADOR³⁸¹, RIAN RUCCI et LISA TUCCI³⁸², RICE KRISPIES et RICE KROUSTIS³⁸³, BERKELEY et BARCLAY³⁸⁴, SWATCH et SWITCH³⁸⁵, CALOR et THERMO-CALOR³⁸⁶, e-BIRD et TBIRD³⁸⁷, WINNER TACO et EL TACO (pour de la glace)³⁸⁸.

Une ressemblance au niveau **conceptuel** signifie une ressemblance par association d'idées. Par exemple, la ressemblance conceptuelle a été reconnue entre Bâton du Berger et bâton des Fagnes³⁸⁹, Eau dynamisante

³⁷² CA Bruxelles, 24 juin 2004, *Ing.-Cons.* 2004, p. 307.

³⁷³ Com. Bruxelles, 2 juin 1988, *Ing.-Cons.*, 1989, p. 98.

³⁷⁴ Pres.Rb.Zwolle, 19 décembre 2000, *I.E.R.*, 2001, p. 237.

³⁷⁵ Prés.Trib. Utrecht, 21 novembre 2000, *I.E.R.*, 2001, p. 73.

³⁷⁶ Trib. UE, 2 juin 2010, *Procaps SA/OHMI*, T-35/09, point 57.

³⁷⁷ Trib. UE, 13 février 2008, *Sanofi-Aventis/OHMI - GD Searle*, T-146/06, point 49 ; Trib. UE, 17 mars 2004, *El Corte Inglés/OHMI (Mundicolor/Mundicor)*, aff. jtes T-183/02 et T-184/02, point 81.

³⁷⁸ Trib. UE, 16 mai 2007, *Trek Bicycle/OHMI*, T-158/05, point 70.

³⁷⁹ Trib. UE, 3 mars 2004, *Mühlens GmbH/OHMI (Sir/Zihr)*, T-355/02, point 49 ; J. PASSA, *op. cit.*, p. 292.

³⁸⁰ Com. Antwerpen, 23 février 1990, *Ing.-Cons.* 1990, p. 103.

³⁸¹ CA Paris, 15 décembre 2006, *PIBD* 2007, n°847 III, p. 180.

³⁸² Hertogenbosch, 7 mars 1990, *B.I.E.* 1991, p. 36.

³⁸³ Bruxelles, 8 février 1993, *Ing.-Cons.* 1993, p. 91.

³⁸⁴ CA Paris, 30 janvier 2002, *PIBD* 2002, n°742, III, p. 228.

³⁸⁵ Trib. La Haye, 27 février 1991, *I.E.R.* 1991, p. 68.

³⁸⁶ Comm. Termonde, 30 avril 1991, *Ing.-Cons.* 1991, p. 443.

³⁸⁷ CA Paris, 27 juin 2003, *PIBD* 2003, n°775, III, p. 580.

³⁸⁸ C.A. Den Haag, 2 novembre 2000, *I.E.R.* 2001, p. 34.

³⁸⁹ Comm. Bruxelles, 7 janvier 1991, *Ing.-Cons.* 1991, p. 361.

et Eau stimulante³⁹⁰, Duveltjes et Vlammetjes³⁹¹, Pages Soleil et Pages jaunes³⁹², Safari et Kenya³⁹³, Cogito et Ergosum³⁹⁴.

La ressemblance conceptuelle peut aussi se manifester lorsqu'un signe est la traduction dans une autre langue de la marque enregistrée (par exemple le mot anglais « shark » (requin) et « hai » qui est sa traduction en allemand³⁹⁵).

Cour d'appel Paris, 17 décembre 2003

Institut Jeanne Piaubert / INPI

PIBD, 2004 n° 785 III 268

Faits : La société Jeanne Piaubert, titulaire de la marque verbale SKINBREAKFAST pour des produits cosmétiques a formé opposition à la demande d'enregistrement du signe verbal PETIT DEJEUNER DE LA PEAU pour désigner des produits similaires. Le directeur de l'INPI a rejeté cette opposition.

Décision : « *Considérant que s'il est incontestable que les signes verbaux PETIT DEJEUNER DE LA PEAU et SKINBREAKFAST ne présentent aucune ressemblance visuelle ou phonétique, il n'en demeure pas moins que la similitude d'ordre conceptuel est prépondérante, la dénomination PETIT DEJEUNER DE LA PEAU étant perçue par le consommateur moyen des produits concernés comme la traduction française de SKINBREAKFAST* ».

(d) Il faut attacher plus d'importance aux ressemblances qu'aux différences entre le signe et la marque

Ce principe est admis au Benelux par la jurisprudence³⁹⁶ et la doctrine³⁹⁷ et résulte du fait que l'acheteur ne « *s'attachera pas à analyser telles ou*

³⁹⁰ CA Paris, 28 juin 2000, *PIBD*, 2000, n°708, III, p. 548.

³⁹¹ Prés. Trib. Breda, 18 janvier 1991, *I.E.R.* 1991, 40.

³⁹² CA Paris, 27 mai 1992, *RTD com.*, 1993, p. 92.

³⁹³ Liège, 28 mars 1991, *Ing.-Cons.* 1991, p. 224.

³⁹⁴ TGI Paris, 16 octobre 1968, *D.*, 1969, somm. 31.

³⁹⁵ Trib. UE, 9 mars 2005, *Osotspa Co./OHMI*, T-33/03, point 51.

³⁹⁶ Hoge Raad, 16 avril 1999, *I.E.R.*, 1999, p. 161; CA La Haye, 6 juin 1996, *B.I.E.*, 1997, p.79 ; CA Bruxelles, 20 septembre 2001, *Ing.-Cons.*, 2001, p.363 ; CA Mons, 13 février 1990, *J.T.*, 1991, p. 213 ; CA Liège, 9 juin 1980, *Ing.-Cons.*, 1982, p. 154.

³⁹⁷ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 275 ; J.-J. EVRARD ET P. PÉTERS, *op. cit.*, n° 260, p. 130.

telles dissemblances accessoires, celles-ci fussent-elles même assez nombreuses »³⁹⁸.

Le Tribunal de l'Union européenne a également pu juger en ce sens que *« lorsque les marques en conflit sont examinées à la distance et à la vitesse auxquelles le consommateur, dans une grande surface commerciale, réalise la sélection des produits qu'il cherche, les différences entre les signes en conflit sont plus difficiles à distinguer et les similitudes plus apparentes, puisque le consommateur moyen perçoit la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails »³⁹⁹.*

Ainsi, étant donné que le consommateur moyen perçoit la marque comme un tout, il retiendra souvent plus facilement les éléments dominants et distinctifs⁴⁰⁰.

(e) Il faut tenir compte du public concerné

La CJUE a précisé que la perception des marques qu'a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion⁴⁰¹. Cette prise en considération du public pertinent n'a pas lieu uniquement au stade de l'examen du risque de confusion, parce que l'analyse de la similitude entre les signes constitue un élément essentiel de l'appréciation globale du risque de confusion⁴⁰². Il faut donc également tenir compte de la perception du consommateur *« normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »⁴⁰³* dans l'appréciation de la ressemblance entre les signes.

Le public concerné est le public qui achète ce type de produits, ou qui y est confronté. À cet égard, on tient compte de la nature du produit et de son lieu de vente. Il faut donc tenir compte des conditions de commercialisation⁴⁰⁴ et du degré d'attention des consommateurs au moment où ils achètent le produit marqué (c'est-à-dire au moment où ils

³⁹⁸ A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 425.

³⁹⁹ Trib. UE, 12 septembre 2007, *Koipe Corporación/OHMI*, T-363/04, point 110.

⁴⁰⁰ Trib. UE, 8 septembre 2010, *Sociedade Quinta do Portal /OHMI*, T-369/09, point 23; Trib. UE, 18 juin 2009, *LIBRO Handelsgesellschaft / OHMI*, T-418/07, point 61 ; Trib. UE, 12 mars 2008, *Sebirán / OHMI*, T-332/04, point 32.

⁴⁰¹ CJUE, 11 février 1997, *Puma/Sabel*, C-251/95, *Rec.*, I-6191, point 23 ; CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd / Klijsen*, C-342/97, *Rec.*, I-3819, point 25.

⁴⁰² Trib. UE, 22 juin 2004, *Picasso/OHMI (Picasso/Picaro)*, T-185/02, point 53.

⁴⁰³ CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd / Klijsen*, C-342/97, *Rec.*, I-3819, point 26.

⁴⁰⁴ Trib. UE, 6 octobre 2004, *New Look/OHMI*, T-117/03, point 49 ; voyez également Trib. UE, 3 mars 2004, *Mühlens GmbH/OHMI (Sir/Zihr)*, T-355/02, point 49.

font leur choix parmi les différents produits de la catégorie pour lesquels la marque est enregistrée). Ce degré d'attention est en effet susceptible de varier en fonction de la nature des produits en cause.

La CJUE a ainsi précisé dans son arrêt *Picasso / Picaro* que lorsqu'il est établi que les caractéristiques objectives d'un produit déterminé signifient que le consommateur moyen l'achète après un examen particulièrement attentif, il est important en droit de tenir compte du fait que cela peut réduire le risque de confusion entre les marques liées à ce type de biens au moment crucial où le choix est fait entre ces différents produits et marques⁴⁰⁵.

(3) *Que faut-il entendre par « risque de confusion » entre le signe et la marque?*

Comme le précise le onzième considérant de la directive 2008/95/CE⁴⁰⁶, « *le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection* ».

La notion de « risque de confusion » a été clairement définie par la CJUE suite à deux arrêts importants: l'arrêt *Puma/Sabel*⁴⁰⁷ et l'arrêt *Canon*⁴⁰⁸. Le risque de confusion est ainsi défini comme « *le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement* »⁴⁰⁹. Le risque de confusion implique donc que le public risque de se tromper quant à l'origine des produits, la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique (appelé « *risque d'association* » par la jurisprudence Benelux

⁴⁰⁵ CJUE, 12 janvier 2006, *Picasso-Picaro*, C- 361/04 P, point 40.

⁴⁰⁶ Anciennement dixième considérant de la directive 89/104/CEE.

⁴⁰⁷ CJUE, 11 nov. 1997, *Puma/Sabel*, C-251/95, *Rec.*, I-6191 ; Pour une revue des commentaires sur cet arrêt, voyez L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (1992 à 1998), marques et signes distinctifs », *R.C.J.B.*, 1999, p. 343.

⁴⁰⁸ CJUE, 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97, *Rec.*, I-5507.

⁴⁰⁹ CJUE, 10 avril 2008, *Adidas c. Marca Mode, C&A, H&M, Vendex*, C-102/07, point 28 ; CJUE, 12 juin 2008, *O2*, C-533/06, point 59 ; CJUE, 20 septembre 2007, *Quick Restaurants/OHMI*, C-193/06 P, point 32 ; CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Mayer*, C-342/97, *Rec.*, I-3819, point 17 ; CJUE, 29 sept. 1998, *Canon*, C-39/97, *Rec.*, I-5507, point 29.

antérieure⁴¹⁰) ne suffisant pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion⁴¹¹.

Le risque de confusion dans le chef du public peut ainsi être direct (confusion de la marque et du signe) ou indirect, lorsque le public distingue les deux signes mais peut penser qu'ils sont exploités par le même titulaire ou, s'il distingue les exploitants, que « *ceux-ci entretiennent des liens qui peuvent, notamment, justifier un même souci de qualité* »⁴¹².

La jurisprudence suisse paraît également considérer que la notion de « risque de confusion » couvre à la fois le risque direct et indirect que le consommateur se trompe quant à l'origine des produits. En ce sens, le Tribunal Fédéral a jugé que :

*« Un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque le signe le plus récent affecte le signe le plus ancien dans son pouvoir de distinction. On admettra cette atteinte lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent au faux titulaire; on l'admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume de relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d'entreprises liées entre elles »*⁴¹³.

La CJUE est venue confirmer l'enseignement de ces arrêts antérieurs dans son arrêt Lloyd du 22 juin 1999, qui reprend et précise également les critères d'appréciation du risque de confusion.

CJUE 22 juin 1999

Lloyd Schuhfabrik Mayer

C-342/97, Rec., I-3819

Faits : Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si le titulaire allemand de la marque Lloyd (Lloyd Schuhfabrik) pour des chaussures pouvait s'opposer à l'usage de la marque Loint's pour des chaussures « santé » pour dames (Kleysen BV). La Cour est saisie d'une question préjudicielle par la

⁴¹⁰ Voyez A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 401 qui expliquent que l'arrêt *Puma/Sabel* a « sonné le glas du critère du « risque d'association » comme critère d'atteinte à la marque ».

⁴¹¹ CJUE, 11 nov. 1997, *Puma/Sabel*, C-251/95, Rec., I-6191, point 18 ; CJUE, 22 juin 2000, *Marca Mode/Adidas*, C-425/98, point 34 ; Trib. UE, 22 juin 2004, *Drie Mollen/OHMI (Gala/Galaxia)*, T-66/03, point 36.

⁴¹² J. PASSA, *op. cit.*, p. 303 ; dans le même sens voyez T. COHEN JEHORAM, *op. cit.*, p.327.

⁴¹³ Tribunal Fédéral, 10 décembre 2009, *Davidoff, Sic!* Online, 2010/5 ; ATF 128 III 96 considérant 2a p. 97 ; ATF 127 III 160 considérant 2 p. 165 s ; ATF 122 III 382 considérant 1, p. 384.

juridiction allemande, ce qui lui donne la possibilité d'affiner sa jurisprudence sur le risque de confusion.

Décision : « 17. Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, points 16 à 18, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29). Il découle du libellé même de l'article 5, paragraphe 1, sous b), que la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, points 18 et 19).

18. Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 22).

19. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt Canon, précité, point 17).

20. Par ailleurs, comme le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt SABEL, précité, point 24), les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité, point 18).

21. Dès lors, aux fins de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou services couverts par elles, est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (voir, en ce sens, arrêt Canon, précité, point 19).

(...) 25. En outre, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (...) que la perception des marques qu'a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 23). (...)

27. Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ».

Il résulte donc de ce qui précède que, sauf le cas d'une marque renommée, une simple association entre le signe et la marque ne suffit pas: la question n'est donc pas de savoir si, confronté à la marque litigieuse, le consommateur risque de *penser* à la marque du titulaire mais de déterminer si ce consommateur risque d'être induit en erreur quant à l'origine des produits portant la marque litigieuse.

Comm. Liège, 28 février 2003

Thalys / Talys Tavern

J.L.M.B., 2004, p. 888

Faits : La Société nationale des chemins de fer belges (ci-après «SNCB») est titulaire de la marque verbale «Thalys» déposée notamment pour les véhicules, appareils de locomotion et services de transport. La S.A. Gaëtan Warzée exploite une taverne sous l'enseigne «Talys Tavern» en face de la gare de Guillemins. Ayant constaté dans le quartier de la gare liégeoise une taverne portant le nom Talys Tavern et dont l'enseigne reprend un dessin qui fait clairement référence à un train, la SNCB a cité la S.A. Gaëtan Warzée en contrefaçon.

Décision : « (...) la marque verbale «Thalys» ainsi que sa marque figurative jouissent d'un pouvoir distinctif fort et ont, par ailleurs, acquis une reconnaissance publique large compte tenu du service ferroviaire qu'elles désignent. Dans ces circonstances, le signe utilisé par Gaëtan

Warzée, à savoir «Talys Tavern» présente une similitude évidente avec les marques de la SNCB.

Toutefois, ainsi que le reconnaît cette dernière, si pour le voyageur moyennement attentif qui, sortant d'une gare où il a bénéficié des services de la SNCB, est confronté à l'enseigne de Gaëtan Warzée (Talys Tavern), naîtra indubitablement une association dans son esprit entre les deux signes, un tel risque d'association ne constitue pas le risque de confusion requis en ce sens que le voyageur pourrait croire que les services ainsi proposés à la taverne de Gaëtan Warzée proviennent de la même entreprise que ceux fournis par la SNCB sous la marque « Thalys » ou d'une entreprise apparentée. Gaëtan Warzée considère à juste titre que le consommateur d'attention tout à fait moyenne sait bien que le débit de boissons est indépendant de la SNCB ».

(4) *Quels sont les critères à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion?*

(a) *Il faut tenir compte du pouvoir distinctif de la marque*

Ce principe (qui avait déjà été formulé par la Cour de Justice Benelux dans un arrêt du 5 octobre 1982⁴¹⁴) signifie en pratique que le juge doit tenir du plus ou moins grand pouvoir distinctif de la marque. Plus la marque a un pouvoir distinctif faible, plus la ressemblance entre la marque et le signe devra être grande pour qu'on admette qu'il s'agisse d'un signe « ressemblant ». Inversement, plus la marque a un pouvoir distinctif fort, plus la ressemblance sera aisément admise.

La nécessité de prendre en considération le pouvoir distinctif de la marque est expressément soulignée par la CJUE⁴¹⁵. En effet, dans l'arrêt *Lloyd* précité, la CJUE a souligné que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important et que dès lors, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.

⁴¹⁴ CJ Benelux, 5 octobre 1982, Aff.81/4, *Ing.-Cons.*, 1982, p. 221 (*Wrigley c/Benson*).

⁴¹⁵ CJUE, 11 novembre 1997, *Sabel/Puma*, C-251/95, *Rec.*, I-6191, point 22 ; CJUE, 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97, *Rec.*, I-5507, point 16 ; CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik*, C-342/97, *Rec.*, I-3819, point 18 ; CJUE, 22 juin 2000, *Marca Mode*, C-425/98, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 239, point 40.

Ce principe est désormais régulièrement appliqué dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion par le TPIUE et la CJUE⁴¹⁶. Il implique que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre⁴¹⁷.

On relèvera toutefois que si le caractère distinctif élevé d'une marque augmente en principe le risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure, en fait, peut parfois avoir l'effet inverse de réduire le risque de confusion. Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi pu juger que « (...) *la notoriété du signe verbal PICASSO comme correspondant au nom du célèbre peintre Pablo Picasso n'est pas de nature à renforcer le risque de confusion entre les deux marques pour les produits concernés* »⁴¹⁸. En réalité, en l'espèce, ce n'était pas tant la notoriété de la marque que la notoriété de sa signification conceptuelle et, partant, de l'absence de ressemblance conceptuelle, qui a joué à l'encontre du risque de confusion.

Par ailleurs, il faut rappeler que le pouvoir distinctif de la marque est une notion dynamique qui peut varier dans le temps⁴¹⁹ (voyez *supra*). Si une marque possède un caractère distinctif intrinsèque, notamment en fonction de son caractère arbitraire par rapport aux qualités des produits ou services qu'elle vise à désigner, il se peut également qu'elle ait acquis un caractère distinctif élevé en raison de sa notoriété. La Cour de cassation française confirme en ce sens que la notoriété d'une marque « *est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue* »⁴²⁰.

Étant donné son caractère variable, quand faut-il apprécier le pouvoir distinctif de la marque ? Au moment de l'atteinte ou au moment du dépôt? La CJUE a considéré à cet égard que « *pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, le juge doit prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont l'usage porte atteinte à ladite*

⁴¹⁶ Voyez notamment Trib. UE, 9 sept. 2011, *Deutsche Bahn AG / OHMI*, T-274/09, point 94 ; CJUE, 17 avril 2008, *Ferrero Deutschland/OHMI*, C-108/07 P, point 36 ; CJUE, 27 avril 2006, *L'Oréal /OHMI*, C-235/05 P, point 36 ; Trib. UE, 21 avril 2005, *Ampafrance/OHMI - Johnson & Johnson*, T-164/03, point 73.

⁴¹⁷ CJUE, 27 avril 2006, *L'Oréal /OHMI*, C-235/05 P, point 36.

⁴¹⁸ Trib. UE, 22 juin 2004, *Picasso/OHMI (Picasso/Picaro)*, T-185/02, point 61.

⁴¹⁹ CJ Benelux, 16 décembre 1991, *Burberrys II, R.W.*, 1991-92, p. 742 ; Bruxelles, 17 mai 1995, *Ing.-Cons.*, 1997, p. 423.

⁴²⁰ Cass. Fr. Com., 16 février 2010, *Propr. Intell.* 2010, n°35, p.760 ; en ce sens également, Cass. Fr. Com., 5 avril 2005, *PIBD*, 2005, n°811, III, p. 396.

marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation »⁴²¹. La Cour a ainsi estimé que si le risque de confusion était évalué à une date postérieure à celle à laquelle le signe concerné a commencé à être employé, l'utilisateur de ce signe pourrait tirer indûment profit de son propre comportement illégal en invoquant une atténuation de la notoriété de la marque protégée dont il serait lui-même responsable ou à laquelle il aurait lui-même contribué⁴²².

(b) Appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce

De la même manière que l'examen de la ressemblance entre les signes, l'existence d'un risque de confusion suppose une appréciation synthétique et non analytique. Ce principe a été affirmé par la CJUE dans l'arrêt *Lloyd*, « *l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce* »⁴²³. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails⁴²⁴.

Il n'est donc pas exclu que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, mais ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant⁴²⁵.

La règle d'appréciation globale est également reprise par la jurisprudence suisse qui considère que pour apprécier le risque de confusion, « *il faut, d'une part, examiner les signes à comparer dans leur ensemble et, d'autre part, se demander ce que le destinataire moyen conserve en mémoire* »⁴²⁶.

Outre le pouvoir distinctif, on pourra également tenir compte des autres circonstances de l'espèce. Certains auteurs estiment que font partie de ces

⁴²¹ CJUE, 27 avril 2006, *Levi Strauss/Casucci*, C-145/05, point 20 ; en ce sens également, voyez CJ Benelux, 13 décembre 1994 (« *Quick* »), *Ing.-Cons.*, 1995, p. 28.

⁴²² CJUE, 27 avril 2006, *Levi Strauss/Casucci*, C-145/05, point 18.

⁴²³ CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik*, C-342/97, *Rec.*, I-3819, point 18 ; Trib. UE, 5 avril 2006, *Saiwa*, T-344/03.

⁴²⁴ CJUE, 6 octobre 2004, *Medion*, C-120/04, point 28.

⁴²⁵ CJUE, 12 juin 2007, *OHMI/Shaker*, C-334/05 P, *Rec.* p. I-4529, point 41.

⁴²⁶ ATF 131 III 572 considérant 3 p. 576 ; ATF 128 III 401 considérant 5 p. 403.

circonstances le fait que le titulaire de la marque utilise sa marque toujours en combinaison avec d'autres marques « satellites »⁴²⁷.

Le fait qu'une marque fasse partie d'une « famille » ou d'une « série » de marques peut le cas échéant être pris en compte. La CJUE a jugé en ce sens que :

« 62. S'il est vrai que, en cas d'opposition à une demande d'enregistrement de marque communautaire fondée sur l'existence d'une seule marque antérieure non encore soumise à l'obligation d'usage, l'appréciation du risque de confusion s'effectue sur la base d'une comparaison entre les deux marques telles qu'elles ont été enregistrées, il en va différemment dans l'hypothèse où l'opposition est fondée sur l'existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d'une même «famille» ou «série» de marques.

63. En effet, constitue un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le risque, pour le public, de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (...). En présence d'une «famille» ou «série» de marques, le risque de confusion résulte plus précisément du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou des services couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé et estime, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série de marques »⁴²⁸.

Il faudra toutefois, pour que l'existence d'une « famille » de marque puisse être prise en considération dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, que les marques soient utilisées⁴²⁹ et présentent des caractéristiques communes non descriptives permettant de les considérer comme faisant partie d'une même famille⁴³⁰.

Le TPIUE a ainsi pu rappeler récemment les conditions de prise en considération de l'existence d'une famille de marques dans un arrêt *Citibank* :

« Concernant le risque de confusion lié à l'existence d'une famille de marques CITI, deux conditions, posées par la jurisprudence, doivent être

⁴²⁷ L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (1992 à 1998) – Marques et signes distinctifs », *R.C.J.B.*, 1999, p. 339.

⁴²⁸ CJUE, 13 septembre 2007, *Il Ponte Finanziaria/F.M.G. Textiles*, C-234/06 P, point 62.

⁴²⁹ Trib. UE, 19 novembre 2008, *Ercros/OHMI*, T-315/06, point 45.

⁴³⁰ CJUE, 18 décembre 2008, *Les Editions Albert René/OHMI*, C-16/06 P, point 101 ; Trib. UE, 6 juillet 2004, *Grupo El Prado Cervera/OHMI*, T-117/02, point 59.

remplies pour qu'il soit effectivement établi. Premièrement, le titulaire de la prétendue famille de marques doit prouver l'usage de toutes les marques appartenant à la famille, ou, à tout le moins, d'un nombre de marques susceptible de constituer une famille et, deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être analogue aux marques appartenant à la famille, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la famille »⁴³¹.

(c) Il faut tenir compte de l'interdépendance entre la similitude des marques et la similitude des produits

Il a été jugé par la CJUE que l'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut ainsi être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement⁴³².

Selon la CJUE, « *l'interdépendance (...) trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés* »⁴³³.

(d) Public pertinent

Le Tribunal de l'Union européenne a rappelé récemment que « *le risque de confusion (...) ne doit pas être apprécié sur la base d'une comparaison, dans l'abstrait, des signes en conflit et des produits ou services qu'ils désignent. L'appréciation de ce risque doit, plutôt, être fondée sur la perception que le public pertinent aura desdits signes, produits et services* »⁴³⁴.

⁴³¹ Trib. UE, 26 septembre 2012, *Citigroup and Citibank*, T-301/09, point 86.

⁴³² CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik*, C-342/97, *Rec.*, I-3819, point 19. Bruxelles, 5 mai 2009, *I.R.D.I.*, 2009, p. 273.

⁴³³ CJUE, 29 septembre 1998, C-39/97, *Canon*, point 17 ; CJUE, 12 janvier 2006, *Picaro/Picasso*, C-361/04 ; CJUE, 23 mars 2006, *Mülhens GmbH / OHMI*, C-206/04, points 17-19 ; CJUE, 10 avril 2008, *Adidas c. Marca Mode*, C-102/07, point 29.

⁴³⁴ Trib. UE, 24 mai 2011, *Ancotel / OHMI*, T-408/09, point 29.

Ce public pertinent est constitué des utilisateurs susceptibles d'utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée⁴³⁵. Lorsque le produit est destiné à la grande consommation, le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé⁴³⁶.

Dans l'arrêt *Lloyd*, la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé que:

- le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé⁴³⁷.
- le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire⁴³⁸.
- le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause⁴³⁹.

Ce dernier critère est particulièrement important. En effet, en fonction du type de produits ou services, le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier fortement, un degré élevé d'attention pouvant être de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels produits au moment crucial où s'opère le choix entre ces produits et ces marques⁴⁴⁰.

Il a par exemple été jugé par le Tribunal de l'Union européenne que l'attention du consommateur serait élevée pour les produits suivants :

- produits de tabac (en raison de la fidélité du consommateur à la marque et de l'addiction créée par le tabac)⁴⁴¹;
- les véhicules automobiles (en raison de leur prix ainsi que de leur « fort caractère technologique »)⁴⁴² ;

⁴³⁵ *Ibidem*, point 38.

⁴³⁶ CJUE, 26 avril 2007, *Alcon/OHMI*, C-412/05 P, point 62.

⁴³⁷ CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd/Loint's*, C-342/97, Rec., I-3819 point 25.

⁴³⁸ *Ibidem*, point 26 ; Voyez également Trib. UE, 28 octobre 2010, T-131/09 ; Trib. UE, 8 septembre 2010, *Sociedade Quinta do Portal/ OHMI*, T-369/09, point 23 ; Trib. UE, 18 mai 2011, *Corporacion Habana / OHMI*, T-207/08, point 28.

⁴³⁹ *Ibidem*, point 26 ; Voyez également CJUE, 3 septembre 2009, *Aceites del Sur-Coosur SA*, C-498/07 P, point 74.

⁴⁴⁰ CJUE, 12 janvier 2006, *Picasso/Picaro*, C-361/04, point 40.

⁴⁴¹ Trib. UE, 18 mai 2011, *Corporacion Habanos, SA / OHMI*, T-207/08.

- les produits pharmaceutiques (dès lors qu'ils concernent la santé, même si ces produits sont en vente libre)⁴⁴³ ;
- des meubles (en raison des considérations esthétiques et fonctionnelles et du processus de comparaison et de réflexion précédant le choix)⁴⁴⁴ ;
- des matériaux de construction (s'agissant d'un public de professionnels de la construction)⁴⁴⁵ .

À l'inverse, l'attention du consommateur moyen sera particulièrement faible à l'égard de produits de consommation courante achetés « *la plupart du temps dans des grandes surfaces ou des établissements dans lesquels les produits sont alignés sur des rayons* »⁴⁴⁶ .

c) Usage d'un signe identique ou ressemblant à une marque renommée

Certaines marques bénéficient, en raison du rayonnement qu'elles ont acquis, d'une protection accrue permettant à leur titulaire de s'opposer à l'usage d'un signe ressemblant ou identique même en l'absence de similarité entre les produits. Il s'agit de la protection de la marque « jouissant d'une renommée »⁴⁴⁷ ou, en droit suisse, de la marque « de haute renommée »⁴⁴⁸, qui s'étend aux produits et aux services non similaires à ceux couverts par ladite marque⁴⁴⁹ .

L'article 9§1, c) du règlement sur la marque communautaire⁴⁵⁰ prévoit en ce sens que le titulaire d'une marque « *est habilité à interdire à tout tiers,*

⁴⁴² Trib. UE, 22 mars 2011, *Ford Motor Company / OHMI*, T-486/07, point 35 ; voyez également CJUE, 12 janvier 2006, *Picasso*, C-361/04 P.

⁴⁴³ Trib. UE, 15 mars 2012, *Cadila Healthcare Ltd / OHMI*, T-288/08, point 36.

⁴⁴⁴ Trib. UE, 16 janvier 2008, *Inter-Ikea Systems/OHMI*, T-112/06, points 37 et 38.

⁴⁴⁵ Trib. UE, 13 avril 2011, *Tubesca / OHMI*, T-98/09, points 37 à 40.

⁴⁴⁶ CJUE, 3 septembre 2009, *Aceites del Sur-Coosur SA*, C-498/07 P, point 75.

⁴⁴⁷ Voyez l'article L.713-5 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.20.1.c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. On notera qu'au niveau européen, la protection de la marque renommée, prévue par l'article 5§2 de la directive 2008/95/CE, est facultative pour les États membres.

⁴⁴⁸ Article 15 de la loi fédérale suisse sur la protection des marques et des indications de provenance.

⁴⁴⁹ Voy. aussi l'article 6*bis* de la Convention de Paris concernant les marques notoirement connues, et l'article 16 ADPIC. L'article 16(3) ADPIC dispose que « [l']article 6*bis* de la Convention de Paris [...] s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée ». Pour les États membres de l'OAPI, voy. l'article 6 (« Marque notoire ») de l'Annexe III à l'Accord de Bangui.

⁴⁵⁰ Le texte de cet article correspond à celui de l'article 5§2 de la directive 2008/95/CE à la lumière duquel doivent être interprétées notamment les réglementations Benelux et française.

en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ».

Plusieurs conditions sont donc requises pour qu'il puisse être question d'une atteinte à une marque renommée :

- La marque doit jouir d'une renommée ;
- Le signe utilisé doit être identique ou ressemblant : nous renvoyons à ce qui a été exposé ci-dessus ;
- Le signe doit être utilisé dans la vie des affaires : nous renvoyons à ce qui a été exposé ci-dessus ;
- L'usage doit être fait pour des services et produits non similaires (ou similaires, comme nous le verrons ci-dessous) ;
- L'usage doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porter préjudice ;
- L'usage doit être fait sans « juste motif ».

Ces conditions doivent toutes être réunies pour que la protection conférée puisse être mise en œuvre⁴⁵¹. Il faut en outre préciser que la protection de la marque renommée ne peut s'appliquer que pour autant que la marque soit enregistrée⁴⁵².

(1) La notion de « marque renommée »

La notion de marque renommée n'est pas définie par la législation, qu'elle soit communautaire, française ou du Benelux.

Dans son arrêt *Chevy*, la CJUE a eu à se pencher sur la question de savoir ce qu'il faut entendre par « marque renommée ».

⁴⁵¹ Ces conditions sont effet cumulatives. Voyez Trib. UE, 22 mars 2007, *Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, points 34 à 35 ; Trib. UE, 11 juillet 2007, *Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, point 55 ; Trib. UE, 19 mai 2011, *Pepe / Pepequillo*, T-580/08, point 106.

⁴⁵² Trib. UE, 22 juin 2010, *Eugenia Montero Padilla / OHMI - José Maria Padilla Requena*, T-255/08, point 47.

CJUE 14 septembre 1999

General Motors / Yplon (« Chevy »)

C-375/97

Faits : General Motors est titulaire de la marque « CHEVY » déposée au Benelux en 1971 dans le secteur des produits liés à l'automobile. Yplon est également titulaire de la marque CHEVY déposée en 1988 et en 1991, notamment pour des détergents. En 1995, General Motors a demandé au tribunal de commerce de Tournai qu'il soit fait défense à Yplon d'utiliser la marque CHEVY pour des détergents en application de l'article 13, A, 1, c de la Loi Uniforme Benelux sur les marques⁴⁵³ (protection de la marque renommée). La question s'est alors posée de savoir si la marque CHEVY était une marque renommée au sens de l'article 13, A, 1, c.

Décision : « 23. Dans la mesure où l'article 5, paragraphe 2, de la directive, à la différence de l'article 5, paragraphe 1, protège les marques enregistrées à l'égard de produits ou de services non similaires, la première condition qu'il édicte implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public. En effet, ce n'est que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public mis en présence de la marque postérieure peut, le cas échéant, même pour des produits ou des services non similaires, effectuer un rapprochement entre les deux marques, et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque antérieure.

24. Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné.

25. Ni la lettre ni l'esprit de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini.

26. Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque.

27. Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité,

⁴⁵³ Correspondant actuellement à l'article 2.20.1.c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.

28. Au plan territorial, la condition est remplie lorsque, conformément aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, la marque jouit d'une renommée «dans l'État membre». En l'absence de précision en ce sens de la disposition communautaire, il ne peut être exigé que la renommée existe dans «tout» le territoire de l'État membre. Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci.

29. En ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d'un État membre, l'article 1^{er} de la directive assimilant ces marques à celles enregistrées dans un État membre. L'article 5, paragraphe 2, doit donc être entendu comme visant une renommée acquise «dans» le territoire Benelux. Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la condition de renommée dans un État membre, il ne peut ainsi être exigé d'une marque Benelux que sa renommée s'étende à la totalité du territoire Benelux. Il suffit que cette renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux.

30. Lorsque, au terme de son analyse, le juge national considère que la condition tirée de la renommée est remplie, s'agissant tant du public concerné que du territoire en cause, il doit procéder à l'examen de la seconde condition prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, à savoir l'existence d'une atteinte sans juste motif à la marque antérieure. À cet égard, il convient d'observer que plus le caractère distinctif et la renommée de celle-ci seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise »⁴⁵⁴.

Pour qu'une marque puisse être qualifiée de « renommée », il faut donc, selon l'arrêt *Chevy* :

- un certain degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public. On ne peut pas exiger de pourcentage. Il faut mais il suffit que la marque soit connue d'une « partie significative » du public ;
- le public au sein duquel la marque doit être connue est le « public concerné », c'est-à-dire, selon le produit ou service, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné ;

⁴⁵⁴ Voyez également Trib. UE, 17 juin 2008, *El Corte Inglés/OHMI*, T-420/03, point 107 ; Trib. UE, 13 décembre 2004, *El Corte Inglés/OHMI*, T-8/03, point 67.

- dans l'examen de cette condition de connaissance d'une partie significative du public, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir ;
- au niveau territorial, il ne peut être exigé que la renommée existe dans «tout» le territoire de l'État membre (ou dans l'espèce jugée, du Benelux). Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci.

Le Hoge Raad der Nederlanden a également apporté une précision intéressante quant à la notion de « **public concerné** », au sein duquel la renommée doit être établie dans un arrêt du 28 janvier 2005⁴⁵⁵. Il a ainsi jugé que le public « concerné » par les produits et services couverts par la marque n'est pas limité aux clients ou aux clients potentiels auxquels s'adresse en particulier le titulaire ou l'exploitant de la marque mais s'étend au public qui « entre en contact » avec la marque⁴⁵⁶.

Cette conception du « public concerné » peut également être rapprochée d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris :

Cour d'appel Paris, 12 mai 2004

« *Ebel* »

PIBD, 2004 n° 793 III 514

Faits : La société Ebel, spécialiste en horlogerie, est titulaire de marques internationales du même nom. Elle a formé opposition à l'enregistrement par la société Ebel international Ltd, dont l'activité consiste en la vente directe à domicile de produits cosmétiques et de parfumerie, de la marque semi-figurative EBEL INTERNATIONAL. Le directeur de l'INPI a fait droit à cette demande.

Décision : « *Il appartient à la Cour de rechercher si les marques EBEL invoquées jouissent d'une renommée en ce sens que la marque renommée se définit comme une marque jouissant d'un certain degré de connaissance parmi le public, ce degré étant atteint lorsque la marque est connue d'une part significative du public concerné qui, en l'espèce, compte tenu des produits désignés, est le grand public et non (...) celui de connaisseur susceptible d'acheter des articles de luxe* ».

⁴⁵⁵ Hoge Raad, 28 janvier 2005, *B.I.E.*, 2005, p. 360.

⁴⁵⁶ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 304.

Cet arrêt considère ainsi que le public concerné s'étend au-delà des seuls clients ou clients potentiels des produits ou services en cause⁴⁵⁷.

On notera par ailleurs que la définition retenue par la CJUE présente une différence importante avec la marque « de haute renommée » telle qu'interprétée en droit suisse. En effet, la jurisprudence suisse exige que la marque de haute renommée jouisse d'un « prestige », le fait qu'une marque soit bien connue du public, notamment selon une étude de marché, étant insuffisant pour en faire une marque de haute renommée⁴⁵⁸. Le Tribunal Fédéral interprète la notion de « marque de haute renommée » en ce sens :

« La loi ne définit pas la haute renommée. Les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent cependant être déduits du but de l'art. 15 LPM, qui est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque. Semblable protection se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public. En effet, aussi longtemps que seuls des cercles d'acheteurs limités à un produit spécifique connaissent la marque et l'apprécient, il n'existe pas d'intérêt légitime à lui assurer une protection plus étendue. Toutefois, pour admettre que l'on a affaire à une marque de haute renommée, il ne suffit pas que l'existence de la marque soit connue par un pourcentage élevé de personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute renommée d'une marque de sa notoriété. L'image positive que représente la marque auprès du public est donc un critère qui ne doit pas être négligé »⁴⁵⁹.

La jurisprudence suisse retient ainsi un critère (l'image positive de la marque) absent de la définition de marque renommée adoptée par la CJUE puisque que cette dernière ne requiert que la « *connaissance d'une partie significative du public* » dans une partie substantielle du territoire concerné.

Enfin, la CJUE s'est également prononcée sur l'étendue territoriale de la connaissance exigée pour qu'une marque communautaire puisse être

⁴⁵⁷ Cass. Fr. Com., 7 juin 2006, *PIBD*, 2006, n°836 III, p.579 ; Voyez toutefois J. PASSA, *op. cit.*, pp. 363-364.

⁴⁵⁸ Voyez F. DESSEMONTET, *op. cit.*, pp. 348-349.

⁴⁵⁹ Tribunal Fédéral, 16 avril 2007, (T 0/2) 4C.440/2006 /ech. ; ATF 130 III 748, considérant 1.1.

qualifiée de « renommée » dans l'arrêt *Pago*⁴⁶⁰. Par analogie avec la solution retenue dans l'arrêt *Chevy*, elle a jugé que sur plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme étant remplie lorsque la marque communautaire jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de la Communauté⁴⁶¹. Dans les circonstances propres à l'espèce jugée, la Cour a considéré que cette condition était remplie lorsque la renommée était établie sur la totalité du territoire d'un État membre, à savoir celui de l'Autriche. Il n'est cependant pas certain que la renommée établie sur le territoire d'un seul État membre puisse suffire dans d'autres circonstances que celles de l'espèce jugée par la CJUE⁴⁶².

(2) Usage pour des produits non similaires?

Aux termes des législations française, Benelux et communautaire⁴⁶³, il semble que la protection accrue des marques renommées (puisque cette protection n'est pas soumise à la preuve d'un risque de confusion) ne soit applicable que lorsque le signe ressemblant est utilisé pour des produits non similaires.

Ceci créait toutefois une situation paradoxale, puisque la marque renommée était mieux protégée contre un usage pour des produits différents que contre un usage d'un signe ressemblant pour des produits identiques ou similaires à ceux pour laquelle la marque renommée était enregistrée (donc, elle était moins bien protégée dans son domaine propre...).

Ce paradoxe a été soumis à la CJUE, qui y a répondu dans son arrêt *Davidoff / Gofkid*⁴⁶⁴, où la Cour précise que cette disposition s'applique également lorsque les produits sont identiques ou similaires:

« 30. (...) il convient de répondre à la première question que les articles 4, paragraphe 4, sous a) et 5, paragraphe 2, de la directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux États membres le pouvoir de prévoir une protection spécifique au profit d'une marque enregistrée qui jouit d'une renommée lorsque la marque ou le signe postérieur, identique ou similaire à cette marque enregistrée, est destiné à être utilisé ou est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci ».

⁴⁶⁰ CJUE, 6 octobre 2009, *PAGO / Tirolmilch*, C-301/07.

⁴⁶¹ CJUE, 6 octobre 2009, *PAGO / Tirolmilch*, C-301/07, point 27.

⁴⁶² CH. GIELEN, note sous CJUE, 6 octobre 2009, *I.E.R.*, 2009, p. 349.

⁴⁶³ Voyez l'article L.713-5 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.20.1.c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article 9§1, c) du règlement sur la marque communautaire.

⁴⁶⁴ CJUE, 9 janvier 2003, *Davidoff/Gofkid*, C-292/00, *Rec.*, I-389.

Toutefois, cette formulation pouvait sembler ambiguë à première vue parce qu'elle ne détermine pas clairement - dès lors que l'État membre use effectivement de la faculté de transposer l'article 5 § 2, de la Directive 2008/95/CE - si la disposition nationale de transposition **doit** nécessairement couvrir également le cas de l'usage d'une marque postérieure identique ou similaire à une marque renommée pour des produits identiques ou similaires, ou s'il s'agit là d'une simple **faculté** laissée aux États membres décidant de transposer ledit article 5 § 2⁴⁶⁵.

Cette ambiguïté est en toute hypothèse levée par l'arrêt du 23 octobre 2003 dans l'affaire *Adidas/Fitnessworld*. Dans cette affaire qui se déroule dans le Benelux, Adidas titulaire de la marque renommée à trois bandes, s'opposait à une société Fitnessworld utilisant un signe ressemblant également pour des vêtements. Il n'y avait pas risque de confusion, et Adidas invoquait la protection des marques renommées. Fitnessworld répondait cependant que cette disposition ne pouvait pas être utilisée puisque les produits étaient similaires. Le Hoge Raad der Nederlanden posa alors à la cour la question suivante:

« Y-a-t-il lieu d'interpréter l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE en ce sens que, en application d'une loi nationale qui a transposé cette disposition, le titulaire d'une marque renommée dans l'État concerné peut également s'opposer à l'usage de cette marque ou d'un signe similaire, de la manière et dans les circonstances qui sont visées dans cette disposition, pour des produits ou des services identiques ou analogues à ceux pour lesquels la marque a été déposée? »

Dans cet arrêt *Adidas/Fitnessworld*⁴⁶⁶, la Cour affirme clairement que:

« 19. Dans l'arrêt Davidoff, précité (points 24 et 25), la Cour a relevé au soutien de son interprétation que, en considération de l'économie générale et des objectifs du système dans lequel l'article 5, paragraphe 2, de la directive s'insère, il ne saurait être donné dudit article une interprétation qui aurait pour conséquence une protection des marques renommées moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires. Elle a ensuite constaté, en d'autres termes, que la marque renommée doit bénéficier, en cas d'usage

⁴⁶⁵ Sur cette pseudo-ambiguïté, voy. Concl. av-gén. Jacobs du 10 juillet 2003, *Adidas/Fitnessworld*, C-408/01, point 29 ; Jan Kabel, note sous CJUE, 23 oct. 2003, *Adidas/Fitnessworld*, C-408/01, *I.E.R.*, 2004, p. 57.

⁴⁶⁶ CJUE, 23 oct. 2003, *Adidas/Fitnessworld*, C-408/01, *I.E.R.*, 2004, p. 53. Sur la protection de la marque renommée au Benelux, voy. E. CORNU, « L'arrêt Intel : Dilution de la marque ou dilution de sa protection? », *RDC*, 2009/4, p. 377 ; E. CORNU, F. JACQUES DE DIXMUDE, « La protection de la marque renommée au Benelux (ou le renouveau du risque d'association?) », *R.D.C.*, 2004, pp. 949-957.

d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires, d'une protection au moins aussi étendue qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires (même arrêt, point 26).

20. Au regard de ces constatations, l'État membre, s'il transpose l'article 5, paragraphe 2, de la directive, doit donc accorder une protection au moins aussi étendue pour des produits ou des services identiques ou similaires que pour des produits ou des services non similaires. L'option de l'État membre porte ainsi sur le principe même de l'octroi d'une protection renforcée au profit des marques renommées, mais non sur les situations couvertes par cette protection lorsqu'il l'accorde. (...)

22. Il convient dès lors de répondre à la première question, sous a), qu'un État membre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5, paragraphe 2, de la directive, est tenu d'accorder la protection spécifique en cause en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci ».

Donc, si on donne une protection accrue à la marque renommée (ce qui est le cas en France et au Benelux), alors elle doit s'appliquer aussi bien en cas d'usage pour des produits non similaires qu'en cas d'usage pour des produits similaires.

Concrètement, cela signifie que le titulaire d'une marque renommée peut s'opposer à l'usage d'un signe ressemblant pour des produits similaires ou non, sans devoir démontrer un risque de confusion entre le signe et la marque. La Cour précise même qu'un simple rapprochement ou une simple « association » due à la ressemblance suffit:

« 28. La condition d'une similitude entre la marque et le signe, visée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive, suppose l'existence, en particulier, d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle [voir, à propos de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23 in fine, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, points 25 et 27 in fine].

29. Les atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir, en ce

sens, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, point 23). (...)

31. Il convient donc de répondre à la seconde question, sous a), que la protection conférée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».

(3) Il faut qu'il soit établi que l'usage tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice

La preuve du caractère renommé d'une marque ainsi que d'une ressemblance entre la marque et le signe utilisé ne suffit pas pour que la protection conférée à la marque renommée puisse être mise en œuvre, encore faut-il démontrer que cet usage porte atteinte à cette marque renommée :

- Soit parce qu'il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure (qualifié de « dilution », de « grignotage » ou de « brouillage »).
- Soit parce qu'il porte préjudice à la renommée de la marque antérieure (qualifié de « ternissement » ou « dégradation »).
- Soit parce qu'il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (qualifié de « parasitisme » ou « free-riding »).

Un seul de ces trois types d'atteintes est suffisant pour qu'il puisse être question d'atteinte à la marque renommée⁴⁶⁷. Il convient également de préciser que si titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, « *il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice* »⁴⁶⁸. Ces trois conditions ont

⁴⁶⁷ CJUE, 18 juin 2009, *L'Oréal / Bellure*, C-487/07, point 42.

⁴⁶⁸ Trib. UE, 22 mai 2005, *Spa Monopole/OHMI*, T-67/04, point 40.

été notamment interprétées par la CJUE dans ses arrêts *Intel*⁴⁶⁹ et *L'Oréal / Bellure*⁴⁷⁰.

Le préjudice au caractère distinctif de la marque survient lorsque « *se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire* »⁴⁷¹. Cette formulation est proche de celle utilisée dans la jurisprudence *Benelux antérieure*⁴⁷².

La CJUE a ajouté que pour qu'il soit question d'un préjudice porté au caractère distinctif, il faut démontrer une « *modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur* »⁴⁷³.

Le préjudice à la renommée de la marque antérieure survient « *lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée. Le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque* »⁴⁷⁴.

La Cour d'appel de Paris⁴⁷⁵ a ainsi condamné, sur base de la protection conférée à la marque renommée, une société mettant en vente des t-shirts sur lesquels étaient apposés des logotypes « SMICARD » et « RINGARD », estimant « *qu'en l'espèce, le public concerné établit un lien par association d'idées, entre les termes « SMICARD », « ZONARD », « FLICARD », « TRICARD », « RINGARD », « PETARD », ou « RICHARD le pot sur l'infortune » et la marque « RICARD » (...); que l'emploi de ces signes tend à avilir l'image de la marque (...) et à compromettre les efforts de publicité de la société RICARD* ».

⁴⁶⁹ CJUE, 27 novembre 2008, *Intel Corporation/CPM United Kingdom*, C-252/07.

⁴⁷⁰ CJUE, 18 juin 2009, *L'Oréal / Bellure*, C-487/07, points 39 et 41.

⁴⁷¹ CJUE, 27 novembre 2008, *Intel Corporation/CPM United Kingdom*, C-252/07, point 29.

⁴⁷² CJ Benelux, 1^{er} mars 1975, *Claeryn/Klarein*, Ing.-Cons., 1975, p.73. CJ Benelux, 22 mai 1985, *Lux c/Lux Talc*, Ing.-Cons., 1985, p. 189.

⁴⁷³ CJUE, 27 novembre 2008, *Intel Corporation/CPM United Kingdom*, C-252/07, point 77.

⁴⁷⁴ CJUE, 18 juin 2009, *L'Oréal / Bellure*, C-487/07, p. 40.

⁴⁷⁵ CA Paris, 11 mai 2007, *PIBD*, 2007 n°858, III, p. 538.

Enfin, l'atteinte à la marque renommée peut consister dans **le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure**. Suivant la CJUE, « *cette notion s'attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée* »⁴⁷⁶.

Tel peut être le cas « *lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque* »⁴⁷⁷.

Le profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque renommée peut ainsi consister en un transfert d'image ou des qualités attachées à la marque renommée vers les produits du tiers faisant usage du signe⁴⁷⁸.

(4) Qu'entend-on par « juste motif » ?

Pour qu'il y ait effectivement atteinte à la marque renommée, il faut que l'usage de la marque d'autrui (ou d'un signe ressemblant) dans la vie des affaires ait eu lieu sans juste motif⁴⁷⁹. On remarquera tout d'abord que ce n'est pas au titulaire de la marque à démontrer que l'usage du signe ressemblant est fait sans juste motif : c'est au défendeur à établir au contraire qu'il peut en l'espèce se prévaloir d'un juste motif⁴⁸⁰.

Dans une décision du 6 février 2014 (aff. C-65/12, Leidseplein Beheer et H. de Vries (THE BULLDOG) / Red Bull (RED BULL)), la CJUE a eu à se prononcer sur le sens à donner à cette notion.

⁴⁷⁶ CJUE, 18 juin 2009, *L'Oréal / Bellure*, C-487/07, p. 41.

⁴⁷⁷ CJUE, 18 juin 2009, *L'Oréal / Bellure*, C-487/07, p. 49.

⁴⁷⁸ Voyez E. CORNU, « L'arrêt « L'Oréal / Bellure » de la Cour de justice: la protection de la marque renommée, la conjonction entre le droit des marques et le droit de la publicité et la consécration des fonctions économiques de la marque », *R.D.C.*, 2009/8, p. 800.

⁴⁷⁹ On notera que l'article L.713-5 ne mentionne pas la condition que l'usage ait lieu sans « juste motif » mais que cet article doit néanmoins être interprété de manière conforme à l'article 5§2 de la directive (en ce sens, voyez J. PASSA, *op. cit.*, p. 399).

⁴⁸⁰ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 316.

En l'espèce, la société Red Bull, titulaire de la marque renommée RED BULL déposée en 1983, s'était opposée avec succès dans le Benelux à l'usage de la marque THE BULLDOG par M. de Vries pour des boissons énergétiques.

M. de Vries introduisit un pourvoi devant le *Hoge Raad* des Pays-Bas en prétendant qu'il jouissait d'un « juste motif », car il utilisait, *avant 1983*, le signe THE BULLDOG pour des services de restauration et de débit de boissons dans le cadre desquels il vendait des boissons non alcoolisées.

Le *Hoge Raad* a donc demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique à celui pour lequel cette marque a été enregistrée est susceptible d'être qualifié de « juste motif », dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la marque.

La Cour de justice répond en précisant que la notion de « juste motif » ne saurait être interprétée comme se limitant à des raisons objectivement impérieuses, mais peut « se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée » (points 45 et 48) :

« 41 (...) la directive 89/104 vise, d'une manière générale, à mettre en balance, d'une part, les intérêts du titulaire d'une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d'autre part, les intérêts d'autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec. p. I-3703, point 29).

42. Il s'ensuit que la protection des droits que le titulaire d'une marque tire de ladite directive n'est pas inconditionnelle, dès lors que cette protection est notamment limitée, afin de mettre en balance lesdits intérêts, aux cas où ce titulaire se montre suffisamment vigilant en s'opposant à l'utilisation par d'autres opérateurs de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque (arrêt Levi Strauss, précité, point 30). (...)

48. Par conséquent, la notion de «juste motif» ne saurait être interprétée comme se limitant à des raisons objectivement impérieuses.

49. Aussi, il convient d'examiner dans quelles conditions l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, lorsque ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de cette marque, est susceptible de relever de cette notion».

Et la Cour de conclure dans son dispositif :

« L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier:

– de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné ;

– du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée ; et

– de la pertinence économique et commerciale de l'usage pour ce produit du signe similaire à cette marque ».

La CJUE avait déjà estimé dans son arrêt *Interflora* que *« lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d'un mot clé correspondant à une marque renommée propose, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de ladite marque, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu'un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un «juste motif» (...) »*⁴⁸¹. L'exigence que l'usage ait lieu de manière loyale apparaît ainsi déterminante pour l'existence d'un « juste motif ».

Par contre, l'analyse des décisions rendues par le Tribunal de l'Union européenne fait apparaître que l'existence d'un « juste motif » est appréciée de manière restrictive. Le Tribunal a ainsi refusé d'admettre l'existence d'un juste motif dans les cas suivants :

⁴⁸¹ CJUE, 22 septembre 2011, *Interflora / Marks & Spencer*, C-323/09, point 91.

- Le caractère prétendument descriptif et générique du mot « spa » pour les produits cosmétiques ne constitue pas un juste motif dès lors que ce caractère ne s'étend pas aux produits cosmétiques, mais seulement à l'égard de l'une de leurs utilisations ou destinations. En conséquence, le mot « spa » n'est pas la désignation « *si nécessaire à la commercialisation de produits cosmétiques qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne de l'usage de la marque demandée* »⁴⁸².
- L'usage de la marque « CITI » en Espagne ne peut constituer un juste motif « *en ce que, d'une part, l'étendue de la protection géographique de la marque espagnole ne correspond pas au territoire couvert par la marque demandée et, d'autre part, le bien-fondé en droit de l'enregistrement de la marque espagnole est contesté devant les tribunaux nationaux. Dans le même contexte, le fait que l'intervenante soit titulaire du nom de domaine « citi.es » est dénué de pertinence* »⁴⁸³.
- Concernant l'enregistrement d'une marque semi-figurative « nasdaq » (portant atteinte à la marque renommée antérieure « Nasdaq »), le TPIUE a jugé que le fait que le terme « nadap » soit l'acronyme de « Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità » ne constitue pas un juste motif, d'autant qu'il a estimé que « *les prépositions ne sont en principe pas reprises dans les acronymes* »⁴⁸⁴.

L'approche restrictive retenue par le Tribunal de l'Union européenne peut être rapprochée de la jurisprudence de la Cour de justice Benelux. La notion de « juste motif » est en effet interprétée de manière stricte par la Cour de Justice Benelux :

« Qu'en effet, le caractère du droit à une marque individuelle qualifié de « droit exclusif » et l'étendue de la protection qui s'y rattache en vertu de l'article 13 de la loi impliquent en principe la faculté pour le titulaire de la marque de s'opposer à ce qu'un tiers fasse usage de la marque ou d'un signe ressemblant dans la vie des affaires dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque, et qu'il ne peut en être autrement que si pareil emploi peut se justifier par des circonstances particulières qui lui enlèvent son caractère en principe illicite. Qu'à cette fin, il faut généralement poser comme condition qu'il y ait pour l'utilisateur du signe une nécessité à faire usage précisément de

⁴⁸² Trib. UE, 25 mars 2009, *L'Oréal/OHIM – Spa Monopole*, T-21/07, point 43.

⁴⁸³ Trib. UE, 16 avril 2008, *Citibank/OHMI*, T-181/05, point 85.

⁴⁸⁴ T.P.I.U.E., 10 mai 2007, *Antartica/OHMI – The Nasdaq Stock Market*, T-47/06, points 63 et 64.

ce signe-là, telle que malgré le préjudice causé au titulaire de la marque, il ne puisse pas être raisonnablement exigé de l'utilisateur qu'il s'abstienne de l'emploi de la marque ou que l'utilisateur ait un droit propre à faire usage de ce signe et que pour l'application de l'article 13 littera A, alinéa premier -2, de la loi, ce droit propre de l'utilisateur ne soit pas primé par le droit du titulaire de la marque »⁴⁸⁵.

Il résulte de cette jurisprudence Benelux que la notion de « juste motif » est interprétée de manière restrictive : il n'y aura « juste motif » que dans deux cas: soit il est nécessaire d'utiliser un signe similaire ou identique pour participer à la vie économique, soit celui qui utilise ce signe peut se prévaloir d'un droit propre qui prévaut sur le droit à la marque (par exemple : la liberté d'expression). La question se pose toutefois de savoir si cette approche restrictive est compatible avec la jurisprudence récente de la CJUE citée ci-dessus.

L'exception de « juste motif » a ainsi été admise lorsque l'usage de la marque pouvait être légitimé par le droit à la liberté d'expression dans le cadre d'une parodie.

Cass. Fr. Civ., 8 avril 2008

Areva / Greenpeace

Bull. 2008, I, n°104 (Pourvoi n°07-11251)

Faits : L'association Greenpeace a reproduit la dénomination Areva sur son site, en stylisant la lettre A et en associant le tout à une tête de mort sur un poisson mort, accompagné du slogan « Stop plutonium – l'arrêt va de soi ». La société Areva, dont l'activité a trait au nucléaire, est titulaire de deux marques du même nom. Elle assigne Greenpeace ainsi que les hébergeurs du site en contrefaçon et se voit donner raison par le Tribunal de Grande Instance et la Cour d'appel de Paris.

Décision : « Attendu que pour, condamner ces associations à payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce la représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir choisis pour «frapper immédiatement» l'esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu'elle associait les marques A et A Areva déposées pour divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort, conduisait à penser que tout produit ou

⁴⁸⁵ C.J. Benelux, 1er mars 1975, *Jur.*, 1975-79, p. 1 ; Voy. aussi C.J. Benelux, 22 mai 1985, *Jur.*, 1985, p. 1.

service diffusé sous ce sigle était mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu'elles introduisaient sur l'ensemble des activités de la société, les associations allaient au-delà de la liberté d'expression permise, puisqu'elles incluait des activités qui n'étaient pas concernées par le but qu'elles poursuivaient en l'espèce, c'est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu'elles avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d'expression, portant un discrédit sur l'ensemble des produits et services de la société et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

La Cour de cassation française a également estimé dans un autre arrêt que « *qu'en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque « Camel », à titre d'illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l'occasion d'une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression* »⁴⁸⁶.

Suivant la jurisprudence française, il semble donc que la parodie d'une marque puisse être admise au titre de la liberté d'expression en tant que « juste motif », quand bien même elle impliquerait une certaine forme de dénigrement de la marque⁴⁸⁷. On remarquera toutefois que dans les deux arrêts précités, la Cour de cassation française a estimé que l'usage était justifié notamment en raison de la finalité poursuivie en l'espèce, à savoir un but d'intérêt général et de santé publique.

La jurisprudence Benelux s'est montrée nettement plus réservée à admettre qu'un usage parodique de la marque puisse constituer un « juste motif »⁴⁸⁸. Toutefois, dans une affaire opposant Greenpeace à l'État néerlandais⁴⁸⁹ quant au détournement d'une marque constituée d'un logo accompagné de la phrase « Denk Vooruit » à l'occasion d'une campagne d'information en

⁴⁸⁶ Cass. Fr., 19 octobre 2006, *PIBD* 2007 n°861, III, p. 643.

⁴⁸⁷ Voyez également CA Paris, 16 novembre 2005 (*Greenpeace/Esso*), *PIBD*, 2006, n°822, III, p. 53.

⁴⁸⁸ Voyez Trib. Amsterdam, 3 avril 2003, *A&M*, 2003, p. 225 ; Civ. Anvers (réf.), 3 juillet 1998, *I.R.D.I.*, 1998, p. 388 ; Civ. Bruxelles, 11 mai 1993, *Ing.-Cons.*, 1993, p. 150 ; Civ. Namur, 8 décembre 1995, *Ing.-Cons.*, 1996, p. 54 ;

⁴⁸⁹ Prés. Trib. Amsterdam, 22 décembre 2006, *Ing.-Cons.*, 2007/2, p. 440, note L. VAN BUNNEN.

faveur d'une énergie propre, le Président du Tribunal d'Amsterdam a jugé expressément que Greenpeace disposait à cet égard d'un « juste motif »⁴⁹⁰.

Le droit à la liberté d'expression, garanti à l'article 10, 2° de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, peut donc « *légitimement aspirer au statut de juste motif* »⁴⁹¹. Il reviendra toutefois aux cours et tribunaux de vérifier si la liberté d'expression n'a pas franchi les limites tracées par les droits et libertés d'autrui et, en particulier si l'usage en cause ne porte pas une atteinte « déloyale » aux droits d'autrui⁴⁹².

d) *Benelux : usage autrement que pour distinguer des produits*

La directive 2008/95 rapprochant les législations des États membres sur les marques a laissé en son article 5§5 le champ libre aux États membres de l'Union européenne en ce qui concerne la réglementation de l'usage d'une marque qui est fait « *à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services* ». À l'inverse de la France, le Benelux a fait usage de cette possibilité en son article 2.20.1.d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle : « *Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement (...) d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice* ».

On notera toutefois que contrairement à la protection contre l'usage des marques renommées à des fins de distinguer des produits et services⁴⁹³, la protection contre l'usage d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services ne relève pas de l'harmonisation communautaire⁴⁹⁴, ce qui laisse aux États membres une pleine latitude réglementaire concernant le régime de ce type d'atteintes.

⁴⁹⁰ Au sens de l'article 2.20.1.d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

⁴⁹¹ B. MICHAUX, « La BD et la liberté d'expression face à la marque et au droit d'auteur des tiers », in E. CORNU (ed.), *Bande dessinée et droit d'auteur – Stripverhalen en auteursrechten*, Larcier, 2009, p. 86.

⁴⁹² Voyez M.-C. JANSSENS, « Protection de la marque et liberté d'expression », in A. CRUQUENAIRE (ed.), *La protection des marques sur l'internet*, Cahier du CRID n°28, Bruylant, 2007, p. 107.

⁴⁹³ Prévues à l'article 5§2 de la directive 2008/95.

⁴⁹⁴ CJUE, 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar*, C-245/02, point 64 ; C.J.C.E., 21 novembre 2002, *Robelco/Robeco*, C-23/01, points 31 et 34.

(1) *Il faut que l'usage du signe ressemblant soit un usage « autrement que pour désigner des produits »*

Il semble que l'on puisse parler d'usage « autrement que pour désigner des produits » à propos de l'usage du signe qui n'est pas fait « à titre de marque », c'est-à-dire afin de distinguer des produits (ou des services) sur le marché. En d'autres termes, le signe ressemblant n'est pas utilisé pour identifier l'origine économique du produit (ou du service) sur le marché.

Entreront par exemple dans cette notion d'usage « autrement que pour désigner des produits »⁴⁹⁵:

- L'usage de la marque en tant que nom commercial, pour désigner une entreprise. À cet égard, il convient de rappeler qu'en principe, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services »⁴⁹⁶. Il peut toutefois en être autrement si le public perçoit également le nom commercial comme une marque (*cf. supra*).
- L'usage de la marque d'autrui dans un film⁴⁹⁷ ou dans un vidéoclip⁴⁹⁸.
- L'usage de la marque d'autrui dans une publicité⁴⁹⁹. On précisera toutefois que la CJUE a jugé que « l'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent aux fins d'identifier les produits ou les services offerts par ce dernier s'analyse comme un usage pour les produits ou les services mêmes de l'annonceur »⁵⁰⁰. Le cas échéant, l'usage dans la publicité pourra donc être considéré comme un usage « pour des produits et services ».

⁴⁹⁵ Voyez notamment A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, pp. 478-483.

⁴⁹⁶ CJUE, 11 septembre 2007, C-17/06. Voyez également la jurisprudence Benelux : CJ Benelux, 7 novembre 1988 (*Omnisport*), *J.T.*, 1989, p. 194, obs. A. BRAUN ; CJ Benelux, 20 décembre 1996 (*Europabank*), aff. A 95/2, *Ing.-Cons.*, 1997, p. 9.

⁴⁹⁷ Amsterdam, 18 décembre 1975, *B.I.E.*, 1976, p. 214.

⁴⁹⁸ Prés. Trib. 's-Hertogenbosch, 21 juillet 2006, *B.I.E.*, 2007, p. 391.

⁴⁹⁹ Comm. Nivelles, 29 mai 1998, *Ing.-Cons.*, 1998, p. 256.

⁵⁰⁰ CJUE, 12 juin 2008, *O₂ Holdings Limited*, C-533/06, point 36.

- L'usage de la marque d'autrui comme titre d'un livre⁵⁰¹, comme nom pour un groupe de musique⁵⁰² ou comme élément dans une œuvre d'art.
- L'usage de la marque d'autrui dans un article de presse⁵⁰³.
- L'usage de la marque pour « décorer » des produits⁵⁰⁴: par exemple, des T-shirts revêtus de la marque « Coca-Cola » ou « Côte d'Or » *etc.*
- L'usage de la marque d'autrui au cours d'une manifestation sportive, par exemple pour donner la (fausse) impression que telle manifestation ou telle équipe est « sponsorisée » par telle marque⁵⁰⁵.

On soulignera toutefois que ces formes d'usage ne pourront donner lieu à une sanction que si et seulement si il est tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou il leur est porté préjudice (voyez *supra*) et si cet usage a lieu sans « juste motif » (voyez *supra*).

B. LIMITES AUX DROITS DU TITULAIRE DE LA MARQUE

1) Utilisation de la marque dans des cas particuliers où cet usage est nécessaire

L'article 6§1 de la directive 2008/95/CE (anciennement directive 89/104/CE)⁵⁰⁶ énumère certains cas dans lesquels, quand bien même le signe en cause serait utilisé « à titre de marque » et « dans la vie des affaires », le droit conféré par la marque ne permet à son titulaire d'interdire l'utilisation de celle-ci.

Il s'agit de l'usage fait par un tiers :

- a) de son nom et de son adresse ;

⁵⁰¹ Pres.Trib.Rotterdam, 27 novembre 1986, *B.I.E.*, 1987, p. 202.

⁵⁰² Trib.Arnhem, 22 janvier 1981, *B.I.E.*, 1981, p. 266.

⁵⁰³ Cf. Prés.Trib.Amsterdam, 28 juillet 1981, *B.I.E.*, 1982, p. 41.

⁵⁰⁴ Cf. à cet égard, CJ Benelux, 23 décembre 1985, *B.I.E.*, 1986, p. 208.

⁵⁰⁵ Amsterdam, 2 décembre 1970, et Hoge Raad, 29 octobre 1971, *NJ*, 1972, p. 75. Voy. également G. SORREAU, « L'ambush marketing : trop beau pour être honnête? », *Ing.-Cons.*, 2008/2, p. 149.

⁵⁰⁶ Cette disposition a été transposée à l'article L.713-6 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 2.23.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Voyez également l'article 12 du règlement sur la marque communautaire.

- b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
- c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées.

Cet article précise également que ces utilisations n'échappent aux prérogatives exclusives du titulaire de la marque que pour autant qu'ils soient faits conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale⁵⁰⁷, ce qui implique que l'utilisateur fasse preuve d'une « obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire d'une marque »⁵⁰⁸.

Il ressort de l'arrêt *Gillette* de la CJUE que l'usage de la marque n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale lorsqu'il est fait d'une manière telle :

- qu'il peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque⁵⁰⁹.
- qu'il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée⁵¹⁰.
- qu'il entraîne le discrédit ou le dénigrement de cette marque⁵¹¹.
- qu'il présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire⁵¹².

⁵⁰⁷ En ce qui concerne les États membres de l'OAPI, on mentionnera l'article 7(3) de l'Annexe III à l'Accord de Bangui, selon lequel le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit « d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services ».

⁵⁰⁸ CJUE, 11 septembre 2007, *Céline*, C-17/06, point 33 ; CJUE, 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, points 82-84 ; CJUE, 7 janvier 2004, *Gerolsteiner*, C-100/02, point 24.

⁵⁰⁹ CJUE, 11 septembre 2007, *Céline*, C-17/06, point 34 ; CJUE, 17 mars 2005, *Gillette Comp./LA-Laboratories*, C-228/03, point 42 ; CJUE, 23 février 1999, *BMW/Deenik*, C-63/97, point 51.

⁵¹⁰ CJUE, 17 mars 2005, *Gillette Comp./LA-Laboratories*, C-228/03, point 43 ; CJUE, 23 février 1999, *BMW/Deenik*, C-63/97, point 52.

⁵¹¹ CJUE, 17 mars 2005, *Gillette Comp./LA-Laboratories*, C-228/03, point 44.

⁵¹² CJUE, 17 mars 2005, *Gillette Comp./LA-Laboratories*, C-228/03, point 45.

a) Usage du nom et de l'adresse

Si la marque est identique ou ressemble au nom patronymique d'un tiers (personne physique) ou à un élément de son adresse, le titulaire de la marque ne peut évidemment s'opposer à ce que ce tiers continue à utiliser dans la vie des affaires son nom et son adresse à des fins d'identification.

L'article L.713-6 du Code français de la propriété intellectuelle prévoit en ce sens, de manière plus explicite que la législation communautaire, que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique.

On peut se demander si cette exception vise uniquement le nom des personnes physiques⁵¹³. L'Exposé des Motifs du protocole portant modification de la Loi Uniforme Benelux sur les marques du 2 décembre 1992 de la loi précisait que cette limitation ne concerne que les personnes physiques. Cette affirmation était conforme à la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors de l'adoption de la Directive 89/104/CEE, selon laquelle cette disposition ne couvre que le nom des personnes physiques.

Toutefois, la Cour de justice a infirmé cette interprétation et a considéré que cette disposition s'appliquait également aux noms commerciaux. Ce principe a été affirmé dans l'arrêt du 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch/Budvar*⁵¹⁴ dans le cadre d'un litige opposant la brasserie américaine Anheuser-Busch à la brasserie tchèque Budvar, au sujet de l'étiquetage sous lequel Budvar commercialise sa bière en Finlande et qui, selon Anheuser-Busch, constitue une infraction aux marques Budweiser, Bud, Bud Light et Budweiser King of Beers. Selon la juridiction finlandaise de renvoi, le signe litigieux de Budvar sur l'étiquette des bouteilles de Budvar vendues en Finlande est utilisé comme nom commercial et non comme marque (« Brewed and bottled by the brewery Budweiser Budvar »). Pour la CJUE, l'article 6§1, a) de la Directive n° 89/104/CEE vise également les noms commerciaux.

⁵¹³ En ce sens, J. PASSA expose que cette exception « n'a de sens que si elle concerne le nom d'une personne physique, c'est-à-dire le nom patronymique » (J. PASSA, *op. cit.*, p. 322).

⁵¹⁴ CJUE, 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar*, C-245/02.

Cette interprétation fut confirmée par la CJUE dans son arrêt *Céline* où la Cour a rappelé que l'exception n'est pas limitée aux noms de personnes physiques⁵¹⁵.

b) *Usage d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production des produits ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci*

On notera que cette exception, si elle est prévue par la législation communautaire, n'a pas été transposée en droit français. Cette absence de transposition peut être expliquée par le fait que la jurisprudence française admet unanimement qu'un terme descriptif ne peut être jugé contrefaisant lorsqu'il est utilisé dans son acception courante⁵¹⁶.

La CJUE a eu à se prononcer, dans l'arrêt *Gerolsteiner Brunnen*⁵¹⁷, sur un cas où le titulaire de la marque *Gerri* s'est opposé à l'utilisation du signe « *Kerry Spring* », qui constituait une référence à une source d'eau minérale en Irlande. Elle ainsi jugé que :

« 25. Le seul fait qu'il existe un risque de confusion auditive entre une marque verbale enregistrée dans un État membre et une indication de provenance géographique d'un autre État membre ne saurait donc suffire pour conclure que l'usage de cette indication dans la vie des affaires n'est pas conforme aux usages honnêtes. En effet, dans une Communauté de quinze États membres et d'une grande diversité linguistique, la possibilité qu'il existe une similitude phonétique quelconque entre, d'une part, une marque enregistrée dans un État membre et, d'autre part, une indication de provenance géographique d'un autre État membre est déjà considérable et le sera davantage après l'élargissement prochain.

26. Il s'ensuit que, dans une affaire telle que celle au principal, il incombe à la juridiction nationale de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes. S'agissant des boissons embouteillées, figureraient notamment parmi les circonstances à prendre en compte par cette juridiction la forme et l'étiquetage de la bouteille afin d'apprécier, plus particulièrement, si le producteur de la boisson portant l'indication de provenance géographique pourrait être considéré comme pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis du titulaire de la marque ».

⁵¹⁵ CJUE, 11 septembre 2007, *Céline*, C-17/06, point 31.

⁵¹⁶ J. PASSA, *op. cit.*, p. 335.

⁵¹⁷ CJUE, 7 janvier 2004, *Gerolsteiner Brunnen c/ Putsch*, C-100/02.

c) *Usage de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée*

Le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à ce qu'un tiers utilise sa marque afin d'indiquer que les pièces détachées ou les accessoires qu'il fabrique sont destinés aux produits de cette marque. Il faut cependant que cet usage soit « nécessaire » c'est-à-dire « *lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit* »⁵¹⁸.

Un tel usage peut ainsi être nécessaire dans les cas où ladite information ne peut en pratique être communiquée au public par un tiers sans qu'il soit fait usage de la marque dont ce dernier n'est pas le titulaire⁵¹⁹. Cet usage doit donc être en pratique le seul moyen de fournir une telle information⁵²⁰.

Cour d'appel de Paris, 3 mai 2006

Beecham Group / G GAM (« DEROXAT »)

PIBD, 2006, n°833, III p. 473.

Faits : La société de droit britannique Beecham Group PLC est titulaire de la marque française dénominateur « DEROXAT » pour désigner les produits pharmaceutiques à usage humain. La société G GAM avait fait paraître, en mai 2003, une annonce publicitaire, dans des publications à destination de pharmaciens dans laquelle est indiquée « En avant-première, les Laboratoires G GAM ont le plaisir de vous annoncer la commercialisation prochaine de la Paroxétine G GAM (Générique de DEROXAT) ». La société Beecham a assigné en conséquence la société G GAM en contrefaçon. Le Tribunal de Grande Instance a rejeté sa demande.

Décision : « *Considérant que la tolérance accordée par l'article L.713-6-b) du Code de la propriété intellectuelle, suppose pour être admise, que la référence à la marque soit nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par le tiers et constitue le seul moyen d'offrir au public une information compréhensible et complète sur cette destination ;* (...)

⁵¹⁸ CJUE, 17 mars 2005, *Gillette Comp./LA-Laboratories*, C-228/03, point 39.

⁵¹⁹ CJUE, 23 février 1999, *BMW Nederland/Ronald Karel Deenik*, C-63/97, point 60.

⁵²⁰ CJUE, 17 mars 2005, *Gillette Comp./LA-Laboratories*, C-228/03, point 34.

Que ni la corrélation entre la spécialité générique et la spécialité de référence énoncée à l'article L.5143-8 du Code de la santé publique, ni la référence à la marque faite dans l'ampliation de la décision d'Autorisation de Mise sur le Marché A.M.M. de la Paroxétine G GAM délivrée le 6 août 2002 ne sauraient légitimer son utilisation dans une publicité commerciale, dès lors qu'il a été démontré qu'elle ne constitue pas le seul moyen pour informer le public des professionnels de santé, auquel elle s'adresse de la destination thérapeutique du produit ;

(...) qu'en effet, d'une part, l'annonce incriminée l'informait parfaitement sur la composition en principe actif, les indications thérapeutiques de la spécialité « Paroxétine G Gam », d'autre part, ceux-ci ont le devoir d'actualiser leurs connaissances, conformément à l'article R.4235-11 du Code de la santé publique, enfin, aux termes du protocole conclu le 5 juin 2002 entre les Caisses d'Assurance maladie et les syndicats nationaux représentatifs de médecins, les médecins se sont engagés à établir leurs prescriptions en dénomination commune, de sorte que toute référence aux marques s'avère superflue ».

Cet arrêt fait ainsi application du critère de nécessité en estimant qu'en l'espèce, il existait d'autres moyens pour apporter l'information souhaitée que l'utilisation de la marque.

Remarquons que la CJUE a également jugé que le titulaire de la marque ne pouvait s'opposer à l'usage de celle-ci pour annoncer que l'on vend des produits de cette marque, lorsque cet usage n'est pas déloyal et ne porte pas atteinte à l'image de la marque⁵²¹.

De même, dans son arrêt *BMW / Deenik* du 23 février 1999⁵²². La CJUE a également jugé que « l'article 7 de la directive s'oppose à ce que le titulaire de la marque BMW interdise à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il est spécialisé dans ou spécialiste de la vente de voitures d'occasion BMW, à condition que la publicité concerne des voitures qui ont été mises sur le marché communautaire sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement et que la manière dont est employée la marque dans cette publicité ne constitue pas un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, justifiant que le titulaire puisse s'y opposer »⁵²³. La Cour précise que peut constituer un motif légitime, autorisant le titulaire de la marque à s'opposer à l'usage de celle-ci pour la vente de ses produits, « le fait que la marque est utilisée dans la publicité du revendeur d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression

⁵²¹ CJUE, 4 novembre 1997, *Dior/Evora*, C-337/95, Rec. I-6013.

⁵²² CJUE, 23 février 1999, *BMW Nederland/Ronald Karel Deenik*, C-63/97, *I.R.D.I.*, 2000, p. 219, note M.-C. JANSSENS.

⁵²³ CJUE, 23 février 1999, *BMW Nederland/Ronald Karel Deenik*, C-63/97, point 50.

qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises »⁵²⁴.

En ce qui concerne la **prestation de services relatifs aux produits d'autrui**, la Cour remarque dans ce même arrêt que la règle de l'épuisement des droits ne s'applique pas aux services. La règle de l'épuisement ne peut donc venir limiter le droit du titulaire de la marque de s'opposer à l'usage de celle-ci. Toutefois, il convient de voir, dit la Cour, si l'article 6 de la Directive, concernant les limitations du droit à la marque, ne peut s'appliquer, cet article disposant que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'usage de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait de manière loyale. La Cour répond positivement à cette question : l'usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination du service.

On rappellera une fois de plus que la marque ne peut pas être utilisée d'une manière telle que le public pourrait être amené à croire erronément que celui qui utilise ainsi la marque du titulaire appartient au réseau officiel et/ou bénéficie de sa garantie⁵²⁵.

2) Usage d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale

Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu de dispositions légales et dans la limite du territoire où il est reconnu⁵²⁶.

⁵²⁴ Voyez également, en ce qui concerne la Suisse, la jurisprudence citée par F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 384

⁵²⁵ On peut selon nous appliquer ici *mutatis mutandis* l'arrêt de la Cour de Justice Benelux dans l'affaire *Daimler-Benz / Haze*, 20 décembre 1993. Cf. également Trib.Comm.Bruxelles, 14 juillet 1980, *B.I.E.* 1983, p. 268 (Mercedes); Trib.Maastricht, 26 mars 1981, *B.I.E.* 1982, p. 176 (Mercedes); Prés.Trib.Almelo, 27 mai 1981, *B.I.E.* 1982, p. 118 (Renault); Trib.Arnheim, 8 mars 1984, *B.I.E.* 1986, p. 84 (Renault); Trib.Com.Bruges, 29 mars 1984, *B.I.E.* 1986, p. 89 (Mercedes); Gand, 3 octobre 1985, *Ing.-Cons.* 1985, p. 458 (Mercedes); CA La Haye, 5 février 1986, *B.I.E.* 1987, p. 222 (Mercedes); CA La Haye, 10 septembre 1987, *B.I.E.* 1990, p. 251 (BMW); Amsterdam, 22 décembre 1988, *I.E.R.* 1989, p. 36 (Mercedes); Com.Vervier, 16 novembre 1992, *Ing.-Cons.* 1993, p. 32 (Mercedes); Prés. Com.Mons, 28 juin 1991, *Jaarboek Handelspraktijken*, 1991, p. 372 (Opel); Liège, 27 novembre 1992, *Ing.-Cons.* 1993, p. 47 (VW et Audi).

⁵²⁶ En droit suisse, cette exception est prévue à l'article 14 alinéa 1^{er} de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance, qui instaure une « exception de possession personnelle » (F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 390).

Par « signe qui tire sa protection d'un droit antérieur », il faut entendre notamment le nom commercial de portée locale⁵²⁷, ainsi que la dénomination sociale, mentionnés expressément par l'article L.713-6 du Code français de la propriété intellectuelle (qui vise également l'enseigne).

Le titulaire de la marque ne peut donc pas s'opposer à ce qu'un tiers utilise sa marque ou un signe ressemblant comme nom commercial, comme enseigne ou comme dénomination sociale, lorsque le tiers avait commencé à utiliser le signe en cause comme nom commercial avant le dépôt du signe comme marque par le titulaire. L'exception est toutefois limitée aux signes antérieurs « de portée locale », ce qui signifie qu'elle ne vaut « *qu'au bénéfice des actes d'exploitation du signe antérieur accomplis dans la zone dans laquelle celui-ci était exploité avant l'enregistrement – ou le dépôt* »⁵²⁸.

Notons que si le nom commercial (ou l'enseigne antérieure) est connu sur l'ensemble du territoire français, l'utilisateur antérieur pourra en solliciter la nullité s'il existe un risque de confusion⁵²⁹.

Au Benelux, le titulaire du nom commercial antérieur pourra tenter de demander la nullité de la marque ultérieure en vertu des articles 2.28.3 b) et 2.4 f) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, pour autant qu'il prouve la mauvaise foi dans le chef du déposant ultérieur. Éventuellement, il pourra tenter de demander la nullité de la marque postérieure sur base des articles 2.28.1 e) et 2.4. b) de la Convention Benelux (dépôt d'une marque susceptible de créer la confusion dans le public)⁵³⁰. Dans ce cas, il devra prouver le caractère trompeur de la marque en cause.

3) L'épuisement du droit

Dans l'Union européenne, la règle de l'épuisement est imposée par l'article 7 de la directive 2008/95/CE et par l'article 13 du règlement sur la marque communautaire⁵³¹

Cet article signifie que le titulaire du droit à la marque ne peut pas invoquer son droit à la marque pour s'opposer à la libre circulation des produits dans l'Union européenne lorsque les produits⁵³² ont été mis sur le marché de

⁵²⁷ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 320.

⁵²⁸ J. PASSA, *op. cit.*, p. 327.

⁵²⁹ Article L.711-4, c) du Code français de la propriété intellectuelle.

⁵³⁰ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 320.

⁵³¹ Voyez également; article 2.23.3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.713-4 du Code la propriété intellectuelle.

⁵³² La règle de l'épuisement ne s'étend pas aux services (CJUE, 23 février 1999, *BMW Nederland/Ronald Karel Deenik*, C-63/97, points 56 et 57).

l'Union européenne par lui-même ou avec son consentement⁵³³. Cette règle a été étendue à tout l'Espace Économique Européen⁵³⁴ (ci-après « EEE »).

Par exception à cette règle de l'épuisement communautaire, le titulaire de la marque conserve le droit de s'opposer à l'importation en provenance d'un autre pays européen s'il peut invoquer des « motifs légitimes ». La notion de « motifs légitimes » comprend notamment le fait que les produits ont été modifiés ou altérés (voyez *infra*).

On notera toutefois qu'en droit suisse, la règle de l'épuisement est internationale : dès lors qu'un produit marqué a été mis dans le commerce avec le consentement du titulaire de la marque où que ce soit dans le monde, le titulaire ne peut plus s'opposer à l'importation ou à tout autre acte de commercialisation sur le territoire de la Suisse⁵³⁵.

a) Mise dans le commerce

Que faut-il entendre par mise dans le commerce ?

Suivant la CJUE, il n'y a pas mise dans le commerce dans l'EEE quand le titulaire de la marque a importé les produits dans l'EEE en vue de les vendre mais n'a pas réussi à les vendre⁵³⁶. La mise dans le commerce au sens de cette disposition suppose donc une vente effective, qui seule met les tiers acquéreurs en mesure de disposer des produits revêtus de la marque⁵³⁷.

La Cour a aussi jugé que, dès lors qu'il y avait eu mise dans le commerce dans l'EEE par le titulaire de la marque ou avec le consentement de celui-ci, la stipulation, dans un contrat de vente conclu entre le titulaire de la marque et un opérateur établi dans l'EEE, d'une interdiction de revente dans celui-ci ou une partie de celui-ci ne fait pas obstacle à l'épuisement, car une telle stipulation n'exclut pas qu'il y ait effectivement mise dans le commerce dans l'EEE au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104. Une telle stipulation contractuelle dans un contrat de vente concerne seulement les parties au contrat, mais ne fait pas obstacle au mécanisme de l'épuisement du droit conféré par la marque.

⁵³³ CJUE, 4 novembre 1997, *Dior/Evora*, C-337/95, Rec. p. I-6013, points 37 et 38 ; CJUE, 23 février 1999, *BMW Nederland/Ronald Karel Deenik*, C-63/97, point 57.

⁵³⁴ Cf. art. 65 §2, lu en combinaison avec l'Annexe XVII, point 4, de l'accord EEE. Cf. également CJUE, 1 juillet 1999, *Sebago/GB*, C-173/98.

⁵³⁵ ATF 122 III 469 ; Voyez également F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 388.

⁵³⁶ CJUE, 30 novembre 2004, *Peak Holding/Axolin-Helinor*, C-16/03.

⁵³⁷ CJUE, 30 novembre 2004, *Peak Holding/Axolin-Helinor*, C-16/03, points 41 et 42.

Dans le même sens, il a été jugé par la CJUE que la simple mise à disposition de testeurs de parfums dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive sur lesquels apparaît la mention « vente interdite » ne constitue pas une mise dans le commerce. En effet, cette mention traduit clairement « *la volonté du titulaire de la marque concernée que les produits revêtus de celle-ci ne fassent l'objet d'aucune vente, ni à l'extérieur de l'EEE ni à l'intérieur de cette zone* »⁵³⁸.

b) *Consentement du titulaire*

Quand faut-il considérer que le titulaire de la marque a donné son « consentement » à la mise sur le marché des produits dans l'UE ou l'EEE ?

La CJUE s'est prononcée à cet égard dans un arrêt *Sebago* du 1^{er} juillet 1999⁵³⁹. La question préjudicielle posée consistait à savoir s'il y a consentement au sens de l'article 7 de la directive lorsque le titulaire de la marque a consenti à la commercialisation dans l'EEE de produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'épuisement est invoqué ou si, au contraire, le consentement doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué.

La Cour a répondu que les droits n'étaient épuisés que pour les produits mis dans le commerce dans l'EEE, et eux seuls: il n'y a donc pas épuisement du droit lorsque le titulaire de la marque a mis dans le commerce dans l'EEE des produits identiques ou similaires, et il peut donc continuer à s'opposer aux importations parallèles de produits identiques qui n'ont pas été eux-mêmes commercialisés dans l'EEE par lui-même ou avec son consentement.

On précisera enfin qu'il est également question de consentement lorsque le produit a été mis dans le commerce par le titulaire d'une licence⁵⁴⁰ sur la marque ou par une entreprise économiquement liée, même si celle-ci ne présente aucun lien juridique avec le titulaire de la marque⁵⁴¹.

Peut-on cependant parler de consentement du titulaire lorsque la mise dans le commerce dans l'EEE a été effectuée par un preneur de licence en méconnaissance d'une clause du contrat de licence ? La CJUE s'est prononcée sur cette question dans son arrêt *Dior/Copad*⁵⁴² :

⁵³⁸ CJUE, 3 juin 2010, *Coty Prestige Lancaster Group/Simex Trading*, C-127/09, point 45.

⁵³⁹ CJUE, 1^{er} juillet 1999, *Sebago et Ancienne Maison Dubois/G-B Unic*, C-173/98.

⁵⁴⁰ CJUE, 23 avril 2009, *Copad/Christian Dior couture*, C-59/08, point 46.

⁵⁴¹ CJUE, 20 mars 1997, *Phyteron/Bourdon*, C-352/95, point 21.

⁵⁴² CJUE, 23 avril 2009, *Copad/Christian Dior couture*, C-59/08.

« 46. (...) la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié doit être considérée, en principe, comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.

47. S'il s'ensuit que, dans de telles conditions, le titulaire de la marque ne peut pas invoquer la mauvaise exécution du contrat afin de se prévaloir, à l'égard du licencié, des droits que la marque lui confère, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient Copad, le contrat de licence n'équivaut pas à un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la mise dans le commerce, par le licencié, des produits revêtus de cette marque.

48. En effet, l'article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit expressément la possibilité, pour le titulaire de la marque, d'invoquer les droits que celle-ci lui confère à l'encontre d'un licencié lorsque ce dernier enfreint certaines clauses du contrat de licence.

49. En outre, ainsi qu'il résulte de la réponse à la première question, ces clauses sont énoncées audit article 8, paragraphe 2, de manière exhaustive.

50. Par conséquent, comme le relève Mme l'avocat général au point 47 de ses conclusions, seule la violation de la part du licencié de l'une desdites clauses fait obstacle à l'épuisement du droit conféré par la marque à son titulaire, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive ».

La CJUE a donc jugé qu'en principe, la mise dans le commerce de produits marqués par un licencié doit être considérée comme effectuée avec le consentement du titulaire à moins que cette mise dans le commerce ait lieu en violation d'une clause du contrat de licence relative à sa durée, à la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, à la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, au territoire sur lequel la marque peut être apposée, ou à la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié⁵⁴³.

c) Charge de la preuve

À qui incombe la charge de la preuve lorsqu'il est établi que les produits ont été mis sur le marché par le titulaire en dehors de l'EEE, et ensuite importés par des tiers dans l'EEE ?

⁵⁴³ Voyez l'article 8§2 de la directive 2008/95/CE.

Cette question a été abordée par la CJUE dans un arrêt *Zino Davidoff* (affaires jointes C-414/99 à C-416/99)⁵⁴⁴. Dans ces affaires, qui ont amené la Cour à examiner la question du mode d'expression et de la preuve du consentement du titulaire d'une marque à une mise dans le commerce dans l'EEE, il était constant que les produits litigieux avaient été commercialisés en dehors de l'EEE par le titulaire ou avec son consentement, puis avaient été importés et mis dans le commerce dans l'EEE par des tiers.

La Cour a jugé que, dans de telles circonstances, le consentement du titulaire de la marque à une mise dans le commerce dans l'EEE ne peut pas être présumé, qu'il doit être exprès ou implicite et que sa preuve incombe à l'opérateur qui en invoque l'existence⁵⁴⁵.

Quid de la charge de la preuve lorsqu'il n'est pas établi où les produits ont pour la première fois été mis sur le marché par le titulaire de la marque ? La CJUE s'est prononcée à cet égard dans l'arrêt *Van Doren / Lifestyle Sports*⁵⁴⁶. Prenant en compte le risque de « cadennassage » des réseaux de distribution exclusive si le tiers doit donner ses « sources », la cour estime que:

« 42. (...) dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'EEE au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'EEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'EEE ».

d) Exception: l'existence de motifs légitimes de s'opposer à la circulation des produits dans l'EEE

La règle de l'épuisement communautaire des droits à la marque n'est pas opposable au titulaire de la marque lorsque celui-ci peut invoquer des « motifs légitimes » de s'opposer à ce que ses produits circulent dans l'EEE. Ces motifs légitimes peuvent être invoqués « *notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce* ».

⁵⁴⁴ CJUE, 20 novembre 2001, *Zino Davidoff et Levi Strauss*, C-414/99 à C-416/99.

⁵⁴⁵ CJUE, 20 novembre 2001, *Zino Davidoff et Levi Strauss*, C-414/99 à C-416/99, points 46, 54 et 58.

⁵⁴⁶ CJUE, 8 avril 2003, *Van Doren/Lifestyle*, C-244/00, points 25 et 26.

Pourront donc constituer des motifs légitimes, permettant au titulaire de la marque de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits marqués, la modification de l'état du produit ou le reconditionnement de l'état du produit.

On peut cependant imaginer d'autres cas de figure dans lesquels des motifs légitimes peuvent être invoqués, tels que la vente de produits de luxe en dehors d'un réseau de distribution sélectif lorsque la commercialisation ultérieure des produits de prestige revêtus de la marque effectuée par le tiers, en utilisant les modalités usuelles dans le secteur d'activité de celui-ci, porte une atteinte à la renommée de cette marque⁵⁴⁷ ou laisse à penser que le tiers appartient au réseau de distribution du titulaire ou qu'il existe une relation spéciale entre ces deux personnes⁵⁴⁸.

(1) La modification de l'état du produit par un revendeur

Selon la doctrine⁵⁴⁹ et jurisprudence française⁵⁵⁰, la réponse à cette question dépend du degré de modification du produit authentique : si des simples réparations permettent de conserver la marque apposée, celle-ci devra toutefois être effacée lorsque le produit authentique a été totalement transformé⁵⁵¹. Le reconditionnement de produits authentiques est également interdit en droit français sous réserve des précisions exposées *infra*⁵⁵².

La Cour de Justice Benelux a eu à se prononcer sur cette question dans son arrêt *Valeo*⁵⁵³, à l'occasion du reconditionnement de produits Valeo par une société Automotive Products Benelux, qui les remettait ensuite sur le marché sous la même marque Valeo restée apparente. La Cour considère que le maintien de la marque après reconditionnement est en principe interdit. La Cour dit en effet que :

« sauf le cas où la révision ou le reconditionnement entraînent une altération dont la nature et l'étendue sont telles que les produits révisés ou

⁵⁴⁷ CJUE, 23 avril 2009, *Copad/Christian Dior couture*, C-59/08, point 55.

⁵⁴⁸ CJUE, 8 juillet 2010, *Portakabin*, C-558/08, points 79 et 80.

⁵⁴⁹ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 888.

⁵⁵⁰ CA Rouen, 27 février 1997, *PIBD*, 1997, III, p. 246 ; CA Paris, 17 octobre 1997, *PIBD*, 1998, III, p. 49.

⁵⁵¹ En droit Benelux, l'effacement de la marque n'est généralement pas considéré comme un usage de la marque (CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 261 et la jurisprudence citée) ; *Contra*, en France, le déconditionnement a été jugé contrefaisant : CA Versailles, 2 février 1989, *PIBD*, 1989, n°458, III, p. 362.

⁵⁵² J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 883.

⁵⁵³ CJ Benelux, 6 novembre 1992, *Valéo*, *Rec.*, 1992, p. 8 ; les enseignements de cet arrêt peuvent, selon la doctrine, être maintenus sous le régime actuel au Benelux (voyez A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 309).

reconditionnés n'appartiennent plus à la catégorie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée ou à celle des produits similaires, l'entreprise qui révisé ou reconditionne des produits pour les commercialiser ensuite sans qu'ait été effacée l'estampille des marques sous lesquelles ils avaient été mis en circulation à l'origine, se livre à un emploi de la marque d'autrui au sens de l'article 13, A, 1 de la loi Benelux, même s'il est indiqué qu'ils ont fait l'objet d'une révision ou d'un reconditionnement par cette entreprise ».

Le simple fait de laisser subsister la marque de façon apparente, même si on mentionne l'opération de révision, est donc un usage de la marque d'autrui, auquel il pourra le cas échéant s'opposer. Toutefois, la Cour de Justice Benelux précise que cette interdiction de principe peut subir deux exceptions:

- d'une part, le titulaire ne pourra pas s'opposer au maintien de la marque si la modification est tout à fait secondaire. Le caractère « secondaire » ou non est évidemment une question de fait. Si la modification n'est pas secondaire, le titulaire peut s'y opposer même si il n'y a pas d'atteinte au bon renom.
- la deuxième exception concerne le cas où il est « *démontré que l'effacement de la marque n'est pas possible sans compromettre la qualité technique ou l'utilité pratique des produits* » ou « *qu'il serait déraisonnable pour d'autres motifs d'exiger l'effacement de la marque et que le tiers démontre qu'il a fait tout son possible pour signaler la révision ou le reconditionnement du produit originaire* ».

Le remplissage de bouteilles de gaz marquées avec un gaz autre que celui du titulaire du droit à la marque peut-il être admis au bénéfice de l'épuisement⁵⁵⁴ ?

La CJUE s'est prononcée récemment sur cette question dans un arrêt *Viking Gas*⁵⁵⁵. Le titulaire du droit à la marque invoquait en effet le fait que la mise dans le commerce épuise uniquement le droit du titulaire ou du licencié d'interdire la commercialisation ultérieure des bouteilles encore remplies du gaz d'origine ou vides, mais n'autoriserait pas des tiers à remplir, à des fins commerciales et avec leur propre gaz, ces mêmes bouteilles. Autrement dit, l'épuisement porterait en l'espèce sur le contenu (le gaz) et non sur le contenant (la bouteille).

⁵⁵⁴ Les jurisprudences Benelux et française considéraient effectivement un tel usage comme contrefaisant : CJ Benelux, 20 décembre 1993, Aff.92/1, *Rec.*, 1993, t.14, p. 9 (Propagas) ; Cass. Fr. Crim., 11 avril 1988, « Total », *PIBD*, 1988, n°445, III, 556.

⁵⁵⁵ CJUE, 14 juillet 2011, *Viking Gas A/S / Kosan Gas A/S*, C-46/10.

Cet argument va toutefois être écarté par la CJUE qui va affirmer que « *les bouteilles composites, qui sont destinées à être réutilisées à plusieurs reprises, ne constituent pas un simple emballage du produit d'origine, mais ont une valeur économique autonome et doivent être considérées comme un produit en elles-mêmes* »⁵⁵⁶. Elle va alors considérer que la vente des bouteilles composites lui permet de réaliser la valeur économique des marques afférentes auxdites bouteilles et que la réalisation de la valeur économique de la marque emporte l'épuisement des droits conférés par la marque.

La CJUE jugea en conséquence que « la vente de la bouteille composite épuise les droits que le licencié du droit à la marque constituée de la forme de la bouteille composite et titulaire des marques apposées sur celle-ci tire de ces marques et transfère à l'acheteur le droit de disposer librement de cette bouteille, y inclus celui de l'échanger ou de la faire remplir, une fois que le gaz d'origine est consommé, auprès d'une entreprise de son choix, c'est-à-dire non seulement auprès dudit licencié et titulaire, mais également auprès de l'un de ses concurrents »⁵⁵⁷.

Un tel usage pourra néanmoins être interdit si le titulaire du droit à la marque possède un « motif légitime », notamment si cet usage porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque, ou encore lorsque cet usage est fait de manière à donner l'impression qu'il existe un lien économique entre le titulaire de la marque et ce tiers, et notamment que ce dernier appartient au réseau de distribution du titulaire ou qu'il existe une relation spéciale entre ces deux personnes⁵⁵⁸.

(2) La modification du conditionnement des produits

Le titulaire du droit à la marque a le droit exclusif d'apposer la marque⁵⁵⁹. Il en résulte qu'aucun tiers ne peut décider à sa place d'apposer sa marque, même si cette apposition a lieu sur des produits originaux du titulaire de la marque.

Le reconditionnement des produits marqués est donc susceptible de constituer un motif légitime pour le titulaire de la marque de s'opposer à la commercialisation ultérieure de ces produits. Sous certaines conditions

⁵⁵⁶ *Ibidem*, point 30.

⁵⁵⁷ *Ibidem*, point 35.

⁵⁵⁸ *Ibidem*, point 37.

⁵⁵⁹ Voyez les articles L.713-2 et L.713-3 du Code français de la propriété intellectuelle ; A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 307.

cependant, le titulaire de la marque ne pourra opposer un « motif légitime » à la commercialisation ultérieure des produits reconditionnés.

Ces conditions ont été déterminées par la CJUE dans ses arrêts du 11 juillet 1996 relatifs au reconditionnement de produits pharmaceutiques⁵⁶⁰. Cette jurisprudence a été précisée dans deux arrêts du 23 avril 2002⁵⁶¹ ainsi qu'un arrêt du 26 avril 2007⁵⁶². Dans ces arrêts, la Cour pose en principe que le titulaire de la marque peut s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique lorsque l'importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque. Toutefois, la Cour précise qu'il ne pourra pas s'opposer à la commercialisation du produit suite à la réapposition de la marque lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- il apparaît que le titulaire emploie son pouvoir d'interdiction pour cloisonner les marchés dans l'UE. Pour apprécier si tel est le cas, on devra analyser si le reconditionnement est nécessaire pour accéder au marché (auquel cas on jugera plus sévèrement l'opposition du titulaire de la marque) ou au contraire ne l'est pas. Selon la Cour⁵⁶³, un reconditionnement est objectivement nécessaire au sens de la jurisprudence de la Cour si, sans celui-ci, l'accès effectif au marché concerné doit être considéré comme entravé par la réaction d'une proportion significative de consommateurs ;
- le reconditionnement n'affecte pas l'état original du produit ;
- il est clairement indiqué sur le nouvel emballage l'auteur du reconditionnement et le nom du fabricant ;
- la présentation du produit reconditionné ne peut pas nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Une telle atteinte peut par exemple consister en un préjudice à l'image de sérieux et de qualité qui s'attache à la marque, ainsi qu'à la confiance que le produit marqué est susceptible d'inspirer auprès du public concerné ;
- l'importateur qui reconditionne a averti préalablement le titulaire de la marque et lui a fourni, à sa demande, un exemplaire du produit

⁵⁶⁰ CJUE, 11 juillet 1996, *Bristol Meyers Squibb, Boehringer et Bayer c. Paranova*, C-427/93, C-429/93 et C-436/93, *Ing.-Cons.* 1996, p. 237, et aff. C-71/94, C-72/94 et C-73/94, *Beiendorf et carlo Erba c. Eurim-Pharm, I.R.D.I.*, 1996, p. 158.

⁵⁶¹ CJUE, 23 avril 2002, *Merck*, C-443/99 et *Boehringer Ingelheim e.a.*, C-143/00.

⁵⁶² CJUE, 26 avril 2007, « *Boehringer II* », C-348/04.

⁵⁶³ CJUE, 23 avril 2002, *Boehringer Ingelheim e.a.*, C-143/00, point 52.

reconditionné. Cette obligation est clairement affirmée dans la jurisprudence de la CJUE : sans cet avertissement préalable, le titulaire de la marque pourra s'opposer à la commercialisation dans l'UE⁵⁶⁴ et pourra même exiger des mesures de réparation⁵⁶⁵.

La preuve du respect de ces conditions incombera aux importateurs parallèles.

4) Forclusion par tolérance

L'article 9 de la directive 2008/95/CE⁵⁶⁶ apporte une limite supplémentaire aux droits conférés par la marque. Cet article stipule en effet que le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État « *membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi* ».

Cet article sanctionne ainsi la passivité du titulaire de la marque et lui impose d'agir à l'encontre des usages non autorisés du signe couvert par la marque dont il est titulaire.

Plusieurs conditions doivent toutefois être remplies pour que cette disposition puisse s'appliquer⁵⁶⁷ :

- La marque postérieure doit avoir été enregistrée, un simple usage ne suffisant pas à créer la tolérance⁵⁶⁸.
- Le déposant de cette marque doit avoir été de bonne foi, c'est-à-dire dans l'ignorance de l'existence du droit antérieur ou erreur du déposant sur l'étendue de ses droits⁵⁶⁹. Il revient en tout état de cause au titulaire de la marque antérieure de prouver la mauvaise foi du déposant⁵⁷⁰.

⁵⁶⁴ CJUE, 26 avril 2007, « *Boehringer II* », C-348/04, points 60 et 61.

⁵⁶⁵ CJUE, 26 avril 2007, « *Boehringer II* », C-348/04, points 64.

⁵⁶⁶ Voyez les articles 2.24 et 2.29 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle; l'article L.714-3, § 3 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 54 du règlement sur la marque communautaire.

⁵⁶⁷ CJUE, 22 septembre 2011, *Budejovicky Budvar/Anheuser Busch*, C-482/09, points 53 à 58.

⁵⁶⁸ CJUE, 22 septembre 2011, *Budejovicky Budvar/Anheuser Busch*, C-482/09, point 54 ; A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 616.

⁵⁶⁹ J. PASSA, *op. cit.*, p. 183.

⁵⁷⁰ Cass. Fr. Com., 12 juillet 2005, *PIBD*, 2005, n°816, III, p. 584.

- Il faut un *usage* de la marque postérieure et donc pas seulement un dépôt⁵⁷¹. La marque postérieure doit donc être exploitée. La Cour de cassation française a jugé en ce sens que « *la forclusion sanctionne, non pas l'absence d'action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de celle-ci* »⁵⁷². GIELEN⁵⁷³ estime même que la marque postérieure doit faire l'objet d'un « usage sérieux »⁵⁷⁴ permettant d'éviter la déchéance de la marque.
- Le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l'enregistrement de la marque postérieure et de l'usage de cette marque après son enregistrement⁵⁷⁵.

Ce n'est que dans ces conditions que la tolérance du titulaire de la marque pendant une période de cinq années consécutives pourra entraîner la forclusion de son droit à agir en nullité ou en contrefaçon à l'égard de la marque postérieure. On soulignera toutefois que la forclusion ne donne pas au titulaire de la marque postérieure enregistrée le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure⁵⁷⁶.

La tolérance implique selon la CJUE que le titulaire de la marque fasse « *preuve de passivité en s'abstenant de prendre les mesures dont il dispose pour remédier à une situation dont il a connaissance et qui n'est pas nécessairement souhaitée. En d'autres termes, la notion de «tolérance» implique que celui qui tolère reste inactif en présence d'une situation à laquelle il aurait la possibilité de s'opposer* »⁵⁷⁷.

Enfin, il convient de préciser que le délai de cinq années court en principe à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l'exploitation de la marque postérieure⁵⁷⁸ et que celui-ci peut être interrompu par toute action administrative ou juridictionnelle⁵⁷⁹.

⁵⁷¹ La notion d'usage visée ici ne coïncide donc pas avec l'usage constituant une atteinte à la marque (Voyez CA Paris, 5 décembre 2001, *PIBD*, 2002, n°738, III, p. 134).

⁵⁷² Cass. Fr. Com., 28 mars 2006, *PIBD*, 2006, n°833, III, p. 472.

⁵⁷³ CH. GIELEN, *op. cit.*, p. 329.

⁵⁷⁴ Au sens de l'article 2.26 § 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

⁵⁷⁵ CJUE, 22 septembre 2011, *Budejovicky Budvar/Anheuser Busch*, C-482/09, point 58 ; *Contra*, A. BRAUN, E. CORNU, *op. cit.*, p. 617, qui estiment qu'il résulte de la formulation de l'article 9 de la directive que seule la connaissance de l'usage est requise.

⁵⁷⁶ Article 2.24§2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article 9§3 de la directive 2008/95/CE ; article 54 § 3 du règlement sur la marque communautaire.

⁵⁷⁷ CJUE, 22 septembre 2011, *Budejovicky Budvar/Anheuser Busch*, C-482/09, point 44.

⁵⁷⁸ CA Breda, 29 février 2000, *B.I.E.*, 2002, p. 217.

⁵⁷⁹ CJUE, 22 septembre 2011, *Budejovicky Budvar/Anheuser Busch*, C-482/09, point 49.

PARTIE II – LES DESSINS ET MODÈLES

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE	171
A. Cadre législatif	171
1) International.....	171
2) National	172
B. Ce qui est protégé par le droit des dessins et modèles : l'apparence d'un produit 173	
1) La notion d'« apparence »	174
2) La notion de « produit ».....	176
3) L'exigence de visibilité pour les pièces de produits complexes	180
C. Conditions de protection	181
1) Conditions positives.....	183
a) La condition de nouveauté.....	183
(1) Un dessin ou modèle identique	183
(2) Ayant fait l'objet d'une divulgation	185
b) La condition de caractère propre	187
(1) Qu'entend-on par utilisateur averti ?	192
(2) L'incidence du degré de liberté du créateur.....	194
2) Condition négative : exclusions liées à la fonction technique de la forme ...	195
a) La forme exclusivement imposée par la fonction technique.....	195
b) La forme imposée par les nécessités de l'assemblage	200
D. Acquisition et perte du droit au dessin ou modèle.....	201
E. Les dessins et modèles comme objets de propriété	205
2. LES ATTEINTES AUX DESSINS ET MODÈLES (DM).....	206
A. Les atteintes aux droits exclusifs sur le DM	206
1) Nécessité d'un enregistrement	206
2) La condition d'aspect identique ou ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente	207
a) Comment apprécier l'« impression globale » ?	208
b) Quels sont les éléments à prendre en compte ?.....	211
3) Droit de s'opposer à l'utilisation	215

B. Limites aux droits exclusifs sur le DM 216

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A. CADRE LÉGISLATIF

1) International

Le droit des dessins et modèles occupe une place charnière entre les deux subdivisions classiques du droit de la propriété intellectuelle que sont le droit de la propriété industrielle et le droit de la propriété littéraire et artistique.

Les sources internationales du droit des dessins et modèles témoignent de ce caractère hybride. Plusieurs conventions internationales traitent ainsi du droit des dessins et modèles :

- La **Convention de Paris** pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (révisée à Stockholm le 14 juillet 1967). Les dispositions plus particulièrement pertinentes sont l'article 5*quinquies* (qui prévoit une obligation de principe d'une protection pour les dessins et modèles industriels), l'article 5B (interdiction de prévoir la déchéance pour défaut d'exploitation), et l'article 5D (absence d'exigence de mention de l'enregistrement).
- La **Convention de Berne** pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 (révisée à Paris le 24 juillet 1971). L'article 2 (7) de cette convention laisse la liberté aux États de régler le mode de protection applicable aux dessins et modèles industriels (notamment quant à la question du cumul avec le droit d'auteur) et instaure un principe de réciprocité (« *Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclaté 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* »).
- L'**Arrangement de La Haye** concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925 (révisé à plusieurs reprises, notamment par l'acte de Londres (1934), l'acte de La Haye (1960) et l'acte de Genève adopté le 2 juillet 1999). L'objectif principal de cette convention est de simplifier les formalités de dépôt des dessins et modèles par

l'instauration d'un dépôt unique auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après « OMPI »), ainsi que de simplifier la gestion ultérieure des enregistrements de dessins et modèles.

- **L'Arrangement de Locarno**, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, signé à Locarno le 8 octobre 1968 (et modifié le 28 septembre 1979).
- **L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après « ADPIC »)** signé à Marrakech le 15 avril 1994. Les articles 25 et 26 de ce texte traitent notamment des conditions de protection des dessins et modèles industriels, de l'étendue de leur protection ainsi que la durée minimale de celle-ci.

L'Union européenne a également adopté le **Règlement (CE) n° 6/2002** du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires⁵⁸⁰, qui instaure un titre de propriété intellectuelle dit « unitaire », produisant les mêmes effets sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Ce règlement prévoit également la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés⁵⁸¹, dont les spécificités ne seront toutefois pas abordées dans le cadre présent.

Quant aux États membres de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), l'Annexe IV à l'Accord de Bangui⁵⁸² contient les dispositions applicables aux dessins et modèles industriels.

2) National

Comme en matière de marques, le droit des dessins et modèles est régi au Benelux par la **Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005**, approuvée par la loi du 22 mars 2006⁵⁸³, entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2006 (modifiée par décision du 1^{er} décembre 2006, entrée en vigueur le 1^{er} février 2007)⁵⁸⁴. Les articles principaux concernant les dessins et modèles se retrouvent sous le titre III aux articles 3.1 à 3.29.

⁵⁸⁰ J.O.C.E., n° L 003 du 5 janvier 2002, p. 0001 – 0024.

⁵⁸¹ Voyez notamment l'article 11 du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

⁵⁸² Tel que révisé le 24 février 1999.

⁵⁸³ M.B. 26 avril 2006, n°2006015065, p. 21866.

⁵⁸⁴ On mentionnera également l'importance pour l'interprétation de cette Convention du Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.

En ce qui concerne la France, le droit des marques est régi par le **Code la propriété intellectuelle** institué par la loi no 92-597 du 1^{er} juillet 1992, modifié notamment par l'ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001⁵⁸⁵ transposant en droit français la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles⁵⁸⁶. Les dispositions principales relatives à la matière des dessins et modèles se retrouvent au sein du livre V aux articles L.511-1 à L.522-2.

En Suisse, le droit des dessins et modèles est régi par la **Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs**⁵⁸⁷. La loi suisse n'établit donc pas de distinction entre les dessins (bidimensionnels) et les modèles (tridimensionnels) mais protège en tant que tel les « *designs* ». On précisera toutefois que la distinction entre dessin et modèle n'a pas d'incidence sur le contenu des droits⁵⁸⁸.

B. CE QUI EST PROTÉGÉ PAR LE DROIT DES DESSINS ET MODÈLES : L'APPARENCE D'UN PRODUIT

L'objet de la protection du droit des dessins et modèles est défini comme suit en droit communautaire⁵⁸⁹ :

« *(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 ornementation* ».

Une définition similaire est reprise en droit français⁵⁹⁰ ainsi qu'en droit Benelux⁵⁹¹. En droit suisse, le design est défini comme « *la création de*

⁵⁸⁵ JORF, 28 juillet 2001, p. 12132.

⁵⁸⁶ J.O.C.E., n° L 289 du 28 octobre 1998 p. 0028 - 0035.

⁵⁸⁷ RO 2002, 1456.

⁵⁸⁸ Voyez J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2012, p. 705 ; F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Ceditac, Lausanne, 2011, p. 475 ; C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, T. COHEN JEHOAM, *Industriële Eigendom – Deel 3 – Vormen, namen en reclame*, Kluwer, Deventer, 2012, p. 45.

⁵⁸⁹ Voyez l'article 3, a) du règlement sur les dessins et modèles communautaires ; l'article 1, a) de la directive 98/71/CE.

⁵⁹⁰ Article L.511-1 du Code français de la propriété intellectuelle : « *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* ».

⁵⁹¹ Article 3.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle : « *Est considéré comme dessin ou modèle l'aspect d'un produit ou d'une partie de produit* ». Le terme « aspect » repris dans cet article a la même signification que le terme « apparence » (Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, p. 9).

produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé »⁵⁹². L'Accord de Bangui définit « *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* »⁵⁹³.

Deux éléments peuvent ainsi être dégagés des définitions précitées : l'objet de protection du droit des dessins et modèles consiste en une « apparence » (1), et cette apparence doit être celle d'un « produit » (2). En outre, il existe une exigence spécifique de visibilité pour les pièces de produits complexes (3).

1) La notion d'« apparence »

La notion d'apparence est une notion large englobant « *tous les éléments de l'aspect extérieur d'un produit ou d'une partie de produit (...)* »⁵⁹⁴. Elle est donc susceptible de couvrir « *toutes les manifestations de formes et d'aspects possibles d'un objet pour autant qu'elles soient visibles (...)* »⁵⁹⁵.

Comme indiqué dans la définition reprise ci-dessus, l'aspect extérieur du produit peut être conféré par 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 ornementation, sans toutefois qu'il soit limité à ces éléments⁵⁹⁶. Des « effets extérieurs », par exemple d'oxydation ou d'émaillage, peuvent ainsi constituer l'aspect d'un produit⁵⁹⁷.

L'aspect extérieur doit toutefois être suffisamment précis et ne peut porter sur une idée, un concept⁵⁹⁸ ou un style⁵⁹⁹, par exemple sur une « *collection de vêtements réalisée selon la technique de découpes de tissus* »⁶⁰⁰. L'apparence d'un produit ne peut être protégée qu'à « la

⁵⁹² Article 1^{er} de la loi fédérale sur la protection des designs.

⁵⁹³ Article 1(1) de l'Annexe IV à l'Accord de Bangui.

⁵⁹⁴ J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1, L.G.D.J., Paris, 2006, p. 641.

⁵⁹⁵ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 705

⁵⁹⁶ Voyez le Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, p. 9.

⁵⁹⁷ J. PASSA, *op. cit.*, p. 641.

⁵⁹⁸ H. VANHEES, *Het Beneluxmodel*, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 9 ; CA Gand (7^{ème} ch.), 30 avril 2007, (*Maene/Martens*), R.G. 2004/AR/1568, disponible sur www.darts-ip.com.

⁵⁹⁹ CA La Haye, 30 novembre 2010, *B.I.E.*, 2011, p. 192.

⁶⁰⁰ CA Paris, 18 septembre 2002, *Galicy c/ YSL, Propr. Indus.*, 2003, commentaire n°53.

condition qu'elle soit, notamment, perceptible, identifiable et identifiée »⁶⁰¹.

TGI Paris, 19 octobre 2005

PIBD, 2006, n°822, III, p. 68

Faits : Monsieur Guillaume Saalburg a créé un modèle de verre comprenant la photographie d'une plaque de verre présentant des stries verticale et parallèles. Ayant constaté qu'un modèle de verre identique au sien avait été utilisé pour des doubles vitrages du premier étage d'un restaurant parisien, il a assigné l'exploitant de ce restaurant ainsi que les responsables des travaux de verrerie qui ont introduit une demande reconventionnelle en nullité du modèle.

Décision : « Attendu qu'en l'espèce le modèle n° 96 2491 comprend la photographie d'une plaque de verre présentant des stries verticales et parallèles, sans qu'il soit possible à la vue du cliché de décrire plus précisément ces stries, ainsi que la description suivante : « Le décor sérigraphié sur le verre donne à celui-ci un aspect imitant un textile ».

Attendu que la description est en réalité l'exposé d'un programme : donner à une plaque de verre un aspect imitant un textile.

Attendu que l'on comprend à la vue de la photographie que l'auteur du modèle pense que ce programme se trouve réalisé au moyen de stries verticales et parallèles.

Mais attendu que n'est ainsi divulguée aucune apparence précise du produit concerné, à savoir une plaque de verre ; que l'on ne peut savoir à l'examen de l'enregistrement quelle texture striée il faut donner à la surface de la plaque de verre pour que son aspect imite un textile.

Attendu ainsi qu'il convient de déclarer nul l'enregistrement dont s'agit sauf à conférer au titulaire du modèle un monopole sur tous les verres striés de façon parallèle ce qui serait en contradiction avec la description du modèle elle-même qui limite la revendication à un décor donnant au verre un aspect imitant un textile ».

Certains ont également pu se demander, étant donné la mention de la « texture » et des « matériaux », si l'aspect du produit se limite à une référence au sens visuel ou si l'aspect peut également être déterminé par

⁶⁰¹ CA Paris, 23 mai 2008, *PIBD*, 2008, n°880, III, p. 516.

le sens du toucher⁶⁰². L'aspect visuel du produit paraît toutefois prédominant⁶⁰³ ce qui a été confirmé par un arrêt récent du Tribunal de l'Union européenne (ci-après « Trib. UE »)⁶⁰⁴.

Certains estiment d'ailleurs que l'exigence de visibilité lors de l'utilisation normale du produit, imposée pour les pièces de produits complexes (voir *infra*), s'étend en réalité à tous les dessins et modèles⁶⁰⁵. La chambre commerciale de la Cour de cassation française s'est prononcée à cet égard dans un arrêt récent sur la protection à titre de dessin ou modèle de l'apparence de profilés utilisés dans la construction, notamment, de charpentes⁶⁰⁶. Elle a jugé comme suit :

« Attendu que pour déclarer valables les modèles déposés par la société Norcan, et accueillir l'action en contrefaçon, l'arrêt retient que ces profilés, comme ceux de la société Bett Sistemi France, sont vendus à des professionnels qui les intègrent eux-mêmes dans des assemblages qui peuvent être ensuite cédés à des utilisateurs finaux auxquels la section droite pourra être dissimulée, qu'en tout cas, les clients de la société Norcan achètent les profilés au vu de leurs caractéristiques, alors que la section droite est apparente et que même si cette section des profilés peut être cachée à la vue de l'utilisateur final, elle reste un élément apparent au moment de leur commercialisation ;

*Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un dessin ou modèle ne peut être protégé au titre du livre V du Code la propriété intellectuelle qu'à la condition d'être apparent pour l'utilisateur final, la cour d'appel, qui s'est référée à la situation prévalant lors de la commercialisation des produits auprès de professionnels chargés de les assembler, a violé le texte susvisé ; »*⁶⁰⁷.

2) La notion de « produit »

Le produit dont l'aspect peut être protégé est défini de manière assez large. Est ainsi susceptible de constituer un produit « *tout article industriel*

⁶⁰² Voyez C.J.J.C. VAN NISPEEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, T. COHEN JEHORAM, *op. cit.*, p. 45 ; C.H. MASSA, A. STROWEL, « Community design : Cinderella revamped », *E.I.P.R.*, 2003, p. 71.

⁶⁰³ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 705.

⁶⁰⁴ T.U.E., 18 mars 2010, *PepsiCo/ Grupo Promer Mon-Graphic*, T-9/07, point 50.

⁶⁰⁵ P.G.F.A. GEERTS, « Het zichtbaarheidsvereiste en het specialiteitsbeginsel in het modellenrecht », *IER*, 2011, n°53, p. 378 ; H. VANHEES, *op. cit.*, p. 10 ; *in fine*, J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 706 ; *Contra*, J. PASSA, *op. cit.*, p. 663.

⁶⁰⁶ Ces produits ne constituent en principe pas des pièces de produit complexe puisqu'un produit complexe est un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées, ce qui n'est pas le cas des produits de construction.

⁶⁰⁷ Cass. Fr. Com., 20 février 2007, *PIBD*, 2007, n°851, III, p. 314.

ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur »⁶⁰⁸.

Le dessin ou modèle doit donc être destiné à une utilisation en tant qu'objet industriel ou artisanal, sans toutefois devoir présenter un caractère utilitaire⁶⁰⁹. En conséquence, le dépôt d'un dessin à caractère ornemental pour tout type de produit, sans qu'aucun produit particulier ne soit particulièrement revendiqué, n'est pas susceptible d'être protégé⁶¹⁰. La doctrine française interprète également la qualification d'objet *industriel* ou *artisanal* comme entraînant l'exclusion des œuvres d'art « pur », à savoir des œuvres d'art produites en exemplaire unique ou à quelques exemplaires seulement⁶¹¹.

On remarquera également que l'aspect protégé par le dessin ou modèle peut être celui d'une pièce d'un produit complexe. Nous verrons ci-dessous que l'aspect de ces pièces n'est susceptible d'être protégé que pour autant qu'il soit visible lors d'une utilisation normale du produit complexe.

La définition du dessin et modèle en tant qu'*aspect d'un produit* soulève une question essentielle, qui a également une incidence fondamentale pour la détermination de l'étendue de la protection conférée : l'apparence du produit n'est-elle protégée qu'en ce qui concerne le produit qui l'incorpore ? Autrement dit, le dessin ou modèle est-il soumis à un principe de spécialité où est-il protégé de manière abstraite ?

Si la protection de l'apparence d'un produit n'apparaît pas limitée en tant que ce produit est réalisé dans un matériau déterminé⁶¹² (le simple changement de matière ne permettant pas davantage de remplir la condition de nouveauté⁶¹³), la question est toutefois plus délicate s'agissant de la destination ou de la « fonction utilitaire » du produit (par exemple dans le cas d'une forme de voiture appliquée à un jouet pour enfants).

⁶⁰⁸ Voyez l'article 3.1.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.511-1 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3, b) du règlement sur les dessins et modèles communautaires ; l'article 1, b) de la directive 98/71/CE.

⁶⁰⁹ Sous l'empire du droit Benelux antérieur, une telle fonction utilitaire était effectivement exigée (Voyez H. VANHEES, *op. cit.*, p. 12).

⁶¹⁰ J. PASSA, *op. cit.*, p.642 ; H. VANHEES, *op. cit.*, p. 12.

⁶¹¹ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p.707 ; J. PASSA, *op. cit.*, p. 642.

⁶¹² Voyez le Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, p. 9.

⁶¹³ TGI Paris, 29 janvier 2003, *Propr. Indus.*, 2003, commentaire n°94 ; CA Paris, 26 novembre 1999, *PIBD*, n°694, III, p. 150 ; Voyez toutefois *contra* : CA Paris, 21 mai 2003, *Propr. Indus.*, 2004, commentaire n°17.

En France, la doctrine⁶¹⁴ et la jurisprudence⁶¹⁵ semblent pencher dans le sens d'un rejet du principe de spécialité et se prononcent pour une protection de l'apparence en tant que telle. Ceci pourrait être déduit du libellé de l'article L.513-5 du Code français de la propriété intellectuelle qui énonce que la protection conférée aux dessins et modèles s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente, sans mention du produit auquel le dessin ou modèle serait appliqué⁶¹⁶. Ainsi, la reproduction dans un clip vidéo d'un dessin protégé a pu être sanctionnée en France⁶¹⁷.

Cour d'appel Paris, 17 mars 2004

Christian Lacroix / France Gift

Propriété Industrielle 2005 commentaire n°14

Faits : La société Christian Lacroix a assigné en contrefaçon la société France Gift, pour atteinte à ses droits privatifs sur des modèles dans le domaine des arts de la table. La société France Gift conteste l'originalité de ces modèles, qui existaient déjà dans le domaine de la passementerie.

Décision : « *Considérant, d'une part, que l'application des ouvrages de passementerie aux arts de la table avait déjà été réalisée antérieurement ainsi qu'il ressort de l'examen d'une planche illustrée intitulée « Silver-Handled Cutlery » (...)* ;

Que la société Christian Lacroix ne peut donc se prévaloir de la transposition de l'apparence d'un embout d'embrasse de rideau, dans le domaine des arts de la table ».

Le fait de transposer un modèle, connu dans un domaine de l'industrie, à un autre domaine ne constitue donc pas selon la jurisprudence française une création protégeable au titre des dessins et modèles (puisque l'apparence est la même). De même, il a été jugé que le fait d'utiliser une coupelle connue en céramique, même avec des couleurs différentes, pour contenir des fromages, ne constitue qu'une idée insusceptible de protection consistant à donner une destination nouvelle à un modèle connu⁶¹⁸.

La jurisprudence suisse paraît également accepter que la protection du dessin ou modèle ne soit pas limitée au produit pour lequel il est

⁶¹⁴ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 734 ; J. PASSA, *op. cit.*, p. 710.

⁶¹⁵ CA Paris, 1^{er} mars 1993, *PIBD*, 1993, III, p. 400 ; CA Paris, 19 mars 1992, *PIBD*, 1992, n°527, III, p. 444.

⁶¹⁶ J. PASSA, *op. cit.*, p. 710.

⁶¹⁷ TGI Paris, 14 novembre 2007, *PIBD*, 2008, n°867, III, p. 96.

⁶¹⁸ CA Grenoble, 12 septembre 2002, *Propr. Ind.*, 2002, commentaire n°93.

enregistré. Le Tribunal Fédéral s'est expressément penché sur la question dans un arrêt du 4 février 2008 :

« Les designs doivent-ils toujours être comparés avec des designs du même genre, soit, par exemple, celui d'une bague avec celui d'une autre bague, ou est-il admissible de comparer des designs de genres différents, tels celui d'une bague avec celui d'un collier ? Conformément aux opinions développées en doctrine (...), la comparaison peut dépasser les limites du genre de produit et s'étendre à des objets qui ne se prêteraient pas à une substitution. Si le design représentant une bague ne pouvait être comparé qu'avec des bagues, cela permettrait à un concurrent de reprendre l'élément caractéristique de cette bague pour le placer sur un collier, sans que le créateur de la bague ne puisse s'y opposer. Cette solution ne serait pas conforme à l'art. 8 LDes qui protège, outre le design enregistré, ceux qui présentent les mêmes traits caractéristiques ou essentiels, et qui éveillent, de ce fait, la même impression générale »⁶¹⁹.

Au Benelux, la question est nettement plus controversée. Le droit Benelux des dessins ou modèles protégeait en effet antérieurement l'aspect nouveau d'un produit *ayant une fonction utilitaire*, ce qui avait pour conséquence qu'un produit auquel était appliqué le dessin ou modèle mais ayant une autre fonction utilitaire pouvait en soi être protégeable (et que l'apparence était indissociable du produit)⁶²⁰.

Ce critère de « fonction utilitaire » a toutefois été abandonné suite à la transposition de la directive 98/71/CE. Une décision du président du Tribunal de La Haye a ainsi admis qu'un dépôt de modèle pour une voiture de course utilisée en Formule 1 pouvait constituer une antériorité destructrice de nouveauté pour le dépôt de ce modèle pour des jeux⁶²¹.

La solution reste cependant incertaine. Bien que le commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 expose que la jurisprudence « *Kinderkapperstoel* »⁶²² rendue sous le droit antérieur continue d'être applicable⁶²³, ce commentaire est

⁶¹⁹ ATF 134 III 205, considérant 6.3.

⁶²⁰ Hoge Raad, 10 mars 1995, « *Kinderkapperstoel* », *N.J.*, 1995, p.670, *B.I.E.*, 1998, p. 312.

⁶²¹ Prés. La Haye, 12 avril 2005, *I.E.R.*, 2005, n°48, p. 216.

⁶²² Référence à l'arrêt du Hoge Raad, 10 mars 1995, « *Kinderkapperstoel* », *N.J.*, 1995, p. 670.

⁶²³ Le commentaire explique en effet que « *Quoique la directive ne connaisse pas la « fonction utilitaire », le résultat est le même, puisque la protection est liée, par le biais du modèle et du produit, à un objet et qu'un siège pour enfant d'un salon de coiffure est un autre objet qu'une voiture jouet.* »

fortement critiqué par la doctrine qui appelle de ses vœux une clarification de la part de la Cour de Justice de l'Union européenne sur ce point⁶²⁴.

3) L'exigence de visibilité pour les pièces de produits complexes

Les dessins et modèles appliqués à un produit ou incorporés dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe sont soumis à une exigence supplémentaire de visibilité. Ils ne peuvent ainsi être protégés que pour autant que la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit⁶²⁵. C'est d'ailleurs à l'aune de ces caractéristiques visibles lors d'une utilisation normale que sera apprécié si l'aspect de cette pièce remplit les conditions de validité de la protection.

La notion de « produit complexe » vise « *un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit* »⁶²⁶. La CJUE ne s'est pas encore prononcée sur la portée de la notion de « produit complexe ».

Il ressort toutefois de la définition légale de « pièce d'un produit complexe » que cette notion ne s'étend en principe pas à « *la forme de produits destinés à être intégrés une fois pour tout dans un autre produit, comme certains produits de construction (...)* »⁶²⁷. Il a par ailleurs été jugé qu'un tuyau de douche⁶²⁸ constituait une pièce du produit complexe « douche » et qu'une cheminée encastrable⁶²⁹ constituait une pièce du produit complexe « cheminée ».

La pièce du produit complexe doit être visible lors d'une « utilisation normale ». Il est précisé que la notion d' « utilisation normale » vise « *l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou*

⁶²⁴ P.G.F.A. GEERTS, « Tekeningen en Modellen », in CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 150 ; C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, T. COHEN JEHORAM, *op. cit.*, p. 84 ; H. VANHEES, *op. cit.*, p. 14.

⁶²⁵ Voyez l'article 3.4.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.511-5 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 4§2 du règlement sur les dessins et modèles communautaires ; l'article 3§3 de la directive 98/71/CE.

⁶²⁶ Voyez l'article 3.4.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.511-5 alinéa 2 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3, c) du règlement sur les dessins et modèles communautaires ; l'article 1, c) de la directive 98/71/CE.

⁶²⁷ J. PASSA, *op. cit.*, p. 663

⁶²⁸ CA La Haye, 17 mai 2011, *IER*, 2011/59, p. 442.

⁶²⁹ OHMI, Chambre de recours, 14 octobre 2009, R 316/2008-3, disponible sur <http://oami.europa.eu>.

de la réparation »⁶³⁰. Il importe donc peu que l'aspect du produit soit visible lors de son offre en vente⁶³¹.

Quant à ce qu'il faut entendre par « utilisation normale », le Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 est particulièrement éclairant :

« Il s'agit ici de l'utilisation normale de l'article selon sa destination et non d'actes qui doivent parfois être accomplis dans le cadre de cette utilisation comme le remplacement des piles qui impose l'ouverture de l'article et rend sans doute visibles des pièces qui ne le sont pas de l'extérieur ou comme le remplacement d'un sac d'aspirateur. Ces actes relèvent de l'entretien ou du service. La combinaison des conditions de visibilité et d'utilisation normale ne doit pas donner à penser qu'il serait nécessaire que les pièces fussent être visibles à tout moment dans le cas d'une utilisation normale. L'utilisation normale d'une voiture peut aussi impliquer que l'on ne puisse voir une pièce qu'en étant assis sur la banquette arrière ou en tournant autour de la voiture ».

Il semble que les notions d'entretien, service et réparation puissent être entendues de manière large et qu'il sera question d'utilisation normale uniquement lorsque le produit en cause est utilisé conformément à sa destination (par exemple, aspirer avec un aspirateur, se raser avec un rasoir, etc.)⁶³².

C. CONDITIONS DE PROTECTION

La protection par le droit des dessins ou modèles est subordonnée à la démonstration d'une double condition⁶³³:

- La nouveauté (a)).
- Le caractère « propre » ou « individuel »⁶³⁴ (b)).

⁶³⁰ Voyez l'article 3.4.3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 4.3 du règlement sur les dessins et modèles communautaires ; l'article 3.4 de la directive 98/71/CE ; l'article L.511-5, § 1, a) du Code français de la propriété intellectuelle.

⁶³¹ Cass. Fr. Com., 20 février 2007, *PIBD*, 2007, n°851, III, p. 314 ; Voyez également Cass. Fr. Com., 9 mars 2010, *PIBD*, 2010, n°917, III, p. 289.

⁶³² C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, T. COHEN JEHORAM, *op. cit.*, p. 91.

⁶³³ Voyez l'article L.511-2 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3.1.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 4§1 du règlement sur les dessins et modèles communautaires ; l'article 3§2 de la directive 98/71/CE. L'article 25.1 de l'Accord sur les ADPIC, lui, dispose seulement que « [les] Membres prévoient la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux ». Ainsi, l'article 2(1) de l'Annexe IV à l'Accord de Bangui précise juste qu'un dessin ou modèle industriel « peut faire l'objet d'un enregistrement s'il est nouveau ».

On notera que l'article 2 de la loi fédérale suisse sur la protection des designs prévoit qu'un design peut être protégé à la condition d'être nouveau et original. L'originalité requise par cette disposition ne s'apprécie cependant pas de la même manière que l'« individualité » en matière de droit d'auteur⁶³⁵ et son interprétation semble en réalité être proche de la notion de « caractère individuel » retenue en droit communautaire (voyez *infra*).

Outre ces deux conditions positives de protection, certaines formes sont également exclues de la protection par le droit des dessins et modèles⁶³⁶. Il s'agit :

- des caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique (a)).
- des caractéristiques de l'aspect d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction (b)).

Aucune exigence n'est posée quant à un caractère esthétique⁶³⁷ ou ornemental de sorte qu'un dessin ou modèle peut être protégé dès lors qu'il remplit les conditions de validité de la protection et qu'il ne constitue pas une forme exclue.

⁶³⁴ Le Code français de la propriété intellectuelle a en effet substitué la notion de caractère « propre » à la notion de caractère « individuel » retenue dans la directive 98/71/CE, mais les deux notions semblent avoir la même signification d'un point de vue juridique, bien qu'elles diffèrent d'un point de vue sémantique (J. PASSA, *op. cit.*, p. 655).

⁶³⁵ Voyez F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 481.

⁶³⁶ Voyez l'article L.511-8 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3.2.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 8 du règlement sur les dessins et modèles communautaires ; l'article 7 de la directive 98/71/CE ; l'article 4 de la loi fédérale suisse sur la protection des designs.

⁶³⁷ Le considérant 14 de la directive 98/71/CE et le considérant 10 du règlement sur les dessins et modèles communautaires indiquent ainsi, concernant l'exclusion des caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique, « *qu'il est entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique* ».

1) Conditions positives

a) La condition de nouveauté

L'aspect d'un produit, pour être protégeable au titre du droit des dessins et modèles doit présenter un caractère nouveau. On précisera qu'en principe, la nouveauté doit être celle de l'apparence du produit et non du produit lui-même ou de sa fonction⁶³⁸.

Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt ou à la date de priorité, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué⁶³⁹. L'antériorité destructrice de nouveauté est donc :

- Un dessin ou modèle identique
- ayant fait l'objet d'une divulgation

(1) Un dessin ou modèle identique

La nouveauté s'apprécie de manière objective, ce qui implique que la connaissance (ou l'ignorance) par le créateur du dessin ou modèle de l'antériorité constituée par un dessin ou modèle divulgué antérieurement n'a aucune incidence⁶⁴⁰. Ainsi, celui qui crée de manière tout à fait indépendante un dessin ou modèle qui a déjà été créé et divulgué au public par autrui ne peut pas prétendre à la protection⁶⁴¹. L'approche subjective de la nouveauté, qui était appliquée en France sous le régime antérieur à la transposition de la directive 98/71/CE, est donc abandonnée⁶⁴².

La nouveauté est affectée en principe par tous les dessins ou modèles identiques qui ont été divulgués au public à un moment quelconque avant la date de dépôt ou la date de priorité. L'appréciation de la nouveauté implique dès lors une comparaison entre le dessin ou modèle dont la

⁶³⁸ H. VANHEES, *op. cit.*, p. 40, n°81 ; CA Gand 2 novembre 2009, *I.R.D.I.*, 2010/2, p. 199.

⁶³⁹ Voyez l'article L.511-3 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3.3.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 5 du règlement sur les dessins et modèles communautaires ; l'article 4 de la directive 98/71/CE ; l'article 2§2 de la loi fédérale suisse sur la protection des designs. L'article 2(2) de l'Annexe IV à l'Accord de Bangui n'utilise pas le concept d'identité, mais la condition d'identité résulte de la formulation employée (« un dessin ou modèle industriel est nouveau s'il n'a pas été divulgué [...] avant la date de priorité de la demande d'enregistrement »).

⁶⁴⁰ P.G.F.A. GEERTS, « Tekeningen en Modellen », in CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 152.

⁶⁴¹ Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, p. 10.

⁶⁴² J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 708.

protection est recherchée et l'antériorité la plus proche quant à sa ressemblance, afin de déterminer si ces dessins et modèles peuvent être considérés comme « identiques ».

Conformément au droit communautaire, français et Benelux, des dessins ou modèles sont considérés comme identiques « *lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants* »⁶⁴³. Il s'agit, selon la doctrine, de « *variations ou de modifications secondaires* »⁶⁴⁴ voire de détails qui ne se remarquent pas lors de l'observation des deux dessins ou modèles⁶⁴⁵.

Il a par exemple été jugé que la différence consistant dans la couleur d'une peluche portait « *sur un détail insignifiant au regard de la multiplicité des caractéristiques communes à l'un et l'autre modèles* »⁶⁴⁶. De même, concernant deux modèles de tableaux décoratifs présentant la même ossature en bois, des chiffres romains et deux aiguilles identiques, il a été jugé que la présence « *de lettres effacées et un aspect vieilli* » ne constituait que des détails insignifiants⁶⁴⁷.

Un dessin ou modèle consistant dans la combinaison d'éléments non protégeables individuellement peut être considéré comme nouveau⁶⁴⁸. La jurisprudence française considère en effet que seule une antériorité « de toutes pièces » (c'est-à-dire comprenant toutes les caractéristiques de la combinaison en cause) peut être destructrice de nouveauté⁶⁴⁹.

Cour d'appel Paris, 7 avril 2006

Lebrun / Guy Degrenne

PIBD, n°832 III p. 450

Faits : La société Guy Degrenne est titulaire d'une gamme d'assiettes dénommée « Sucré-Salé » qui a été déposée à l'INPI. Estimant que la société Lebrun offrait à la vente des assiettes reproduisant les caractéristiques essentielles de ses modèles, la société Guy Degrenne l'a

⁶⁴³ Voyez l'article L.511-3 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3.3.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 5§2 du règlement sur les dessins et modèles communautaires ; l'article 4 de la directive 98/71/CE.

⁶⁴⁴ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 711.

⁶⁴⁵ C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, T. COHEN JEHORAM, *op. cit.*, p. 58.

⁶⁴⁶ CA Versailles, 24 novembre 2005, *PIBD*, 2006, n°822, III, p. 62.

⁶⁴⁷ CA Paris, 25 septembre 2009 (*Jean-Michel Le Broussais / Couleur des alpes*), R.G. 08/01704, disponible sur www.darts-ip.com.

⁶⁴⁸ Cass. Fr. Com., 28 novembre 2006, *PIBD*, 2007, n°845, III, p. 96 ; CA Amsterdam, 27 mai 2004, *B.I.E.*, 2006, p. 443.

⁶⁴⁹ Voyez notamment CA Paris, 25 janvier 2012, (*Karom Przykorski / Waterfall*), R.G. 10/09981, disponible sur www.darts-ip.com ; Cass. Fr. Com., 17 mars 2004, *PIBD*, 2004, n°788, III, p. 366 ; CA Paris, 28 octobre 2005, *PIBD*, 2006, n°823, III, p. 105 ; CA Paris, 25 février 2004, *PIBD*, 2004, n°788, III, p. 369.

assignée en contrefaçon. Le tribunal de commerce a reconnu que les modèles revendiqués étaient originaux et protégeables, et a condamné la société Lebrun.

Décision : « *Considérant (...) que la Cour constate également que, si les motifs Vichy ont effectivement été déjà employés en matière de vaisselle, de même que la représentation de fruits et légumes et les inscriptions de type manuscrit, la combinaison de l'ensemble de ces éléments selon l'agencement proposé par l'intimée présente une physionomie propre et nouvelle, constituant une création originale ; que ce décor n'est pas constitutif d'un genre (...), dès lors que l'inclusion à l'intérieur d'une bande de décor située à l'extrémité de l'aile d'une assiette ou de tout autre article de vaisselle, de fruits ou légumes au nombre de six, en alternance avec son nom en écriture calligraphiée et sur un fond Vichy ne constitue pas une extension du droit privatif à tout décor de porcelaine évoquant les fruits ou légumes et le motif Vichy ;*

Qu'en conséquence, les modèles de la société Guy Degrenne sont susceptibles de bénéficier de la protection des dispositions du Code la propriété intellectuelle au titre des dessins et modèles ».

(2) Ayant fait l'objet d'une divulgation

La condition de nouveauté doit s'apprécier par rapport au « patrimoine des dessins et modèles »⁶⁵⁰ (comparable à l'« état de la technique » en matière de brevets⁶⁵¹), c'est-à-dire à l'ensemble des dessins et modèles ayant fait l'objet d'une divulgation à une date antérieure à la date de dépôt, sans limite de temps ou de territoire⁶⁵² quant à cette divulgation.

Il faut toutefois préciser que la notion de « divulgation » retenue en matière de dessins et modèles dans la législation européenne est de nature à limiter fortement le champ des antériorités puisqu'elle n'inclut pas les dessins ou modèles qui ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen (ci-après « EEE ») avant la date du dépôt ou la date de priorité.

La divulgation du dessin ou modèle peut avoir lieu par le biais d'une publication, d'une exposition, d'une utilisation dans le commerce ou par tout autre moyen. Elle peut par exemple avoir lieu par l'exposition dans

⁶⁵⁰ Expression reprise au considérant 13 de la directive 98/71/CE et au considérant 14 du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

⁶⁵¹ J. PASSA, *op. cit.*, p. 646.

⁶⁵² J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 709.

une foire située en Espagne et dans la presse spécialisée⁶⁵³ ou la livraison de 2.000 montres correspondant au modèle d'un client situé aux Pays-Bas⁶⁵⁴.

Il faut toutefois que la divulgation soit considérée comme suffisante pour avoir raisonnablement permis aux milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne ou dans l'EEE de connaître le dessin ou modèle concerné. Cela n'implique pas nécessairement que l'acte de divulgation ait lieu sur le territoire de l'Union européenne ou de l'EEE ; la présentation d'un nouveau modèle de voiture à la bourse de Détroit peut ainsi constituer une divulgation suffisante pour que le dessin ou modèle soit raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne ou dans l'EEE⁶⁵⁵.

Il n'est par ailleurs pas requis que la connaissance du dessin ou modèle s'étende nécessairement à l'entièreté du territoire de l'Union Européenne. Il suffit qu'un dessin ou modèle soit connu du secteur concerné dans une partie déterminée de l'Union européenne pour que la divulgation soit suffisante⁶⁵⁶. Il a ainsi été jugé par la Cour d'appel de Gand que la distribution d'un produit en France, en Espagne, en Grande-Bretagne et à Andorre était suffisante pour considérer qu'il s'agissait d'une divulgation suffisante⁶⁵⁷.

La divulgation d'un dessin ou modèle antérieur ne peut cependant pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché⁶⁵⁸.

On notera qu'il peut également être question de divulgation par le fait du créateur même étant donné le caractère objectif de la condition de nouveauté⁶⁵⁹. L'enregistrement du dessin ou du modèle est en effet, dans les régimes français et Benelux, constitutif de droit de telle sorte que le titulaire exploitant son dessin ou modèle avant l'enregistrement peut risquer de se voir refuser la protection de ce dessin ou modèle pour défaut de nouveauté. Ce risque est toutefois largement atténué par la prise en compte d'un « délai de grâce ». En effet, la divulgation ayant eu

⁶⁵³ T.U.E., 22 juin 2010, *Bosch Security Systems/Shenzhen Taiden Industrial*, T-153/08.

⁶⁵⁴ T.U.E., 14 juin 2011, *Punch/Sphere Time*, T-68/10.

⁶⁵⁵ P.G.F.A. GEERTS, « Tekeningen en Modellen », in CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 156.

⁶⁵⁶ Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, p. 12.

⁶⁵⁷ CA Gand, 2 novembre 2009, *I.R.D.I.*, 2010/2, p. 199.

⁶⁵⁸ T.U.E., 9 mars 2012, *Heinz-Glas/Coverpla*, T-450/08, point 24.

⁶⁵⁹ J. PASSA, *op. cit.*, p. 649.

lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée ne sera pas prise en considération⁶⁶⁰ :

- Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;
- Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.

Un délai de 12 mois est donc octroyé au créateur pour le cas échéant tester son produit sur le marché, sans toutefois que la nouveauté du dessin ou modèle soit affectée. Dans l'hypothèse où le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif, il appartiendra en principe au créateur de démontrer la mauvaise foi du tiers⁶⁶¹. En outre, le dessin ou modèle ne sera pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret (dans le cadre d'un accord de confidentialité).

b) *La condition de caractère propre*

Un dessin ou modèle a un caractère propre (ou individuel⁶⁶²) si « *l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée* »⁶⁶³. On précisera d'emblée que le critère d' « impression globale produite sur l'utilisateur averti » constitue également le critère d'appréciation de l'étendue de la protection du droit au dessin ou modèle (voyez *infra*).

En droit suisse, un design est protégé s'il est nouveau et original. La condition d'originalité, même si elle diffère à première vue de la condition de « caractère propre », est cependant définie en des termes assez

⁶⁶⁰ Voyez l'article L.511-6 § 3 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3.3.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article 7 § 2 du règlement sur les dessins et modèles communautaires ; l'article 3 de la loi fédérale suisse sur les designs.

⁶⁶¹ P.G.F.A. GEERTS, « Tekeningen en Modellen », in CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 157.

⁶⁶² Le terme « caractère individuel » est repris dans la Convention Benelux et dans les textes communautaires. Nous utiliserons toutefois ci-après le terme « caractère propre », utilisé en droit français et plus proche de la terminologie néerlandaise (« *eigen karakter* »), qui n'a toutefois pas un contenu différent de la notion de « caractère individuel ».

⁶⁶³ Voyez l'article 3.3.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.511-4 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 6 du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

proches de ceux retenus pour qualifier le caractère propre d'un dessin ou modèle en droit communautaire : ainsi, un design n'est pas considéré comme original « *si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures* »⁶⁶⁴. Cette formule est d'ailleurs expressément inspirée de l'article 5 § 1^{er} de la directive 98/71/CE⁶⁶⁵. Elle correspond également au critère retenu pour définir l'étendue de la protection du design⁶⁶⁶.

Le caractère propre constitue une condition objective qui, contrairement à la notion d'originalité en droit d'auteur, n'implique aucune référence à la personnalité du créateur⁶⁶⁷. Cette condition n'est pas davantage liée à la démonstration d'un effort créatif, même si l'impression globale différente suscitée par le dessin ou modèle sera généralement le fruit d'un tel effort. Comme le souligne la doctrine quant à la condition de caractère propre, « *c'est davantage la distance créative entre deux objets qu'elle permet de mesurer, comme en matière d'obtention végétale, qu'un « effort créateur », puisqu'à la différence du brevet, ce n'est pas la démarche du créateur qui est ici jugée* »⁶⁶⁸.

Dans le même sens, le Tribunal fédéral suisse a jugé dans un arrêt du 4 février 2008 qu' « *il ne s'agit pas d'apprécier l'activité créatrice à l'origine du design censément original, alors même qu'une forme produisant une impression générale de nouveauté est nécessairement le résultat d'un acte créateur et d'un effort minimum d'invention* »⁶⁶⁹.

Tout comme dans le cadre de la nouveauté, la condition de caractère propre doit s'apprécier par rapport au « patrimoine des dessins et modèles », à savoir les dessins et modèles ayant fait l'objet d'une divulgation antérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité du dessin ou modèle dont l'enregistrement est demandé. La notion de divulgation est identique pour l'appréciation des deux conditions.

L'examen du caractère propre se distingue toutefois de celui de la nouveauté puisque si des différences peuvent être jugées non insignifiantes (de telle sorte que les dessins et modèles en cause ne seront pas jugés identiques), ces différences peuvent néanmoins être insuffisantes à dégager une impression globale différente pour l'utilisateur

⁶⁶⁴ Article 2 § 3 de la loi fédérale suisse sur la protection des designs.

⁶⁶⁵ ATF 133 III 189, considérant 3 (les arrêts publiés du tribunal fédéral sont disponibles sur le site <http://www.bger.ch/fr/>).

⁶⁶⁶ Article 8 de la loi fédérale suisse sur la protection des designs.

⁶⁶⁷ J. PASSA, *op. cit.*, p. 655.

⁶⁶⁸ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 711.

⁶⁶⁹ ATF 134 III 205, considérant 6.1.

averti⁶⁷⁰. Par ailleurs, le caractère propre d'un dessin ou modèle doit en principe être apprécié du point de vue de l'utilisateur averti, cette condition n'étant pas reprise pour l'appréciation de la nouveauté⁶⁷¹. La Cour d'appel de Bruxelles semble toutefois considérer que les deux conditions doivent s'apprécier du point de vue de l'utilisateur averti⁶⁷².

Il faut également préciser que l'impression globale à laquelle il faut avoir égard est l'impression visuelle globale⁶⁷³. Toutefois, dans deux décisions récentes concernant des modèles de fauteuils, le Tribunal de l'Union européenne a retenu que l'on pouvait tenir compte d'éléments non visuels : L'impression globale se détermine aussi « au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé » (Tribunal de l'UE, 4 février 2014, T-339/12, *Gandia Blasco / OHMI – Sachi*, point 26). Ainsi, la hauteur de l'assise et l'inclinaison du dossier d'un fauteuil influenceront la manière dont l'utilisateur averti sera assis et pourront lui conférer « un confort différent » (T-339/12, point 30).

Par ailleurs, dans une autre décision du même jour (Tribunal de l'UE, 4 février 2014, T-357/12, *Sachi / OHMI – Gandia Blasco*), le Tribunal a estimé que la présence de coussins est, en raison de leur caractère accessoire et amovible, d'une importance moindre dans la perception de l'utilisateur averti, lequel sera « plus sensible à la structure générale des fauteuils » (point 38). Bien que visibles, les coussins « peuvent être considérés comme des éléments secondaires » (point 38), insuffisants à créer une impression globale différente.

On notera enfin que le considérant 13 de la directive 98/71/CE ainsi que le considérant 14 du règlement sur les dessins et modèles communautaires donnent quelques précisions quant à l'appréciation du caractère propre du dessin ou modèle. Celle-ci devrait « *consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle* ».

⁶⁷⁰ J. PASSA, *op. cit.*, p. 657.

⁶⁷¹ Voyez OHMI, Chambre de recours, 2 septembre 2008, R 196/2008-3 ; C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, T. COHEN JEHORAM, *op. cit.*, p. 58 ; P.G.F.A. GEERTS, « Tekeningen en Modellen », in CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 153.

⁶⁷² CA Bruxelles (8^{ème} ch.), 6 décembre 2011 (*M-Design Benelux / Bontemps*), A.R. 2010/AR/2730, disponible sur www.darts-ip.com ; CA Bruxelles, 23 juin 2009, *I.R.D.I.*, 2010/1, p. 89.

⁶⁷³ Trib. UE, 18 mars 2010, *PepsiCo/ Grupo Promer Mon-Graphic*, T-9/07, point 50.

Il faut donc qu'il existe une différence claire entre l'impression visuelle globale que produit le dessin ou modèle dont la protection est demandée et les dessins et modèles divulgués antérieurement. Le terme « clair », bien que non repris dans le texte du règlement et de la directive, laisse à penser que le seuil de protection est relativement élevé⁶⁷⁴.

L'impression globale doit en outre être déterminée compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique. Suivant la jurisprudence communautaire, cela implique de prendre en compte la manière dont l'objet incorporant ou appliquant le dessin est modèle est utilisé. Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi précisé dans un arrêt du 22 juin 2010⁶⁷⁵ que l'impression globale doit être appréciée en tenant compte des éléments visibles lors de l'utilisation du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou appliqué. Le Tribunal avait en effet à se prononcer sur l'impression globale dégagée par un appareil de communication équipé d'un microphone :

63. « (...) il y a lieu de considérer que l'impression globale produite par le dessin ou modèle contesté est déterminée par les éléments suivants :

- un corps d'appareil rectangulaire dont la surface supérieure est inclinée vers l'utilisateur ;*
- un haut-parleur rectangulaire articulé couvrant une partie importante de la surface supérieure du corps de l'appareil et intégrant un lecteur de cartes ;*
- un panneau couvert par le haut-parleur articulé lorsque ce dernier est rabattu, comportant plusieurs boutons et écrans ;*
- un microphone articulé sur une tige, placé du côté gauche.*

64. En outre, un ornement stylisé est situé sur le capot du haut-parleur. Cependant, si cet élément participe de l'impression globale produite par le dessin ou modèle contesté, son rôle est moins important que celui des éléments énumérés au point 63 ci-dessus.

65. En effet, ainsi que la chambre de recours l'a relevé au point 20 de la décision attaquée, lors de l'utilisation de l'unité de conférence, le haut-parleur est relevé afin de pouvoir remplir sa fonction. Par conséquent, l'ornement en cause se trouve sur le dos de l'appareil, et donc hors du champ de vision immédiat de l'utilisateur, ce qui implique qu'il n'aura pas d'impact majeur sur la perception de ce dernier. L'utilisateur peut, tout au

⁶⁷⁴ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 714.

⁶⁷⁵ Trib. UE, 22 juin 2010, *Bosch Security Systems/Shenzhen Taiden Industrial*, T-153/08.

plus, percevoir le même ornement sur les dos des appareils des autres participants situés face à lui. Toutefois, une telle perception se fera, généralement, à distance, ce qui implique que le détail de la configuration du capot du haut-parleur sera moins visible.

66. Il convient encore d'observer que, contrairement à ce que prétend la requérante, la prise en compte de la visibilité réduite du capot du haut-parleur n'est pas contraire à la règle selon laquelle il convient d'apprécier l'impression globale produite sur l'utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté. En effet, cette impression doit nécessairement être déterminée aussi au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu'il subit normalement à cette occasion ».

En vertu du principe d'appréciation globale, quand bien même les éléments pris isolément ne rempliraient pas les critères du droit des dessins et modèles, leur combinaison peut, elle, être protégeable. Un modèle peut donc être valablement déposé, même s'il n'inclut que des éléments du domaine public, dès lors que leur réunion répond à la condition de « caractère propre » et qu'aucune antériorité de toutes pièces ne peut être opposée.

Cour d'appel Paris, 1er février 2006

Jade SNC, Oliveira et Moreira / Rautureau

PIBD, 2006 n°828 III 298

Faits : La société Guy Rautureau Apple Shoes a assigné les sociétés Jade, Oliveira et Moreira en contrefaçon de ses modèles de chaussures. Le TGI de Paris a fait droit à sa demande.

Décision : « Considérant que si les éléments qui composent ces modèles sont, pour la plupart, effectivement connus et que, pris séparément ils appartiennent au fond commun de l'univers de la chaussure féminine, en revanche, leurs combinaisons, telles que revendiquées pour chacun de ces modèles, leur confèrent, dès lors que l'appréciation portée par la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des divers éléments propres à chaque modèle et non par l'examen de chacun de ces éléments pris individuellement ».

(1) Qu'entend-on par utilisateur averti⁶⁷⁶ ?

La CJUE s'est récemment prononcée sur l'interprétation à donner de cette notion dans un arrêt *PepsiCo*⁶⁷⁷. Dans cette affaire, le Tribunal de l'Union européenne avait estimé que l'utilisateur averti d'articles promotionnels tels que des « pogs », des « rappers » ou des « tazos » pourrait être un enfant âgé de 5 à 10 ans environ ou un directeur du marketing d'une société fabriquant des produits dont la promotion est assurée en offrant des « pogs », des « rappers » ou des « tazos »⁶⁷⁸. En effet, suivant la définition retenue par le Tribunal de l'utilisateur averti (qui n'est ni un fabricant ni un vendeur des produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués⁶⁷⁹), il a estimé que, s'agissant d'articles promotionnels consistant en des pièces de jeux destinées plus précisément aux enfants, cet utilisateur peut être notamment un enfant âgé de 5 à 10 ans environ.

La CJUE va confirmer le raisonnement du Tribunal comme suit :

« 53. Il convient de relever, premièrement, que le règlement n° 6/2002 ne définit pas la notion d'utilisateur averti. Elle doit toutefois être comprise (...) comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n'effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d'utilisateur averti peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.

54. Or, force est de constater que c'est bien cette notion intermédiaire qui a été retenue par le Tribunal au point 62 de l'arrêt attaqué. Cela est d'ailleurs illustré par la conclusion qu'il en a tirée au point 64 de l'arrêt attaqué, en identifiant l'utilisateur averti pertinent en l'espèce comme pouvant être un enfant âgé de 5 à 10 ans environ ou un directeur du marketing d'une société fabriquant des produits dont la promotion est assurée en offrant des « pogs », des « rappers » ou des « tazos ».

⁶⁷⁶ L'article L.511-4 du Code français de la propriété intellectuelle utilise la notion d' « observateur averti », qui doit toutefois être appréciée de la même manière que la notion d' « utilisateur averti » émanant des textes communautaires (J. PASSA, *op. cit.*, p. 659).

⁶⁷⁷ CJUE, 20 octobre 2011, *PepsiCo/ Grupo Promer Mon-Graphic*, C-281/10P.

⁶⁷⁸ Trib. UE, 18 mars 2010, *PepsiCo/ Grupo Promer Mon-Graphic*, T-9/07, point 64.

⁶⁷⁹ *Ibidem*, point 62.

55. Deuxièmement, (...) il est vrai que la nature même de l'utilisateur averti tel qu'il a été défini ci-dessus implique que, lorsque cela est possible, il procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause. Il ne peut cependant pas être exclu qu'une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en cause représentent ».

Les contours de la notion d'utilisateur averti ont également été précisés dans un arrêt du Trib. UE du 22 juin 2010⁶⁸⁰ :

« 46. En ce qui concerne l'interprétation de la notion d'utilisateur averti, il y a lieu de considérer que la qualité d'« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné.

47. Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise.

48. Toutefois, contrairement à ce que prétend la requérante, cette circonstance n'implique pas que l'utilisateur averti soit en mesure de distinguer, au-delà de l'expérience qu'il a accumulée du fait de l'utilisation du produit concerné, les aspects de l'apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires ».

Cette définition de l'utilisateur averti se rapproche de celle retenue par la jurisprudence française concernant la notion d'« observateur averti », suivant laquelle « l'« observateur averti », qui n'est pas l'homme de l'art, doit s'entendre d'un utilisateur doté non d'attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré »⁶⁸¹. Conformément à cette conception, il a pu être jugé, concernant un modèle de chaussures de montagnes, que l'observateur averti est « un utilisateur doté d'une

⁶⁸⁰ Trib. UE, 22 juin 2010, *Bosch Security Systems/Shenzhen Taiden Industrial*, T-153/08 ; Voyez également Trib. UE, 14 juin 2011, *Sphere Time/OHMI*, T-68/10.

⁶⁸¹ TGI Paris, 15 février 2002, *Société Zygote c/ Société Habitat, Propr. Ind.*, 2002, comm. n°80.

vigilance particulière et connaissant l'importance en ce domaine de la qualité du matériel à utiliser »⁶⁸².

On peut donc considérer, conformément à la jurisprudence précitée, que :

- L'utilisateur averti doit être déterminé en fonction du secteur concerné par le produit pour lequel la protection de l'aspect doit être déterminée.
- L'utilisateur averti connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise.
- L'utilisateur averti n'est toutefois pas un expert, ses connaissances résultant avant tout de l'expérience accumulée du fait de l'utilisation du produit.
- L'utilisateur averti procédera généralement à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais ne sera pas forcément en mesure de distinguer les aspects de l'apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires.

(2) L'incidence du degré de liberté du créateur

L'appréciation de l'impression globale produite par le dessin ou modèle en cause doit également tenir compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle⁶⁸³. Le degré de liberté du créateur est en effet susceptible d'influencer l'appréciation de l'impression globale produite par le dessin ou modèle en cause en ce qu'en principe, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti⁶⁸⁴.

⁶⁸² CA Douai, 11 mars 2004, *PIBD*, 2004, n°792, III, p. 487.

⁶⁸³ Voyez l'article 3.3.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.511-4 § 2 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 6 § 2 du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

⁶⁸⁴ Trib. UE, 9 septembre 2011, *Honda Giken Kogyo / Kwang Yang Motor*, T-10/08, point 33.

À l'inverse, des différences mineures sont donc davantage susceptibles de produire une impression globale différente lorsque le degré de liberté du créateur est plus limité.

Suivant la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne, le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle peut être déterminé par des prescriptions légales applicables au produit. En effet, ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné⁶⁸⁵. La liberté du créateur peut ainsi être limitée notamment par des contraintes de nature technique ou des contraintes de sécurité⁶⁸⁶.

Le degré de liberté du créateur est également pris en compte par la jurisprudence suisse. Le Tribunal Fédéral a ainsi jugé que :

« Les demanderesses font valoir que dans l'industrie de la bijouterie, une multitude de nouveaux objets sont développés et produits chaque année; à leur avis, la possibilité de créer de nouveaux designs s'en trouve limitée et l'appréciation de l'originalité doit tenir compte de cette situation. Il est exact que dans un secteur où la possibilité de création est effectivement restreinte, le destinataire du produit consacre plus d'attention aux détails. Cette circonstance influence donc la faculté d'appréciation des personnes intéressées à une éventuelle acquisition. Or, cette faculté est déterminante selon la jurisprudence précitée; ladite circonstance est ainsi prise en considération avec ce critère »⁶⁸⁷.

2) Condition négative : exclusions liées à la fonction technique de la forme

a) La forme exclusivement imposée par la fonction technique

Les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique sont exclues de la protection par le droit des dessins et modèles.

⁶⁸⁵ Trib. UE, 9 septembre 2011, *Honda Giken Kogyo / Kwang Yang Motor*, T-10/08, point 32 ; Trib. UE, 18 mars 2010, *PepsiCo/ Grupo Promer Mon-Graphic*, T-9/07, point 67. Voyez également TGI Paris, 20 mars 2002, *PIBD*, 2002, n°752, III, p. 523, pour des contraintes réglementaires liées à un panneau de signalisation.

⁶⁸⁶ Trib. UE, 18 mars 2010, *PepsiCo/ Grupo Promer Mon-Graphic*, T-9/07, point 70.

⁶⁸⁷ ATF 134 III 205, considérant 6.1.

La règle de l'exclusion des formes exclusivement imposées par la fonction technique a été posée pour cantonner le champ d'application des dessins et modèles, et éviter que ce droit privatif ne soit détourné de sa finalité pour protéger des objets qui relèveraient, en principe, du droit des brevets⁶⁸⁸, dont la protection est limitée à vingt ans.

Cette prohibition des formes exclusivement imposées par la fonction technique n'empêche cependant pas qu'un même objet puisse bénéficier à la fois des dispositions de la loi sur les brevets d'invention, pour ce qui tend à un but pratique, et de celles sur le droit d'auteur et les dessins et modèles, pour ce qui lui donne un aspect particulier et qui n'est nullement indispensable au résultat poursuivi.

Cour d'appel Paris, 25 avril 2003

Bourjois / L'Oréal

RDPI octobre 2003 n°152 p. 15

Faits : La société L'Oréal a assigné en contrefaçon la société Bourjois pour atteinte à ses brevets et modèles sur une brosse à mascara.

Décision : « *Considérant (...) qu'un objet utilitaire a toujours un ou plusieurs effets techniques et qu'en conséquence, les effets techniques (...) décrits ne sont pas suffisants pour en déduire que le modèle n'est pas valable ; qu'outre ces effets, il existe une proportion spécifique entre chacune des incurvations pour laquelle il n'est pas établi qu'elle serait imposée par des nécessités techniques (...) ; qu'il s'ensuit que les caractéristiques du modèle procèdent en dehors de leur aspect fonctionnel, d'un parti-pris esthétique indépendant de cette fonctionnalité qui traduit un effort créatif au sens de l'article L.511-3 du Code la propriété intellectuelle (ancienne rédaction) donnant, par ces effets extérieurs, au modèle, une physionomie propre et nouvelle »⁶⁸⁹.*

Cour d'appel Paris, 22 juin 2005

Practidose / Holdiplast

PIBD, n°817 III p. 644

Faits : La société Holdiplast est titulaire d'un modèle de chariot de dispensation à usage médical. Estimant que les caractéristiques en ont

⁶⁸⁸ Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, p. 13.

⁶⁸⁹ Cet arrêt sera confirmé par la Cour de cassation par un arrêt du 22 mars 2005 (*Prop. Ind.*, 2005 commentaire n°71).

été reprises dans le modèle commercialisé par la société Practidose, elle l'a assignée en contrefaçon. Le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Practidose.

Décision : « Considérant que la circulaire de présentation des chariots ou guéridons mobiles de soins émanant du Groupe permanent d'étude des marchés d'équipement et de fournitures des centres de soins et laboratoires, dit GPEM/SL, définit les caractéristiques générales fonctionnelles des chariots (...) ;

Considérant que si ces textes imposent que les chariots de dispensation répondent à des normes de sécurité et d'hygiène, ils ne dictent pas la forme précise que doivent revêtir les différents éléments du chariot, soit les plateaux, pare-chocs, volet de fermeture, pour respecter ces impératifs (...) ;

Mais considérant que la combinaison inédite d'un plateau supérieur lisse comportant une poignée intégrée, d'une jupe inférieure galbée, plus large que le plateau, entourant le pourtour du chariot, et de quatre piliers d'angle dont la forme arrondie fait saillie par rapport aux faces latérales, qui ne se retrouve pas dans le modèle Herman Miller, traduit un effort créatif et porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; Qu'il a été précédemment relevé que les contraintes imposées en matière de sécurité et d'hygiène ne dictaient pas nécessairement le choix de cette combinaison qui résulte du seul arbitre du créateur ».

Faut-il considérer que cette cause d'exclusion vaut dès que la forme d'un produit est nécessaire pour l'obtention d'un résultat technique ou doit-on admettre qu'un dessin ou modèle soit protégeable, malgré que la forme protégée soit déterminée par sa fonction technique, lorsqu'il existe d'autres moyens d'obtenir le même effet technique ?

Certains auteurs⁶⁹⁰ estiment que l'existence de formes alternatives permettant d'obtenir le même résultat technique suffit, en droit des dessins et modèles, à exclure que la forme soit « *exclusivement imposée par sa fonction technique* ». Il s'agit de la théorie de la « multiplicité des formes », suivant laquelle si une forme accomplit nécessairement un résultat technique mais que des formes alternatives peuvent également accomplir le même résultat, aucune de ces formes n'est indispensable à ce résultat et toutes peuvent être également protégées.

⁶⁹⁰ Voyez H. VAN HEES, *op. cit.*, p. 33 et la littérature citée ; C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, T. COHEN JEHORAM, *op. cit.*, p. 99 ; J. PASSA, *op. cit.*, p. 668 ; F. DE VISSCHER, « Le critère de la multiplicité des formes retrouvera-t-il vie ? », in *Liber Amicorum Ludovic De Gryse*, Larcier, Bruxelles, 2012, pp. 131 à 138. Voyez également le point 34 des conclusions de l'avocat général D. COLOMER du 23 janvier 2001 dans l'affaire C-299/99 citée ci-dessous.

D'autres estiment en revanche que la solution dégagée en droit des marques, qui exclut la théorie de la multiplicité des formes, est également applicable en matière de dessins et modèles⁶⁹¹. Suivant la jurisprudence de la CJUE⁶⁹² concernant l'exclusion des marques constituées exclusivement d'une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, cette exclusion vaut en effet :

- Lorsque les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d'un produit sont attribuables uniquement au résultat technique, même si le résultat technique en cause peut être atteint par d'autres formes.
- Lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme (à savoir les éléments les plus importants) répondent à la fonction technique, peu importe que cette forme présente également certaines caractéristiques non essentielles sans fonction technique.

La jurisprudence Benelux est divisée sur ce point. Certaines décisions⁶⁹³ accueillent ainsi la théorie de la multiplicité des formes, tandis que d'autres se rallient à la solution retenue par la CJUE en droit de marques⁶⁹⁴ en excluant les formes dont les caractéristiques essentielles sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, peu importe que d'autres formes puissent parvenir au même résultat.

Cour d'appel de Mons, 7 mars 2011

Ing.-Cons., 2011/2, p. 226.

Décision : « La théorie de la multiplicité des formes (...) est pertinente pour déterminer si il y a, ou non, lieu d'exclure les modèles de la protection, contrairement à ce que plaident les appelantes; l'Avocat Général Colomer, dans son avis du 23 janvier 2001 (...), confirme son application en matière de dessins et modèles; (...)

⁶⁹¹ P.G.F.A. GEERTS, « Tekeningen en Modellen », in CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 158 ; A. QUAEDEVLIËG, « Eigen karakter, technische functie en specialiteit in het nieuwe modellenrecht », *B.I.E.*, 2004, p. 533. Également dans le sens d'un rejet de la théorie de la multiplicité des formes : L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (2005 à 2011) – Droit d'auteur et droits voisins – Dessins et modèles », *R.C.J.B.*, 2011/4, p. 555.

⁶⁹² CJUE, 14 septembre 2010, *Lego Juris / OHIM – Mega Brands Inc.*, C-48/09 P ; CJUE, 18 juin 2002, *Philips Electronics/Remington*, C-299/99.

⁶⁹³ Trib. La Haye, 17 février 2009 (*Euro-stoel / Schaffenburg office furniture*), R.G.: 327146 / KG ZA 08-1646, disponible sur www.darts-ip.com ; Trib. Amsterdam, 13 février 2002, *B.I.E.*, 2002/78 ; Trib. Haarlem, 28 décembre 2001, *B.I.E.*, 2003/5.

⁶⁹⁴ CA La Haye, 30 novembre 2010, *B.I.E.*, 2011, p. 192; CA La Haye, 24 février 2009, *I.E.R.*, 2009/49, p. 211; Prés. Trib. Arnhem, 19 février 2009, *B.I.E.*, 2009, p. 83.

La forme de ces modèles, dans leur ensemble ou dans leurs composants, n'est pas dictée exclusivement par l'effet technique spécifique recherché, qui aurait pu être obtenu avec une forme différente ; elle est aussi le résultat d'un choix esthétique et d'une volonté de démarquer les pièces, d'autres composantes, ayant la même fonction sur d'autres véhicules; tel est le cas de chacun des modèles pour lesquels les intimées invoquent des droits violés ;

Si un pare-chocs est conçu pour parer au mieux les chocs, ce qui a bien sûr une incidence sur sa forme, l'examen des pare-chocs dont les intimées soutiennent qu'ils ont été contrefaits révèle des différences apparentes entre les modèles, résultant également de choix esthétiques, liés à la ligne générale des véhicules, qu'ils contribuent à créer, mais aussi à la pièce elle-même ; (...)

Dans ces conditions, n'est pas justifiée la critique faite par les appelantes au premier juge, qui lui reprochent d'avoir considéré, à l'instar des intimées, qu'il existe sur le marché de l'automobile de nombreux modèles très différents, qui même s'ils répondent, entre autres, à l'exigence d'obtenir un engin utilitaire dont la principale fonction est de rouler, traduisent l'espace de créativité laissé aux concepteurs »

En France, le critère de la multiplicité des formes avait été rejeté par la jurisprudence antérieure à l'adoption de l'ordonnance n°2001-670 transposant en droit français la directive 98/71/CE. La Cour de cassation française jugeait en sens « *qu'en retenant que le renforcement du cadre du modèle de la société Vélo 2000 et sa triangulation monotube était inséparable du résultat technique alors même que ce renforcement pouvait être obtenu par d'autres formes, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant, a pu décider que cette forme n'était pas protégeable et rejeter la demande fondée sur la contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches* »⁶⁹⁵.

La transposition de la directive 98/71/CE relança toutefois le débat, certains auteurs y voyant une consécration manifeste du critère de la multiplicité des formes⁶⁹⁶. L'abandon notamment de l'exigence de caractère esthétique ne permettrait ainsi plus de rejeter par principe le critère de la multiplicité des formes. La jurisprudence française récente semble en ce sens admettre un retour du critère de multiplicité des formes⁶⁹⁷.

⁶⁹⁵ Cass. Fr. Com., 20 octobre 1998, *PIBD*, 1999, III, p. 51.

⁶⁹⁶ Voyez J. PASSA, *op. cit.*, p. 667 et la littérature citée en notes 691, 693, 836 et 837.

⁶⁹⁷ Voyez J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 684.

La jurisprudence suisse a quant à elle clairement opté pour la théorie de la multiplicité des formes. Le Tribunal Fédéral a ainsi jugé que la protection d'un design est possible dès qu'il existe une « solution de rechange », car dans ce cas, le design n'est pas uniquement dû à sa fonction technique⁶⁹⁸. Elle apporte toutefois une nuance importante à la règle en précisant que « *si une autre possibilité existe mais que son emploi est peu pratique ou qu'il entraînerait des coûts de production supérieurs, la protection est également exclue, car on ne peut imposer aux concurrents de renoncer à la forme la plus évidente et la plus appropriée* »⁶⁹⁹.

b) *La forme imposée par les nécessités de l'assemblage*

Est exclue de la protection par le droit des dessins et modèles l'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction⁷⁰⁰.

Cette exclusion tient principalement à la volonté de favoriser la concurrence sur le marché des pièces de rechange ou d'assemblage, et plus particulièrement dans le secteur automobile⁷⁰¹. Toutefois, seules les caractéristiques du produit ou d'une partie de produit dont la forme est spécifiquement conçue pour qu'il puisse être raccordé, placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou mis en contact avec un autre produit sont exclues. Ce sont donc seulement les formes nécessaires à l'interopérabilité qui sont exclues en tant que telles⁷⁰².

Le champ d'application de cette exception paraît relativement limité. Cette disposition semble en effet faire double emploi avec l'exclusion des formes exclusivement imposées par leur fonction technique.

On notera que cette exception concerne uniquement les exceptions nécessaires à l'interopérabilité (exception de « *must fit* ») et non les pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit

⁶⁹⁸ ATF 133 III 189 considérant 6.1.2.

⁶⁹⁹ ATF 133 III 189 considérant 6.1.2 ; ATF 131 III 121, considérant 3.

⁷⁰⁰ On notera que cette cause spécifique d'exclusion n'est pas reprise en droit suisse.

⁷⁰¹ C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, T. COHEN JEHORAM, *op. cit.*, p. 106 ; J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 680.

⁷⁰² J. PASSA, *op. cit.*, p. 674 ; C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, T. COHEN JEHORAM, *op. cit.*, p. 106.

complexe en vue de lui rendre son apparence initiale (exception de « *must match* » - voyez *infra* concernant les limites de la protection).

Il faut enfin souligner que, par exception, les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui ont pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire peuvent être protégées si elles remplissent les conditions de protection⁷⁰³. Les produits modulaires consistent en des systèmes évolutifs utilisant des pièces interchangeables, tels que par exemple des jeux de construction mais également des échafaudages ou des meubles de rangement⁷⁰⁴.

D. ACQUISITION ET PERTE DU DROIT AU DESSIN OU MODÈLE

En France, au Benelux et en Suisse, ainsi que dans l'espace constitué par les États membres de l'OAPI, la protection du dessin ou modèle s'acquiert par l'enregistrement⁷⁰⁵, qui est constitutif de droit. Aucun monopole n'est donc octroyé du seul fait de l'acte de création, le régime des dessins et modèles se rapprochant, sur ce point, davantage du droit des brevets que du droit d'auteur qui n'est soumis à aucun formalisme.

Le titulaire du dessin et modèle est celui qui est mentionné dans la demande d'enregistrement. Le droit de procéder au dépôt du dessin ou modèle revient quant à lui au créateur du dessin et modèle⁷⁰⁶. Il ne s'agira cependant pas nécessairement d'une personne physique. En effet, en droit Benelux, l'employeur sera, sauf stipulation contraire, considéré comme « créateur » des dessins ou modèles créés par un ouvrier ou un employé dans l'exercice de son emploi⁷⁰⁷. De même si un dessin ou modèle est créé sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré, sauf stipulation contraire, comme créateur pour peu que la commande ait été passée en vue d'une utilisation commerciale ou

⁷⁰³ Voyez l'article 3.2.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.511-8 § 2 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 8 § 3 du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

⁷⁰⁴ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 682.

⁷⁰⁵ Voyez l'article 3.5.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.511-9 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 5§1 de la loi fédérale suisse sur la protection des designs. Quoique l'article 4 de l'Annexe IV à l'Accord de Bangui dispose que ce sont « les dessins et modèles régulièrement déposés [qui] jouissent seuls du bénéfice » de la protection, il ressort des articles 3, intitulé « Droits conférés par l'enregistrement », et 12 (qui utilise les termes « la durée de la protection conférée par le certificat d'enregistrement ») que c'est bien l'enregistrement – et non le simple dépôt – qui est générateur des droits sur le dessin ou modèle industriel.

⁷⁰⁶ Article L.511-9 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 4(2) de l'Annexe IV à l'Accord de Bangui ; H. VAN HEES, *op. cit.*, p. 97.

⁷⁰⁷ Article 3.8.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Voy. aussi l'article 6 de l'Annexe IV à l'Accord de Bangui pour ce qui concerne les États membres de l'OAPI.

industrielle du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé⁷⁰⁸. Il peut donc s'agir dans les deux cas d'une personne morale.

Ces règles n'existent toutefois pas en droit français, où la jurisprudence applique aux dessins et modèles réalisés par des salariés dans l'exercice de leur emploi une règle analogue à celle retenue en droit d'auteur, suivant laquelle le droit naît dans le chef du salarié et ne peut qu'ensuite faire l'objet d'une cession envers l'employeur⁷⁰⁹. Il existe néanmoins une présomption (bénéficiant également aux personnes morales⁷¹⁰) suivant laquelle l'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le créateur du dessin ou modèle⁷¹¹. Cette présomption est une présomption simple, qui être renversée par un tiers⁷¹².

Lorsque le dessin ou modèle a été déposé par un tiers, le créateur dispose de la possibilité d'introduire une action en revendication (dont les modalités peuvent cependant varier sensiblement en fonction du régime en cause⁷¹³).

Le dépôt doit être effectué auprès des instances nationales compétentes⁷¹⁴ et doit contenir une reproduction du dessin ou modèle dont la protection est demandée. Le dépôt peut porter sur un ou plusieurs dessins ou modèles, ce qui sera surtout utilisé lorsque le dessin ou modèle est appliqué à plusieurs produits différents⁷¹⁵. Les conditions de validité du dessin ou modèle ne sont pas vérifiées à l'occasion du dépôt, seule la conformité du dessin ou modèle à l'ordre public et aux bonnes mœurs étant contrôlée⁷¹⁶. Il fait ensuite l'objet d'une publication, qui

⁷⁰⁸ Article 3.8.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

⁷⁰⁹ J. PASSA, *op. cit.*, p. 700.

⁷¹⁰ Cass. Fr. Com., 17 juin 2003, pourvoi n°01-12.307 (les arrêts de la Cour de cassation Française sont disponibles sur <http://www.legifrance.gouv.fr/>).

⁷¹¹ Article L.511-9 du Code français de la propriété intellectuelle ; une présomption similaire est prévue à l'article 21 de la loi fédérale suisse sur la protection des designs.

⁷¹² Cass. Fr. Com., 25 avril 2006, pourvoi n°04-13.072.

⁷¹³ Comparez l'article 3.7 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et l'article L.511-10 du Code français de la propriété intellectuelle.

⁷¹⁴ En France, le dépôt est effectué auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Au Benelux, le dépôt peut être effectué auprès des autorités nationales ou directement auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) qui effectue l'enregistrement. En Suisse, le dépôt est effectué auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). En ce qui concerne les États membres de l'OAPI, le dépôt est fait directement auprès de l'OAPI ou indirectement, par l'intermédiaire du Ministère national en charge de la propriété intellectuelle.

⁷¹⁵ P.G.F.A. GEERTS, « Tekeningen en Modellen », in CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 163.

⁷¹⁶ Article L.512-2 b) du Code français de la propriété intellectuelle ; article 3.13 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 484. Par contre, en ce qui concerne les États membres de l'OAPI, la durée de validité de cinq ans ne peut être prolongé que pour deux nouvelles période consécutives de cinq ans, soit un maximum de quinze ans (article 12 de l'Annexe IV à l'Accord de Bangui).

détermine la date pertinente à partir de laquelle le titulaire du droit au dessin ou modèle peut poursuivre les atteintes à ses droits exclusifs.

La durée de validité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle est limitée à une période de cinq ans à compter de la date du dépôt de la demande, qui peut être prorogée par quatre périodes successives de cinq ans jusqu'à atteindre un maximum de 25 ans⁷¹⁷. Cette durée de validité limitée permet de faciliter l'extinction des droits portant sur des dessins et modèles non exploités étant donné l'absence de déchéance pour défaut d'usage⁷¹⁸ (imposée par l'article 5B de la Convention de Paris).

Le droit au dessin ou modèle s'éteint à l'issue de l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement ou en cas de radiation volontaire par le titulaire du droit.

Le dessin et modèle peut également faire l'objet d'une action en nullité. À l'instar du droit des marques, il faut distinguer les motifs de nullité dits « absolus », c'est-à-dire pouvant être invoqués par tout intéressé, des motifs de nullité dits « relatifs », qui ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.

Les motifs absolus correspondent en grande partie aux conditions de validité du dessin ou modèle (voyez *supra*). Tout intéressé (ainsi que le Ministère public) peut donc invoquer comme motif de nullité⁷¹⁹ :

- L'absence de nouveauté du dessin ou modèle.
- L'absence de caractère individuel du dessin ou modèle.
- Le caractère invisible lors d'une utilisation normale de la pièce une fois incorporée dans un produit complexe.
- Le fait que la forme est exclusivement imposée par sa fonction technique.
- Le fait que la forme est nécessaire à l'interopérabilité.
- L'absence de conformité du dessin ou modèle à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

⁷¹⁷ Voyez l'article 3.14 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.513-1 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 5§2 de la loi fédérale suisse sur la protection des designs.

⁷¹⁸ J. PASSA, *op. cit.*, p. 703.

⁷¹⁹ Voyez l'article L.512-4 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

La Convention Benelux prévoit également comme motif de nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle le fait que le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle⁷²⁰. On notera également qu'en droit Benelux, tout intéressé (à l'exception toutefois du Ministère public) peut introduire une demande de nullité d'un dessin ou modèle qui constituerait un usage abusif d'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris, à savoir notamment les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État⁷²¹.

Hormis les motifs de nullité absolus, il existe également certains motifs qui ne peuvent être invoqués que par certaines personnes⁷²² :

- Le créateur du dessin ou modèle peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle effectué par un tiers qui n'avait pas droit au dépôt⁷²³. Nous avons toutefois vu que dans ce cas, le créateur peut introduire une action en revendication.
- Le titulaire d'un droit de marque antérieur peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dessin et modèle faisant usage de ce signe distinctif.
- Le titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre antérieure peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dessin et modèle faisant usage de cette œuvre protégée.
- le déposant ou le titulaire d'un droit exclusif à un dessin ou modèle qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt ou la date de priorité et qui est protégé, depuis une date antérieure, par un droit exclusif dérivant d'un dessin ou modèle communautaire, peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dépôt postérieur d'un dessin ou modèle qui est en conflit avec son droit. Un dessin ou modèle déposé avant mais divulgué après le dépôt d'un dessin ou modèle en conflit avec celui-ci peut donc constituer un motif de nullité. Un tel dessin ou modèle n'entre pas dans le champ des antériorités pertinentes pour évaluer la nouveauté du dessin ou modèle dont la validité est contestée (puisqu'il n'est pas divulgué à la date de dépôt du dessin ou modèle ultérieur) mais constitue un motif de nullité autonome⁷²⁴.

⁷²⁰ Voyez l'article 3.23.1.d) *iuncto* 3.6.f) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

⁷²¹ Voyez l'article 3.23.4 *iuncto* 3.6.d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

⁷²² On notera que selon l'article L.512-4 § 3 du Code français de la propriété intellectuelle, le Ministère public peut également invoquer les motifs relatifs de nullité.

⁷²³ Article L.512-4, b) du Code français de la propriété intellectuelle; article 3.23.5 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

⁷²⁴ J. PASSA, *op. cit.*, p. 692.

La nullité intervient *ex tunc*, c'est-à-dire de manière rétroactive, le droit au dessin et modèle étant supposé ne jamais avoir existé⁷²⁵. L'annulation possède également un effet absolu, ce qui signifie que les effets de la nullité ne sont pas limités aux parties à la décision prononçant la nullité⁷²⁶.

Enfin, on notera que la nullité peut être totale ou partielle, le dépôt pouvant dans certaines conditions être maintenu sous une forme modifiée, si sous cette forme, le dessin ou modèle répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée⁷²⁷.

E. LES DESSINS ET MODÈLES COMME OBJETS DE PROPRIÉTÉ

Le droit exclusif au dessin ou modèle peut, comme tout autre droit de propriété industrielle, faire l'objet d'une cession ou d'une licence⁷²⁸.

Cette transmission peut tout d'abord prendre la forme d'une **cession**, qui constitue une opération assimilable à une vente⁷²⁹.

En droit Benelux, la cession doit respecter certaines conditions énoncées sous peine de nullité⁷³⁰ : (1) Elle doit être constatée par écrit et (2) elle doit être faite pour l'ensemble du territoire du Benelux, ce qui signifie que la cession ne peut par exemple être limitée à une partie du territoire Benelux comme la Belgique ou les Pays-Bas (cette condition étant également applicable à la licence de dessin ou modèle).

En outre, la Convention Benelux prévoit que la cession du droit d'auteur relatif à un dessin ou modèle entraîne la cession du droit de dessin ou modèle et inversement⁷³¹.

Le droit au dessin ou modèle peut également faire l'objet d'une **licence**. Par cette opération, le titulaire confère un droit de jouissance au licencié, sans entraîner de transfert de propriété. La licence est ainsi assimilable à un contrat de louage de chose⁷³².

⁷²⁵ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 722.

⁷²⁶ J. PASSA, *op. cit.*, p. 694.

⁷²⁷ Voyez l'article L.512-5 du Code français de la propriété intellectuelle; l'article 3.24.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

⁷²⁸ Voyez l'article L.513-2 du Code français de la propriété intellectuelle; l'article 3.25.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article 14 de la loi fédérale suisse sur la protection des designs.

⁷²⁹ J. PASSA, *op. cit.*, p. 718.

⁷³⁰ Article 3.25.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

⁷³¹ Article 3.28.3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

⁷³² J. PASSA, *op. cit.*, p. 718.

Toute opération de transmission (cession ou licence) du dessin ou modèle est soumise à une exigence de publicité qui conditionne son opposabilité aux tiers⁷³³. En conséquence, le cessionnaire d'un dessin ou modèle ne pourra ainsi pas exercer une saisie-contrefaçon en France tant que l'opération n'est pas inscrite au registre de l'INPI⁷³⁴.

On notera cependant qu'une opération de transmission concernant un dessin ou modèle français ou communautaire (enregistré) peut être opposable, avant son inscription, aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits⁷³⁵.

2. LES ATTEINTES AUX DESSINS ET MODÈLES (DM)

A. LES ATTEINTES AUX DROITS EXCLUSIFS SUR LE DM

1) Nécessité d'un enregistrement

Comme indiqué ci-dessus, les droits exclusifs sur un dessin ou modèle naissent de l'enregistrement qui est constitutif de droit. Les atteintes aux droits exclusifs sur un dessin ou modèle ne peuvent donc être poursuivies qu'à partir du moment où ce dessin ou modèle a fait l'objet d'une publication⁷³⁶. L'absence de publication de l'enregistrement entraîne l'irrecevabilité de l'action⁷³⁷.

Le droit français prévoit toutefois que lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s'ils sont antérieurs à la publication de l'enregistrement⁷³⁸. Une exception similaire est prévue en droit Benelux : il est en effet prévu qu'une indemnité raisonnable peut être exigée, à partir du moment où le titulaire a acquis des droits exclusifs à ce titre, de celui qui, en

⁷³³ Voyez l'article 3.27 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; l'article L.513-3 §1 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 33 § 2 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires ; article 21 de l'Annexe IV à l'Accord de Bangui. En Suisse, le transfert du design n'a d'effet à l'égard de tiers de bonne foi qu'après son inscription (article 14 de la loi fédérale sur la protection des designs).

⁷³⁴ CA Paris, 28 mars 2001, *PIBD*, 2001, n°728, III, p. 508.

⁷³⁵ Voyez l'article L.513-3 §2 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 33 § 2 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires.

⁷³⁶ Article L.521-1 § 2 du Code français de la propriété intellectuelle.

⁷³⁷ CA Paris (Pôle 5, 2^{ème} ch.), 29 octobre 2010 (*Walomo / Solo Invest*), R.G. n° 09/24107, disponible sur www.darts-ip.com.

⁷³⁸ Article L.521-1 § 3 du Code français de la propriété intellectuelle.

connaissance du dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle, a posé des actes d'utilisation du dessin ou modèle (tels que définis *infra*)⁷³⁹.

2) La condition d'aspect identique ou ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente

La protection conférée par le droit exclusif au dessin ou modèle permet au titulaire de s'opposer à l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué et ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu'il a été enregistré, ou qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente⁷⁴⁰. Le critère d'appréciation de la contrefaçon en matière de dessin et modèle est donc identique à celui utilisé pour déterminer si un dessin ou modèle possède un caractère propre (voyez *supra*).

Ce critère ne peut être interprété comme requérant l'existence d'un « risque de confusion » tel qu'exigé en droit des marques : en effet, un dessin ou modèle peut très bien ne pas produire une impression globale différente de celle d'un autre produit sans pour autant que ces deux produits puissent être confondus⁷⁴¹.

Le critère d'« impression globale différente » retenu en droit des dessins se distingue également du risque de confusion par le point de vue duquel il doit être apprécié : alors que le risque de confusion en matière de marques s'apprécie par rapport à la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé⁷⁴², l'impression globale doit être examinée du point de vue de l'utilisateur averti, ce qui désigne « *un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré* »⁷⁴³.

Malgré que ce critère soit clairement distingué du risque de confusion, certaines décisions françaises ont pourtant fait application de ce dernier en matière de dessins et modèles⁷⁴⁴. La Cour de cassation française a clairement condamné cette jurisprudence et confirmé que le risque de

⁷³⁹ Article 3.17.6 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

⁷⁴⁰ Article 3.16.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article L.513-5 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 10 du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

⁷⁴¹ P.G.F.A. GEERTS, « Tekeningen en Modellen », in CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 170 ; J. PASSA, *op. cit.*, p. 707.

⁷⁴² CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd/Loint's*, C-342/97, Rec., I-381,9 point 25.

⁷⁴³ CJUE, 20 octobre 2011, *PepsiCo/ Grupo Promer Mon-Graphic*, C-281/10P, point 53.

⁷⁴⁴ CA Paris, 9 février 2005, *Propr. Ind.*, 2005/12, p. 25 ; TGI Paris, 22 novembre 2002, *PIBD*, 2003, n°756, III, p. 307.

confusion doit être écarté dans le cadre de l'appréciation de la contrefaçon de dessins et modèles :

« Attendu que pour condamner in solidum les sociétés MGH et Auchan France au titre de la contrefaçon, l'arrêt retient que les seules différences pertinentes tenant à la taille des montres en présence, en l'absence du sertissage en diamants du modèle contrefaisant et à la mention LIP, sont sans effet sur la contrefaçon à défaut d'affecter la même impression d'ensemble visuelle qui se dégage des modèles opposés de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif, qui peut croire que, notamment du fait de l'absence de sertissage en diamants, le modèle contrefaisant est une simple déclinaison à destination du grand public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les critères de la contrefaçon par imitation de modèle, qui n'inclut pas le risque de confusion, s'apprécie au regard de l'observateur averti et non par rapport au consommateur moyennement attentif, la cour d'appel a violé le texte susvisé »⁷⁴⁵.

a) Comment apprécier l'« impression globale » ?

De manière identique à l'examen du caractère propre d'un dessin ou modèle, l'impression globale doit être appréciée du point de vue de l'utilisateur averti (*voir supra*). L'utilisateur averti est celui qui dispose d'un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise.

Suivant la jurisprudence communautaire, l'utilisateur averti procédera en principe à une comparaison directe du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou appliqué et du dessin ou modèle en cause. Il ne se basera donc généralement pas sur un souvenir imparfait (à l'inverse du « consommateur moyen » en droit des marques). Il se peut toutefois qu'en fonction du secteur concerné, une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en cause représentent⁷⁴⁶. Dans cette hypothèse, la comparaison entre un dessin ou modèle et un dessin ou modèle

⁷⁴⁵ Cass. Fr. Com. 23 septembre 2008, *PIBD*, 2008 n°883, III, p. 808 ; voyez également Cass. Fr. Com., 26 mars 2008, *Propr. Intell.*, 2008, n°29, p. 446.

⁷⁴⁶ CJUE, 20 octobre 2011, *PepsiCo/ Grupo Promer Mon-Graphic*, C-281/10P, point 55.

antérieur pourra se fonder sur le « *souvenir imparfait de l'impression globale produite* »⁷⁴⁷ par ces dessins ou modèles.

La jurisprudence suisse retient quant à elle que « *l'impression générale est celle qui subsiste à court terme dans la mémoire d'une telle personne* »⁷⁴⁸ en précisant toutefois qu' « *en cas de contestation, le juge peut fonder son appréciation sur une comparaison directe du design litigieux avec les modèles préexistants* »⁷⁴⁹.

Il faut par ailleurs prendre en compte la nature du produit et du secteur concerné puisque l'utilisateur averti doit être déterminé en fonction du secteur concerné par le produit pour lequel l'étendue de la protection de l'aspect doit être déterminée⁷⁵⁰.

Enfin, on rappellera que l'impression globale doit également tenir compte du degré de liberté dont dispose le créateur du dessin ou modèle en question. Il en résulte que plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti⁷⁵¹.

Trib. UE, 16 décembre 2010

José Manuel Baena Grupo / OHMI - Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel

T-513/09⁷⁵²

Décision : « 21. En l'espèce, il convient de relever, à l'instar de la requérante, que l'impression globale produite par les deux silhouettes en conflit sur l'utilisateur averti est déterminée dans une large mesure par l'expression du visage de chacune de celles-ci.

22. À cet égard, il y a lieu de souligner que, même si le créateur des dessins ou modèles comme ceux en cause jouit d'une importante liberté quant à la technique qu'il mettra en œuvre pour dessiner la silhouette, il n'en demeure pas moins que la différence dans l'expression du visage des deux silhouettes constitue une caractéristique fondamentale qui est gardée en mémoire par l'utilisateur averti, tel qu'il a correctement été défini par la chambre de recours.

⁷⁴⁷ CJUE, 18 octobre 2012, (*Herbert Neuman / José Manuel Baena Grupo*), aff. jointes C-101/11 P et C-102/11 P, point 57.

⁷⁴⁸ ATF 134 III 205, considérant 6.1 ; ATF 133 III 189 considérant 3.3 et 3.4 ; ATF 129 III 545 considérant 2.3.

⁷⁴⁹ ATF 134 III 205 considérant 6.1 ; ATF 129 III 545 considérant 2.6.

⁷⁵⁰ CJUE, 20 octobre 2011, *PepsiCo/ Grupo Promer Mon-Graphic*, C-281/10P.

⁷⁵¹ Trib. UE., 9 septembre 2011, *Honda Giken Kogyo / Kwang Yang Motor*, T-10/08, point 33.

⁷⁵² Cette décision a été confirmée par l'arrêt suivant : CJUE, 18 octobre 2012, (*Herbert Neuman / José Manuel Baena Grupo*), aff. jointes C-101/11 P et C-102/11 P.

23. *En effet, cette expression, combinée avec la position du corps qui donne l'impression d'une certaine irritation en s'inclinant vers l'avant, amènera l'utilisateur averti à identifier le dessin ou modèle antérieur invoqué à l'appui de la demande en nullité comme un personnage énervé, impression qu'il gardera en mémoire après avoir visualisé ledit dessin ou modèle. En revanche, ainsi que le prétend la requérante, l'impression globale créée par le dessin ou modèle contesté n'est pas caractérisée par la manifestation d'un sentiment quelconque, que ce soit sur la base de l'expression du visage ou de la position du corps, qui est caractérisée par une inclinaison vers l'arrière.*

24. *La différence dans l'expression du visage apparaîtra clairement aux jeunes achetant des tee-shirts et des casquettes. Elle sera d'autant plus importante pour les enfants utilisant des autocollants pour personnaliser des objets, qui seront plus enclins encore à prêter une attention particulière aux sentiments dégagés par chaque personnage figurant sur un autocollant.*

25. *Ainsi, les différences soulignées par la requérante s'agissant des deux silhouettes, et notamment l'expression du visage combinée avec la position différente du corps, sont suffisamment importantes pour créer une impression globale différente sur l'utilisateur averti, malgré l'existence des similitudes concernant d'autres aspects et l'importante liberté dont jouit le créateur de silhouettes telles que celles de l'espèce ».*

Cette décision, qui a été rendue concernant un litige concernant un dessin (dont la protection était demandée) et une marque figurative antérieure, est intéressante en ce qu'elle considère que l'impression globale est en l'espèce dominée par l'expression qu'ont les personnages représentés par les dessins, alors que ceux-ci présentaient par ailleurs un grand nombre de similitudes visuelles et que le degré de liberté du créateur était élevé (s'agissant de dessins pour orner des casquettes ou des autocollants). Il semble donc que selon la jurisprudence communautaire, l'impression globale puisse être dominée par certains éléments (en l'espèce, le « sentiment » dégagé par le personnage dessiné).

En ce sens, la jurisprudence se réfère parfois à la règle suivant laquelle « *La contrefaçon s'apprécie à la lumière des ressemblances (non des différences) et elle existe dès que l'élément essentiel, ou l'un des éléments essentiels, de l'originalité du modèle est emprunté* », assimilant ainsi le critère de la contrefaçon en droit d'auteur à celui de la contrefaçon en droit des dessins et modèles⁷⁵³.

⁷⁵³ CA Liège, 8 septembre 2008 (*Tefal / New Valmar*), R.G.: 2006/RG/973, disponible sur www.darts-ip.com.

La jurisprudence suisse retient également ce critère :

« L'impression générale ne résulte pas des détails du design à examiner mais de ses caractéristiques essentielles. L'originalité est ainsi niée même si un nombre significatif de détails diffèrent par rapport à un design antérieur, quand les designs comparés produisent une impression générale de similitude; on doit analyser les similitudes plutôt que les différences »⁷⁵⁴.

Certains auteurs estiment qu'étant donné que la comparaison doit se baser sur une impression d'ensemble, il n'y a pas lieu de mener la comparaison élément par élément⁷⁵⁵. La Cour de cassation française a en ce sens jugé que :

« Attendu que la société Robbler fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de modèle, alors, selon le moyen, que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; que l'arrêt qui constate que sa création se caractérisait par la combinaison d'un ensemble d'éléments composés d'un ruban à trois volets surmonté de deux branches écartées associé à une colombe et au nom de Paris, ne pouvait, pour exclure la contrefaçon faire état de ce que la société Polyne avait substitué une tour Eiffel à la colombe, sans avoir égard à ce que le second dessin reproduisait la même combinaison d'éléments autour d'un motif également associé à la ville de Paris ;

Qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 511-1 du Code la propriété intellectuelle;

Mais attendu qu'ayant comparé les dessins et recherché les ressemblances, la cour d'appel a estimé que ces dessins présentaient un aspect d'ensemble distinct et a ainsi légalement justifié sa décision »⁷⁵⁶.

b) *Quels sont les éléments à prendre en compte ?*

Dans le cadre de l'appréciation de la contrefaçon, il faut en principe tenir compte du modèle tel que déposé et du produit tel qu'utilisé⁷⁵⁷. Le contenu du dépôt doit ainsi permettre de déterminer l'étendue de la

⁷⁵⁴ ATF 134 III 205, considérant 6.1.

⁷⁵⁵ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 738.

⁷⁵⁶ Cass. Fr. Com., 27 mars 2001, *PIBD*, 2001, III, p. 453.

⁷⁵⁷ Prés. Trib. La Haye, 24 août 2011 (*Apple / Samsung*), R.G. : 396957 / KG ZA 11-730, disponible sur www.darts-ip.com ; CA Paris, pôle 5-2, 17 septembre 2010, RG n°09/02406, disponible sur www.darts-ip.com ; CA Paris, 23 mai 2008, *PIBD*, 2008, n°880, III, p. 516 ; Prés. Trib. La Haye, 28 février 2006, *IER*, 2006/43, p. 160.

protection, et des éléments qui n'y seraient pas reproduits ne peuvent être pris en compte⁷⁵⁸.

Seuls les éléments qui apparaissent dans la reproduction du dessin ou modèle déposé et sont suffisamment perceptibles peuvent être pris en compte pour déterminer l'étendue des droits sur le dessin ou modèle. La Cour d'appel de Paris a en ce sens jugé qu'« *en l'absence de photographie montrant le couteau, vu de profil, ni l'abeille fixée sur le dos, ni l'ergot placé sur le crapaud, n'apparaissent sur la reproduction intégrée au certificat d'identité, de sorte que la [demanderesse] est irrecevable à revendiquer ces caractéristiques* »⁷⁵⁹.

La jurisprudence française considère même que les éléments de la description qui peuvent accompagner la reproduction du dessin ou modèle ne constituent qu'une légende et n'ont pas d'effets juridiques ni ne peuvent être pris en compte dans l'appréciation de l'impression globale produite par le dessin ou modèle⁷⁶⁰.

Ensuite, l'appréciation de l'étendue de la protection conférée au dessin ou modèle ne peut s'opérer que par rapport aux éléments qui sont effectivement protégés. Il faut en quelque sorte dégager l'« essence »⁷⁶¹ du dessin ou modèle en écartant les caractéristiques du dessin ou modèle qui ne sont pas protégeables, telles que les caractéristiques techniques ou les parties non visibles lors d'une utilisation normale d'une pièce d'un produit complexe.

La Cour de cassation française a en ce sens confirmé que les caractéristiques fonctionnelles du produit doivent être écartées de l'appréciation de l'impression globale :

« Mais attendu, d'une part, qu'ayant décrit chacun des éléments du modèle « Jump », en distinguant ceux qui permettraient un effet technique, pour en déduire que leur combinaison procède d'une recherche esthétique, et que ce modèle présentait une architecture et une ligne distincte ne se retrouvant dans aucune autre configuration, la cour d'appel n'a pas admis la protection d'une combinaison d'éléments qu'elle avait reconnu inséparables de la fonction qu'ils exercent, mais, tout au contraire, identifié ces derniers pour les écarter de l'appréciation de cette impression d'ensemble ;

⁷⁵⁸ Prés. Trib. La Haye, 27 janvier 2010 (*Bocci / Ni Hao*), IEPT20100127, disponible sur <http://www.boek9.nl/>.

⁷⁵⁹ CA Paris, 6 avril 2005, *PIBD*, 2005, n°813, III, p. 479.

⁷⁶⁰ CA Paris, 6 avril 2005, *PIBD*, 2005, n°813, III, p. 479 ; CA Paris, 4^{ème} ch., 10 décembre 2004 (*Le Spécialiste / Stolar*), RG: 04/00480, disponible sur www.darts-ip.com ; CA Paris, 28 janvier 2004, *PIBD*, 2004, n°785, III, p. 276.

⁷⁶¹ C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, T. COHEN JEHORAM, *op. cit.*, p. 147.

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant, ensuite, que le sac « Lys » reproduit l'ensemble des caractéristiques propres au sac « Jump », la cour d'appel a par là-même exclu que l'impression d'ensemble commune résulte de la seule présence dans chacun d'eux d'éléments fonctionnels similaires »⁷⁶².

Ainsi, les caractéristiques fonctionnelles d'un dessin ou modèle ne peuvent entrer en compte dans l'appréciation de l'impression globale produite sur l'utilisateur averti⁷⁶³.

Ne peut davantage être pris en compte le fait que le produit suive une certaine tendance ou un certain style. En ce sens, le Tribunal de l'Union européenne a jugé qu'une tendance, si elle peut exercer une influence sur le succès commercial du produit dans lequel ce dernier est incorporé, est en revanche sans pertinence dans le cadre de l'examen de l'impression globale produite sur l'utilisateur averti⁷⁶⁴. Les éléments de style ou de tendance portent en effet sur une idée ou un concept résultant dans des caractéristiques de style abstraites et communes qui ne présentent pas de caractère propre⁷⁶⁵.

Il ne pourra dès lors être question de contrefaçon que lorsque l'impression globale produite par un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué ne diffère pas de l'impression globale produite par les caractéristiques protégeables (donc répondant au critère de nouveauté et de caractère propre) du dessin ou modèle tel qu'il a été déposé.

Cour d'appel Paris, 30 juin 2000

Société Hasbro / société Vulli

JCP E 2000 II 10441

Faits : La société Vulli a déposé à titre de modèle un hochet en forme de girafe dénommé « Sophie la girafe ». Considérant que la société Hasbro commercialise un modèle en reprenant les éléments caractéristiques, elle l'a assignée en contrefaçon et en a obtenu la condamnation judiciaire.

Décision : « *Considérant (...) que si toute girafe jouet doit nécessairement présenter pour évoquer cet animal un long cou, quatre pattes, une crinière et une queue ainsi qu'une tête avec deux oreilles et deux petites cornes, il*

⁷⁶² Cass. Fr. Com., 28 novembre 2006, *PIBD*, 2007, n°845, III, p. 96 ; CA Amsterdam, 27 mai 2004, *BIE*, 2006, p. 443.

⁷⁶³ CA Paris, 6 décembre 1999, *France Glace Findus c/ Ecodex*, *PIBD*, 2000, n° 693, III, p. 124.

⁷⁶⁴ T.U.E., 22 juin 2010, *Bosch Security Systems/Shenzhen Taiden Industrial*, T-153/08, point 58.

⁷⁶⁵ CA La Haye, 30 novembre 2010, *B.I.E.*, 2011, p. 192.

demeure que le jouet incriminé reproduit non seulement ces caractéristiques banales mais également celles conférant à la girafe Sophie son aspect spécifique ; qu'ainsi que l'a relevé exactement le tribunal, l'examen comparatif des deux jouets montre que la girafe d'Hasbro a une tête aux proportions volumineuses par rapport au reste du corps, sensiblement ovale aux joues bombées, un museau saillant entrouvert donnant un air rieur à l'animal, des pattes placées sensiblement dans le même plan que le reste du corps et dans une position impossible à adopter dans la réalité ; qu'en outre la tête est également tournée perpendiculairement par rapport au corps, qu'une fine crinière s'étend sur le dos de l'animal dont la queue tombe le long de la patte arrière gauche ; qu'enfin les pattes de la girafe critiquée sont également relativement courtes par rapport au reste du corps ;

Considérant que les quelques différences de détail quant à la forme des yeux et des oreilles et aux couleurs choisies ne suffisent pas à dissiper les ressemblances qui existent entre les deux modèles et qui leur confèrent le même aspect d'ensemble ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la girafe commercialisée par MB France aujourd'hui Hasbro est la contrefaçon de la girafe Sophie ».

Cette décision présente un double intérêt. D'abord, elle rappelle qu'une composition peut être protégée en soi, c'est-à-dire que peut faire l'objet d'un droit privatif une réalisation graphique réalisée à partir d'un genre ou d'une idée appartenant au domaine public. Elle rappelle également que le monopole ne saurait porter sur les éléments du modèle issus de ce fonds commun, et qu'il incombe donc au demandeur à l'action en contrefaçon de démontrer que les caractéristiques spécifiques au dessin protégé sont également reprises. En l'espèce, si toute girafe jouet doit nécessairement présenter un long cou, quatre pattes, une crinière et une queue, ainsi qu'une tête avec deux oreilles et deux petites cornes, le jouet incriminé reproduisait non seulement ces caractéristiques banales mais également celles conférant à la girafe « Sophie » son aspect spécifique.

En réalité, il apparaît que seuls les éléments présentant un caractère nouveau et individuel doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de l'impression globale. La Cour d'appel de Bruxelles le confirme dans un arrêt du 26 janvier 2012⁷⁶⁶ (portant sur une action en contrefaçon de modèles de robes) :

⁷⁶⁶ CA Bruxelles, 26 janvier 2012 (*Créations Nelson / Mango*), R.G. : 2009/AR/2996, disponible sur www.darts-ip.com.

« Il ne convient donc pas de s'attacher à l'impression globale qui peut être ressentie à la vision d'une robe chemisier en tant que telle, mais à ce qui ressortit de la liberté du créateur, à savoir, en autres, et comme le rappelle également Nelson (conclusions page 16), la forme et les dimensions des manches, du col, de la fermeture, des poches, etc. ».

Par ailleurs, il faut rappeler également que l'impression globale doit être appréciée en accordant davantage d'importance aux éléments visibles lors de l'utilisation du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou appliqué⁷⁶⁷.

En résumé, l'appréciation globale consiste « à définir l'observateur averti et la liberté de créateur puis procéder à la comparaison de l'impression visuelle d'ensemble dégagée par le dessin ou le modèle protégé et par celui qui est incriminé, en faisant abstraction des éléments du dessin ou du modèle qui ne sont pas protégés (par référence aux reproductions du dépôt) ou qui ne sont pas protégeables »⁷⁶⁸.

3) Droit de s'opposer à l'utilisation

Le droit au dessin ou modèle permet à son titulaire de s'opposer à l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué. L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, la vente, la livraison, la location, l'importation, l'exportation, l'exposition, l'usage⁷⁶⁹ ou la détention à l'une de ces fins⁷⁷⁰.

Le monopole du titulaire du droit au dessin ou modèle est protégé même contre les créations « indépendantes » : le titulaire n'a pas à démontrer que le défendeur a copié le dessin ou modèle mais seulement que le produit en cause possède un aspect identique ou qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente du dessin ou modèle tel qu'il a été déposé⁷⁷¹.

⁷⁶⁷ T.U.E., 22 juin 2010, *Bosch Security Systems/Shenzhen Taiden Industrial*, T-153/08, point 66.

⁷⁶⁸ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 738.

⁷⁶⁹ On remarquera ici une tautologie dans le texte de la Convention Benelux et du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

⁷⁷⁰ Article 3.16.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article L.513-4 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 19 du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

⁷⁷¹ J. PASSA, *op. cit.*, p. 705.

B. LIMITES AUX DROITS EXCLUSIFS SUR LE DM

Les droits exclusifs du titulaire d'un dessin ou modèle ne sont pas absolus. Certaines limitations sont en effet prévues par le droit Benelux, français et communautaire⁷⁷² ; les droits exclusifs au dessin ou modèle n'impliquent pas le droit de s'opposer :

- Aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales : il peut être déduit de cette exception que l'utilisation d'un dessin ou modèle peut uniquement être sanctionnée lorsqu'elle a lieu dans un but industriel ou commercial. Précisons toutefois que l'offre à titre gratuit d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué n'exclut pas qu'il s'agisse bien d'un usage dans un but commercial⁷⁷³. On notera également que cette exception est rédigée en des termes plus larges que l'exception prévue en droit d'auteur en France concernant les « *copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective* »⁷⁷⁴.
- Aux actes accomplis à des fins expérimentales : cette exception paraît importée du droit des brevets et n'a sans doute qu'un champ d'application limité en matière de dessins et modèles.
- Aux actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée : cette exception peut être notamment comparée à l'exception de citation prévue en droit d'auteur. L'exception de citation en droit d'auteur est toutefois soumise à des conditions plus strictes, que ce soit en droit français⁷⁷⁵, belge⁷⁷⁶ ou néerlandais⁷⁷⁷. L'exigence de « pratique commerciale loyale » semble empruntée à la notion anglo-saxonne de *fair use*⁷⁷⁸.

Les droits exclusifs conférés au titulaire du droit au dessin ou modèle ne permettent pas davantage de s'opposer :

⁷⁷² Article 3.19 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; articles L.513-6 à L.513-8 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 20 du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

⁷⁷³ P.G.F.A. GEERTS, « Tekeningen en Modellen », in CH. GIELEN, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2011, p. 181.

⁷⁷⁴ Article L.122-5, 2° du Code français de la propriété intellectuelle ; voyez J. PASSA, *op. cit.*, p. 711.

⁷⁷⁵ Article L.122-5, 3°, a) du Code français de la propriété intellectuelle.

⁷⁷⁶ Article 21 § 1^{er} de la loi sur le droit d'auteur du 30 juin 1994.

⁷⁷⁷ Article 15a de la loi sur le droit d'auteur du 23 septembre 1912.

⁷⁷⁸ J. PASSA, *op. cit.*, p. 712 ; J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 735.

- À l'utilisation des équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire de l'État membre concerné.
- À l'importation, dans l'État concerné, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de la réparation de ces véhicules.
- À l'exécution de réparations sur ces véhicules.

Le droit exclusif au dessin ou modèle est également soumis en droit communautaire, comme tous les autres droits de propriété intellectuelle, à la règle de l'épuisement communautaire : les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a été commercialisé dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement⁷⁷⁹. L'application de la règle de l'épuisement aux droits de dessins et modèles avait déjà été consacrée par la CJUE avant l'adoption de la directive 98/71/CE⁷⁸⁰. Nous renvoyons pour le surplus aux développements consacrés à l'épuisement dans les parties concernant le droit des marques ou le droit d'auteur.

Par ailleurs, **le droit Benelux** prévoit également une autre exception aux droits exclusifs du titulaire du dessin ou modèle dont l'adoption a fait l'objet de vives controverses⁷⁸¹ : le droit exclusif à un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe n'implique pas le droit de s'opposer à l'utilisation du dessin ou modèle à des fins de réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son aspect initial⁷⁸². Il s'agit d'une exception à l'étendue des droits dessins et modèles portant sur les pièces de rechanges qui permettent la réparation d'un produit complexe (tel qu'une voiture ou un appareil électrique domestique⁷⁸³) en vue de lui rendre son aspect initial (« *must match* »)⁷⁸⁴.

Cette exception n'a pas fait l'objet d'une harmonisation complète au sein de la directive 98/71/CE en raison des réticences de certains États membres. Elle a néanmoins été adoptée en droit Benelux (à l'inverse de la France) pour les motifs suivants :

⁷⁷⁹ Article 3.19.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article L.513-8 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 21 du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

⁷⁸⁰ C.J.C.E., 14 septembre 1982, *Nancy Kean Gifts / Keurkoop*, C-144/81.

⁷⁸¹ Voyez J. PASSA, *op. cit.*, pp. 714-716.

⁷⁸² Article 3.19.3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; article 110 du règlement sur les dessins et modèles communautaires.

⁷⁸³ Exemples cités par le Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, p. 3.

⁷⁸⁴ Pour un cas d'application, voyez : Prés. Trib. La Haye, 24 février 2010, *IER*, p. 8614.

« Bien qu'elle concerne en principe les pièces utilisées en général aux fins de réparation, la controverse portait en fait essentiellement sur les pièces détachées de voitures. (...) Celui qui détient donc un droit de dessin ou modèle sur la voiture et certaines de ses pièces détachées domine le marché pour la réparation de la voiture, parce que personne d'autre que l'ayant droit ne peut, sans son consentement, fabriquer de telles pièces protégées par le droit des dessins ou modèles et seules des pièces aux formes identiques peuvent être vendues. (...) Le droit de dessin ou modèle sur de telles pièces ferme dès lors le marché totalement à toute forme de concurrence parce qu'il n'y a ni techniquement, ni du point de vue de l'aspect, la moindre possibilité de trouver des solutions pour rester en dehors de l'étendue de la protection.

Eu égard à ces conséquences indésirables du droit des dessins ou modèles sur cette catégorie spécifique de produits, les gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas souhaitent libéraliser le marché des pièces utilisées aux fins de réparation. (...) Les pièces qui ne sont pas destinées à des fins de réparation restent néanmoins susceptibles de protection car le titulaire d'un dessin ou modèle a, pendant la durée normale de protection de 25 ans, le droit d'agir contre la contrefaçon de pièces qui sont utilisées pour l'assemblage de produits complexes nouveaux. De cette manière, il est fait droit à tous les intérêts concernés »⁷⁸⁵.

Cette disposition de compromis empêche donc le titulaire de dessins et modèles sur des pièces d'un produit complexe de s'opposer à l'utilisation du dessin ou modèle à des fins de réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son aspect initial mais ne prive cependant pas le titulaire d'interdire l'utilisation de ces pièces dans le cadre de l'assemblage de nouveaux véhicules.

Le droit Benelux octroie également un droit de possession personnelle au tiers qui, avant la date du dépôt d'un dessin ou modèle ou avant la date de priorité, a fabriqué sur le territoire du Benelux des produits ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente⁷⁸⁶. Ce droit permet au tiers de bonne foi, de manière similaire à ce qui est prévu en droit des brevets, de continuer ou, dans le cas où il a donné un commencement d'exécution à son intention de fabriquer, d'entreprendre la fabrication de ces produits et d'utiliser le dessin ou modèle. Il ne peut par ailleurs être

⁷⁸⁵ Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, p. 4.

⁷⁸⁶ Article 3.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

transmis qu'avec l'établissement dans lequel ont eu lieu les actes qui ont donné naissance à ce droit.

En **droit français**, la jurisprudence a consacré une exception supplémentaire au droit au dessin ou modèle basée sur une limite au droit d'auteur dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, il a été jugé, en matière de droit d'auteur, qu'une reproduction est libre lorsqu'elle est accessoire au sujet qui justifie cette reproduction (par exemple lors de la photographie d'un lieu public)⁷⁸⁷. Cette solution a été reprise en matière de dessins et modèles.

Cour d'appel Paris, 22 février 2002

Peyronnaud / Spa Fromagerie des chaumes

Propriété Industrielle 2002 commentaire n°48

Faits : Éric Peyronnaud a créé un modèle de couteau déposé à l'INPI et commercialisé par la société Le Couteau de Corrèze. Constatant que son couteau a été utilisé sur une affiche publicitaire pour du fromage de chèvre "Brebiau", il a assigné la société SPA Fromagerie des Chaumes en contrefaçon. Le tribunal de Commerce de Paris l'a débouté de sa demande.

Décision : « *Considérant que (...) les intimés soutiennent à juste titre que le couteau photographié, n'est pas, contrairement à ce qui a été jugé, immédiatement identifiable ; (...) qu'aucune des caractéristiques du « Couteau de Corrèze » n'est donc visible et reproduite ; (...)*

Considérant qu'il revient encore de relever que le tribunal a pertinemment retenu, par ailleurs, que le couteau partiellement photographié ne constitue qu'un élément du décor (...) qu'un tel usage ne réalise pas une reproduction de l'œuvre ou du modèle des appelants et n'est pas constitutif d'une contrefaçon ».

Il faut toutefois souligner que cette exception n'a pas vocation à s'appliquer à la reproduction du dessin ou modèle à titre d'accessoire dans le cadre d'une publicité consacré à des articles divers (par exemple des vêtements)⁷⁸⁸. Il a ainsi été jugé que « *si un sac est qualifié d'accessoire de mode, en l'espèce, son choix dans un catalogue de présentation de vêtements féminins pour agrémenter une tenue ne saurait être considéré comme secondaire, alors que les modèles, parfaitement*

⁷⁸⁷ Cass. Fr. Civ., 15 mars 2005, *Comm. Com. Électr.*, mai 2005, comm. 78.

⁷⁸⁸ J. PASSA, *op. cit.*, p. 714.

LES DESSINS ET MODÈLES

visibles, sont adaptés tant au style qu'aux couleurs des vêtements aux fins de les mettre en valeur »⁷⁸⁹.

⁷⁸⁹ CA Paris, 29 septembre 2004, *PIBD*, 2004, n°797, III, p. 662.

PARTIE III - LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE	224
A. Cadre législatif	224
1) International.....	224
2) National (France, Belgique, Suisse et États membres de l'OAPI)	225
B. Objet du droit d'auteur.....	226
C. Conditions de la protection.....	227
1) Conditions positives.....	227
a) La condition d'originalité (ou de caractère individuel en droit suisse)	227
b) La condition de mise en forme	236
c) Aucune autre condition de protection.....	243
2) Les exclusions	247
a) Le droit d'auteur limité sur les discours publics.....	247
b) Actes officiels	248
D. Acquisition et durée du droit.....	250
1) Le titulaire du droit d'auteur	250
a) Principe : le droit d'auteur appartient à titre originaire au créateur personne physique.....	250
(1) Présomption de titularité - Belgique.....	250
(2) Présomption de titularité - France	251
(3) Présomption de titularité – Suisse et États membres de l'OAPI	256
b) Les œuvres créées par plusieurs auteurs	256
(1) L'œuvre de collaboration	257
(2) L'œuvre composite ou dérivée	262
(3) L'œuvre collective (droit français).....	263
c) Les œuvres anonymes, pseudonymes et posthumes.....	267
(1) Les œuvres anonymes et pseudonymes.....	267
(2) Les œuvres posthumes	269
2) La durée du droit d'auteur	269
E. Le droit d'auteur comme objet de propriété.....	271
1) Principes généraux.....	271
2) La réglementation des contrats conclus par l'auteur	272
a) Règles générales applicables aux contrats de cession ou de licence de droits d'auteur	272

(1) Exigence d'un écrit à des fins probatoires	272
(2) Interprétation des contrats relatifs aux droits d'auteur conclus par l'auteur 273	
(3) Mentions obligatoires	274
(4) Obligation du cessionnaire/concessionnaire d'exploiter l'œuvre conformément aux usages	275
(5) Restrictions en matière de cessions/concessions portant sur des formes d'exploitation encore inconnues	275
(6) Restrictions en matière de cessions/concessions portant sur des œuvres qui n'existent pas encore (œuvres futures)	276
b) Le sort des œuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail, d'un statut ou d'un contrat de commande	276
(1) Le sort des œuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut	276
(2) Le sort des œuvres créées dans le cadre d'un contrat de commande .	279
c) Règles applicables à certains contrats particuliers	280
F. Les prérogatives du droit d'auteur	281
1) Les droits moraux	281
a) Droit de divulgation	281
b) Droit de paternité	284
c) Droit au respect de l'intégrité de l'œuvre	285
(1) Les caractéristiques de l'œuvre	287
(2) Les justifications avancées par le propriétaire du support pour modifier/détruire l'œuvre	288
(3) La nature et l'ampleur des modifications apportées à l'œuvre	288
(4) La qualité du propriétaire	289
d) Droit de repentir ou de retrait (France et États membres de l'OAPI)	289
2) Les droits patrimoniaux	291
a) Droit de reproduction	291
b) Droit de communication au public	298
c) Droit de location et de prêt	301
d) Droit de distribution	302
e) Droits particuliers	303
2. LES ATTEINTES AU DROIT D'AUTEUR	304
A. L'atteinte aux droits moraux et aux droits patrimoniaux de l'auteur	304
B. Atteinte à des dispositifs techniques de protection	309
C. Les limites et exceptions	310
1) Exceptions aux droits de l'auteur	310
a) Exceptions au seul droit de reproduction	311

(1) Les reproductions réservées à un usage privé	311
(2) Le prêt d'œuvres littéraires, sonores et audiovisuelles effectué par des organismes dans un but éducatif ou culturel	313
(3) Les reproductions à des fins d'archivage	313
(4) Les reproductions provisoires qui sont transitoires ou accessoires	314
b) Exceptions au seul droit de communication au public.....	316
(1) La communication gratuite et privée.....	316
(2) La communication par des bibliothèques, musées, etc.	316
c) Exceptions communes au droit de reproduction et au droit de communication au public.....	317
(1) Les reproductions et communication dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.....	317
(2) Le droit de citation	317
(3) La reproduction et la communication au public d'œuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap	318
(4) La reproduction et la communication au public pour rendre compte d'évènements d'actualité	318
(5) La reproduction et la communication au public d'une œuvre exposée dans un lieu public lorsque le but de la reproduction ou de la communication n'est pas l'œuvre elle-même.....	318
(6) La caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes.....	319
2) L'épuisement du droit d'auteur	321
3. LES DROITS VOISINS	326
A. Les droits voisins.....	326
B. Les prérogatives des titulaires de droits voisins.....	330
1) Les prérogatives des artistes-interprètes.....	330
a) Les droits moraux de l'artiste-interprète sur son interprétation	330
b) Les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète sur son interprétation	331
2) Les prérogatives des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes	334
3) Les prérogatives des entreprises de communication audiovisuelle	336
C. Les atteintes aux droits voisins	337
D. Les exceptions aux droits voisins.....	337

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A. CADRE LÉGISLATIF

1) International

Il existe de nombreuses conventions internationales dans le domaine des droits d'auteur, dont les principales sont les suivantes :

- **La Convention de Berne** pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886⁷⁹⁰. Cette Convention a vu son importance internationale croître de manière considérable depuis l'adhésion des États-Unis le 1^{er} mars 1989⁷⁹¹, et depuis que l'accord ADPIC (voir *infra*) oblige les États membres de l'OMC à se conformer aux règles de la Convention de Berne dans sa version de Paris, exception faite des droits moraux.
- **Le Traité OMPI sur le droit d'auteur** adopté à Genève le 20 décembre 1996. Ce nouveau traité a pour objet d'uniformiser la protection des droits d'auteur et de tenir compte du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce traité pose le principe en son article 1^{er} que les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1^{er} à 21 de la Convention de Berne.
- **La Convention de Rome** pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961. Ce traité vise à reconnaître aux intermédiaires dans la diffusion des œuvres des droits voisins du droit d'auteur.
- **Le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)**, adopté à Genève le 20 décembre 1996. **Ce traité a pour objet** d'instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication, qui ont une

⁷⁹⁰ La Convention de Berne a fait l'objet de plusieurs révisions, notamment à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971.

⁷⁹¹ Pour les œuvres publiées après le 1^{er} mars 1989, l'obligation d'apposer le signe © ou le terme « copyright » suivi de l'année et du titulaire des droits n'est plus obligatoire pour que la protection par le droit d'auteur existe. Toutefois, la Convention de Berne n'a pas d'effet direct aux États-Unis et ne doit donc pas être appliquée par les tribunaux américains (ce qui est important au niveau de la reconnaissance des droits moraux).

incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations ou exécutions et des phonogrammes.

- **L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après « ADPIC »)** signé à Marrakech le 15 avril 1994, qui tend à harmoniser certains aspects des droits de propriété intellectuelle dans tous les États membres de l'Organisation Mondiale du Commerce. Le droit d'auteur et les droits « connexes » (ou droits voisins) y font plus particulièrement l'objet des articles 9 à 14.
- On mentionnera enfin le **Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées** du 27 juin 2013, dont l'objet témoigne de la préoccupation de tenir compte également de l'intérêt des utilisateurs des œuvres, et en particulier des utilisateurs en situation de handicap.

2) National (France, Belgique, Suisse et États membres de l'OAPI)

En France, le droit d'auteur est régi par le **Code la propriété intellectuelle**, institué par la Loi no 92-597 du 1^{er} juillet 1992⁷⁹² et modifié à de multiples reprises⁷⁹³. Les dispositions principales relatives au droit d'auteur et aux droits voisins se retrouvent plus particulièrement aux articles L.111-1 à L.336-4 de ce code.

En Belgique, le droit d'auteur est régi par **la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994**⁷⁹⁴, laquelle a fait l'objet de nombreuses modifications⁷⁹⁵. Une loi distincte a également été adoptée à la même date en ce qui concerne la protection des programmes d'ordinateur (loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive

⁷⁹² *J.O.R.F.*, n°153 du 3 juillet 1992, p. 8801. Cette loi codifiait (partiellement) l'ancienne loi n°85-660 du 3 juillet 1985.

⁷⁹³ Particulièrement, en matière de droit d'auteur, par la loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information et la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (loi « HADOPI »).

⁷⁹⁴ *M.B.*, 27 juillet 1994, n° 1994009586, p. 19297.

⁷⁹⁵ Parmi celles-ci, on peut notamment mentionner la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ainsi que la loi du 4 décembre 2006 transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale.

européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur⁷⁹⁶).

En Suisse, le droit d'auteur est régi par la **loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins**⁷⁹⁷. Cette loi a fait l'objet de plusieurs modifications, notamment par la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques du 14 décembre 2001⁷⁹⁸ et la loi du fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 5 octobre 2007⁷⁹⁹, cette dernière ayant permis d'améliorer la compatibilité du droit helvétique avec le droit communautaire (et en particulier avec la directive 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'information)⁸⁰⁰.

En ce qui concerne les États membres de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), le droit d'auteur et les droits voisins sont régis par **l'Annexe VII à l'Accord de Bangui**⁸⁰¹.

B. OBJET DU DROIT D'AUTEUR

En Belgique, la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994 ne définit pas ce qui est protégé par le droit d'auteur. L'article 1^{er} de cette loi se borne à parler d'une « œuvre littéraire ou artistique ».

En France, le Code la propriété intellectuelle protège « *toutes les œuvres de l'esprit* »⁸⁰². La législation française ne contient cependant, hormis une énumération non exhaustive⁸⁰³, aucune définition précise de ce qu'il faut entendre par « œuvre de l'esprit ».

En Suisse, la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins protège les « *auteurs d'œuvres littéraires et artistiques* »⁸⁰⁴, et définit l'œuvre comme étant « *toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel* »⁸⁰⁵.

⁷⁹⁶ M.B., 27 juillet 1994, n° 1994009587, p. 19315.

⁷⁹⁷ RO 1993, 1798.

⁷⁹⁸ RO 2002, 1904.

⁷⁹⁹ RO 2008, 2421.

⁸⁰⁰ F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Cedicac, Lausanne, 2011, p. 5.

⁸⁰¹ Tel que révisé le 24 février 1999. Voy. www.oapi.int.

⁸⁰² Article L.112-1 du Code français de la propriété intellectuelle.

⁸⁰³ Reprise à l'article L.112-2 du Code français de la propriété intellectuelle.

⁸⁰⁴ Article 1^{er} de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins.

⁸⁰⁵ Article 2§1^{er} de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Pour les États membres de l'OAPI, l'Annexe VII à l'Accord de Bangui « *toute œuvre originale de l'esprit, littéraire et artistique* » (article 4) et mentionne une liste non exhaustive d'œuvres littéraires et artistiques (article 5).

C. CONDITIONS DE LA PROTECTION

1) Conditions positives

Une œuvre n'est protégeable que pour autant :

- qu'elle soit originale (ou, en droit suisse, qu'elle ait un caractère individuel) ;
- qu'elle soit mise en forme ;

Dès lors qu'une œuvre répond à ces critères, elle bénéficie de la protection par le droit d'auteur, laquelle est indépendante de toute formalité⁸⁰⁶.

a) *La condition d'originalité (ou de caractère individuel en droit suisse)*

L'originalité est considérée comme la « pierre angulaire »⁸⁰⁷ du droit d'auteur, en ce qu'elle constitue l'élément déterminant à la fois l'accès à la protection et l'étendue de celle-ci⁸⁰⁸.

La notion d'originalité bénéficie aujourd'hui d'une définition harmonisée au sein de l'Union européenne, particulièrement suite à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE »). La CJUE a ainsi jugé que « *le droit d'auteur (...) n'est susceptible de s'appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur* »⁸⁰⁹, critère qui se

⁸⁰⁶ L'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle précise ainsi que : « *l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous* ».

⁸⁰⁷ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, p. 160.

⁸⁰⁸ B. MICHAUX, « La notion d'originalité en droit d'auteur : une harmonisation communautaire en marche accélérée », *R.D.C.*, 2012/6, p. 599.

⁸⁰⁹ CJUE, 16 juillet 2009, *Infopaq International / Danske Dagblades Forening*, C-5/08, point 37.

retrouvait déjà dans des directives européennes relatives à la protection par le droit d'auteur de certaines catégories d'œuvres⁸¹⁰.

Cette décision a constitué le point de départ d'une série d'arrêts⁸¹¹, au fil desquels la CJUE s'est progressivement affirmée en faveur d'une conception dite « subjective » ou « personnaliste »⁸¹² de la notion d'originalité, centrée autour de la personnalité de l'auteur plutôt que sur l'effort intellectuel de celui-ci (conception « objective » de l'originalité)⁸¹³.

Dans un arrêt *Painer* du 1^{er} décembre 2011, la CJUE avait à se prononcer sur le caractère protégeable par le droit d'auteur des photographies de portrait. La Cour a saisi cette opportunité pour préciser plus clairement la portée de la notion d'originalité.

CJUE, 1^{er} décembre 2011

Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH e. a., affaire C-145/10

R.D.C., 2012/6, p. 593

Décision : « 87. S'agissant, en premier lieu, de la question de savoir si les photographies réalistes, notamment les photographies de portrait, bénéficient de la protection du droit d'auteur (...), il importe de relever que la Cour a déjà jugé (...) que le droit d'auteur n'est susceptible de s'appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur.

88. Ainsi qu'il résulte du dix-septième considérant de la directive 93/98, une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète la personnalité de celui-ci.

89. Or, tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre en effectuant des choix libres et créatifs (...).

⁸¹⁰ Voyez l'article 1^{er} § 3 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ; article 3 § 1^{er} de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données ; article 6 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

⁸¹¹ CJUE, 22 décembre 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace / Ministerstvo kultury*, C-393/09 ; CJUE, 4 octobre 2011, *Football Association Premier League / QC Leisure*, affaires jointes C-403/08 et C-429/08 ; CJUE, 1^{er} décembre 2011, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH*, C-145/10 ; CJUE, 1^{er} mars 2012, *Football Dataco / Yahoo! UK Ltd*, C-604/10.

⁸¹² B. MICHAUX, « La notion d'originalité en droit d'auteur: une harmonisation communautaire en marche accélérée », *R.D.C.*, 2012/6, p. 600.

⁸¹³ Voyez à cet égard M. BUYDENS, « Le génie, l'effort et l'exposition, ou les limites du concept d'originalité en droit d'auteur », *Rev. dr. ULB*, 2007, pp. 67 à 92.

90. *S'agissant d'une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l'auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation.*

91. *Au stade de la phase préparatoire, l'auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l'éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l'angle de prise de vue ou encore l'atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l'auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu'il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l'emploi de logiciels.*

92. *À travers ces différents choix, l'auteur d'une photographie de portrait est ainsi en mesure d'imprimer sa « touche personnelle » à l'œuvre créée.*

93. *Par conséquent, s'agissant d'une photographie de portrait, la marge dont dispose l'auteur pour exercer ses capacités créatives ne sera pas nécessairement réduite, voire inexistante.*

94. *Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer qu'une photographie de portrait est susceptible, en vertu de l'article 6 de la directive 93/98, d'être protégée par le droit d'auteur à condition, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d'espèce, qu'une telle photographie soit une création intellectuelle de l'auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie » .*

Cet arrêt nous enseigne donc qu'une création intellectuelle est propre à son auteur (et donc originale) lorsqu'elle reflète la personnalité de celui-ci. Cette conception de l'originalité rejoint ainsi le critère classique retenu par la doctrine⁸¹⁴ et jurisprudence⁸¹⁵ française, pour lesquelles est originale la création intellectuelle qui porte « *l'empreinte de la personnalité de l'auteur* » (bien que cette définition ait néanmoins pu varier sensiblement selon les décisions⁸¹⁶).

Le même critère est également retenu par la jurisprudence belge⁸¹⁷. On notera cependant que dans un arrêt récent, la Cour de cassation belge

⁸¹⁴ F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, Paris, Economica, 2005, p. 99 ; M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, p. 163.

⁸¹⁵ Voy. notamment Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 5 mai 1998, n°96-17184 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 28 novembre 2000, n° 98-17891 ; Cass. Fr., crim., 27 mai 2008, n°07-87253 ; Cass. Fr., crim., 4 novembre 2008, n° 08-81955 ; Cass. Fr., com., 9 juin 2009, n°08-13727 ; Cass. Fr., com., 9 mars 2010, n°08-17167 et 08-19877 ; Cass. Fr., com., 29 janvier 2013, n°11-27351.

⁸¹⁶ C. BERNAULT, « Objet du droit d'auteur – Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L.112-1 et L.112-2) », in *JurisClasseur Civil Annexes – Propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, Paris, 2012, Fascicule 1135, n°57.

⁸¹⁷ Cass. Belgique, 11 mars 2005, *A&M*, 2005, p. 396 ; Cass. Belgique, (1^{ère} ch.), 24 fév. 1995, *R. Cass.*, 1995,

s'est écartée de ce critère en précisant que l'originalité suppose que l'œuvre soit une création intellectuelle propre à son auteur, et qu'il « *n'est pas requis, à cet égard, que l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur* »⁸¹⁸. Cette décision est toutefois critiquée par la doctrine⁸¹⁹, qui la qualifie de faux pas⁸²⁰ voire d'accident de parcours⁸²¹ dans la mesure où elle s'écarte de sa jurisprudence antérieure ainsi que de la jurisprudence récente de la CJUE. Une décision de la Cour d'appel de Bruxelles postérieure à cet arrêt se rallie d'ailleurs expressément au critère d'originalité développé par la CJUE⁸²².

La CJUE a confirmé la conception « personnaliste » de l'originalité dans l'arrêt *Football Dataco* du 1^{er} mars 2012, dans lequel la cour a jugé, s'agissant de la constitution d'une base de données, que le critère de l'originalité est rempli « *lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu'elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs (...) et imprime ainsi sa « touche personnelle »* »⁸²³. La cour a apporté à cette occasion des précisions importantes, qui sonnent le glas de la conception « objective » du critère d'originalité prévalant notamment en droit anglais (critère du « *skill and labour* »)⁸²⁴. Elle a en effet précisé, concernant la protection par le droit d'auteur d'une base de données, que :

- « les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne sont pas pertinents pour déterminer l'éligibilité de ladite base à la protection par ce droit;
- il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci, et
- le travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme tels, justifier une telle protection

p. 321, note M. BUYDENS, pp. 318 à 321; *R.W.*, 1995-96, p. 433 ; Cass. Belgique, 25 octobre 1989, *Pas.*, 1990, I, p. 239 ; Cass. Belgique, 27 avril 1989, *Pas.*, 1989, I, p. 908.

⁸¹⁸ Cass. Belgique, 26 janvier 2012, *J.L.M.B.*, 2012/21, p. 977.

⁸¹⁹ A. JOACHIMOWICZ, « l'empreinte de la personnalité de l'auteur au cœur de la notion d'originalité en droit d'auteur », *J.L.M.B.*, 2012/21, p. 981 ; F. GOTZEN, « Het hof van Cassatie en het begrip « oorspronkelijkheid » in het auteursrecht », *I.R.D.I.*, 2012/2, p. 203.

⁸²⁰ B. MICHAUX, « La notion d'originalité en droit d'auteur : une harmonisation communautaire en marche accélérée », *R.D.C.*, 2012/6, p. 601.

⁸²¹ F. BRISON, note sous Cass., Belgique, 26 janvier 2012, *A&M*, 2012/4, p. 336.

⁸²² CA Bruxelles, 26 juin 2012, *I.R.D.I.*, 2013/1, p. 96.

⁸²³ CJUE, 1^{er} mars 2012, *Football Dataco Ltd / Yahoo! UK Ltd*, C-604/10, point 38.

⁸²⁴ V.-L. BENABOU, note sous CJUE, 1^{er} mars 2012, *Football Dataco et a.*, C-604/10, *Propr. intell.*, octobre 2012, n°45, p. 423.

s'ils n'expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient »⁸²⁵.

Les efforts fournis par l'auteur et requis pour la création d'une œuvre sont donc indifférents pour apprécier l'originalité d'une œuvre⁸²⁶, de même que la question de savoir si l'œuvre comporte un « ajout significatif » aux éléments qui la composent. En outre, la compétence professionnelle de l'auteur ainsi que son savoir-faire ne suffisent pas nécessairement à caractériser l'originalité d'une œuvre conçue par cet auteur. Il a ainsi été jugé qu'un film révélant « *la très grande compétence professionnelle de l'instituteur, sa réflexion sur son exercice professionnel et la pertinence de ses méthodes pédagogiques* » n'est pas nécessairement protégeable par le droit d'auteur dans la mesure où « *ces éléments ne constituent pas des matières protégeables en application du Code la propriété intellectuelle* »⁸²⁷.

Pour qu'il puisse y avoir prestation de nature créative, et donc originalité, il faut que l'auteur ait disposé d'un certain *espace de liberté*. L'œuvre ne pourra par définition pas porter « l'empreinte de la personnalité de l'auteur » si l'auteur a été entièrement déterminé par des contraintes extérieures⁸²⁸. C'est du reste ce que confirme la jurisprudence de la CJUE lorsqu'elle considère que l'auteur peut exprimer sa capacité créative de manière originale en « *effectuant des choix libres et créatifs* »⁸²⁹. Une œuvre peut ainsi être originale « *parce que l'auteur a effectué des choix arbitraires qui expriment sa personnalité* »⁸³⁰.

Il a ainsi été jugé qu'étaient dépourvues d'originalité :

- les rencontres sportives, notamment les matchs de football, « *lesquels sont encadrés par des règles de jeu, qui ne laissent pas de place pour une liberté créative au sens du droit d'auteur* »⁸³¹ ;
- des vidéos prises sur le vif, dans la mesure où les plans étaient dictés par les circonstances⁸³² ;

⁸²⁵ CJUE, 1^{er} mars 2012, *Football Dataco Ltd / Yahoo! UK Ltd*, C-604/10, point 46.

⁸²⁶ En ce sens, voyez A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Larcier, Bruxelles, 4^{ème} éd., 2008, p. 60.

⁸²⁷ TGI Paris, 3^{ème} ch., 1^{ère} sect., 27 septembre 2004, *G. Lopez c/ N. Philibert et al.*, Juris-Data n° 2004-254455, *Comm. Com. électr.*, n° 12, Décembre 2004, comm. 153, obs. C. CARON.

⁸²⁸ Sur ce point, cf. M. BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, Larcier, Bruxelles, 1993.

⁸²⁹ CJUE, 1^{er} mars 2012, *Football Dataco Ltd / Yahoo! UK Ltd*, C-604/10, point 38.

⁸³⁰ C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, n°93, p. 73.

⁸³¹ CJUE, 4 octobre 2011, *Football Association Premier League / QC Leisure*, affaires jointes C-403/08 et C-429/08.

⁸³² CA Paris, Pôle 5, 1^{ère} ch., 6 juin 2012, R.G. : 10/21371, *Propr. int.*, 2012, n°45, p. 392, obs. A. LUCAS ; TGI Paris, 3^{ème} ch. 2^{ème} sect., 8 octobre 2010, *Propr. int.*, 2011, n°38, p. 84.

- des photographies de paparazzi, qui ne sauraient « se prévaloir d'une quelconque mise en scène, ni d'un cadrage particulier, pas plus que du choix d'un angle de vue et encore moins du moment pour réaliser les clichés litigieux dès lors que l'instant auquel ils ont déclenché leurs appareils était exclusivement commandé par l'apparition, pour quelques secondes, des personnages pris pour cible (...) »⁸³³ ;

Les mêmes raisons expliquent que ne sont en principe pas protégées par le droit d'auteur:

- **Les formes entièrement déterminées par des impératifs techniques.** La Cour d'appel de Paris a en ce sens jugé que pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, une forme doit « être dissociable du résultat technique qu'elle procure, correspondre à un parti pris du créateur qui disposait du choix entre plusieurs alternatives à travers lesquelles il a pu révéler sa personnalité, choix qui ne doit pas être conditionné par des arguments techniques destinés à finaliser l'œuvre créée »⁸³⁴.

La CJUE a également jugé que lorsque l'expression des composantes d'une interface utilisateur « est dictée par leur fonction technique, le critère de l'originalité n'est pas rempli (...) » car dans une telle situation, ces éléments « ne permettraient pas à l'auteur d'exprimer son esprit créateur de manière originale et d'aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle propre à cet auteur »⁸³⁵.

On soulignera à cet égard que la doctrine française majoritaire⁸³⁶ soutient que le critère de la multiplicité des formes (dont l'application en droit des dessins et modèles est controversée) ne peut être retenu en droit d'auteur et qu'il faut lui préférer la théorie dite de la « séparabilité », suivant laquelle « la création de forme n'est protégeable que si elle est indépendante du résultat industriel ou de l'effet technique »⁸³⁷. Plusieurs décisions françaises confirment en ce sens que lorsqu'une forme est indissociable du

⁸³³ CA Paris, 4ème ch. A, 5 décembre 2007, R.G. : 06/15937, *Propriété intellectuelle*, 2008, n°27, p. 206, obs. J.-M. BRUGUIÈRE.

⁸³⁴ CA Paris, 11 octobre 2000, *Hydro Research Systems c. Erbil Serter*, Jurisdata : 2000-128290.

⁸³⁵ CJUE, 22 décembre 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace / Ministerstvo kultury*, C-393/09, point 49.

⁸³⁶ C. BERNAULT, « Objet du droit d'auteur – Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L.112-1 et L.112-2) », in *JurisClasseur Civil Annexes – Propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, Paris, 2012, Fascicule 1135, n°142 ; F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, Paris, Economica, 2005, n°125, p. 96 ; P. KAMINA, « Règles spécifiques à certaines œuvres – Arts appliqués », in *JurisClasseur Civil Annexes – Propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, Paris, 2003, Fascicule 1155, n°15 et 18.

⁸³⁷ C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, n°63, p. 56.

résultat technique obtenu, même si ce résultat peut être obtenu par d'autres formes, elle doit être exclue de la protection par le droit d'auteur⁸³⁸.

- Les simples reproductions serviles de ce qui existe (qu'il s'agisse des objets de la nature ou des prestations d'autrui).
- les formes réalisées exclusivement par une machine ou émanant de la nature.

Les informations, qui ne sont finalement rien d'autre que le simple reflet d'une réalité, sont également exclues en vertu du même principe. Ce principe est confirmé par l'article 2.8 de la Convention de Berne qui laisse dans le domaine public les « nouvelles du jour » et les « faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse ». Par contre, il va de soi que, si l'information fait l'objet d'une sélection et/ou d'un agencement original, il pourra y avoir protection par le droit d'auteur. Certaines dépêches de l'Agence France Presse ont par exemple pu être reconnues protégeables lorsqu'elles « *correspondent, par construction, à un choix des informations diffusées à la suite, le cas échéant, de vérifications de sources, à une mise en forme qui, même si elle reste souvent simple, n'en présente pas moins une mise en perspective des faits, un effort de rédaction et de construction, le choix de certaines expressions* »⁸³⁹.

La Cour de cassation française a ainsi approuvé un arrêt ayant déduit l'originalité d'une œuvre d'art contemporain de la combinaison de « *choix esthétiques traduisant la personnalité de l'auteur* »⁸⁴⁰. Le critère du choix (exprimé dans une forme) est repris dans plusieurs décisions récentes.

Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 12 mai 2011

Pourvoi n°10-17.852

Comm. com. électr., 2011, comm. 84, obs. C. Caron

Décision : « *Attendu que pour rejeter cette demande au motif que les éléments revendiqués par la société Vente.privée.com combinés dans leur ensemble n'étaient pas de nature à caractériser l'originalité du site la cour d'appel s'est bornée à relever : que la présence d'une fenêtre blanche permettant au client de s'identifier ainsi que le choix et la dénomination des rubriques étaient des « éléments commandés par des*

⁸³⁸ Cass. Fr., ch. com., 20 octobre 1998, pourvoi n°96-19186 ; CA Paris, 12 octobre 2005, S.A. *Pall France c. Société FM Medical*, Jurisdata : 2005-285031.

⁸³⁹ Trib. Com. Paris, 15^{ème} ch., 5 février 2010, *Propr. intell.*, juillet 2010, n°36, p. 846, obs. J.-M. BRUGUIERE.

⁸⁴⁰ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 06-19.021, *Comm. com. électr.*, 2009, comm. 1, C. CARON.

impératifs utilitaires ou fonctionnels » et qu'ils ne présentaient, en l'espèce, « aucune forme singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif », que la bande annonce animée « ne revêt pas des caractéristiques esthétiques (...) séparables de tout caractère fonctionnel », que « la mise en place d'un espace de dialogue interactif », au moyen d'un blog, « atteste tout au plus d'un savoir-faire commercial », que le choix de dominantes de couleurs rose et noir n'était pas « perceptible d'emblée », ni de nature à « conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d'activité » et en définitive, qu'ils soient pris séparément ou combinés dans leur ensemble, les éléments invoqués sont dénués de pertinence au regard du critère d'originalité requis en la cause faute de porter la marque d'un effort personnel de création ;

Qu'en statuant ainsi sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d'originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».

En **droit suisse**, une œuvre est protégée lorsqu'elle possède un *caractère individuel*⁸⁴¹. Ce critère est appliqué depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1992 et se substitue au critère d'originalité qui était retenu sous la législation antérieure.

Les travaux préparatoires de la loi de 1992 précisent que la condition de caractère individuel « *ne se réfère pas à l'empreinte personnelle de l'auteur: on n'exige pas de l'œuvre qu'elle reflète la personnalité de l'auteur. Le caractère individuel, c'est-à-dire les caractéristiques qui distinguent une création d'autres créations, existantes ou possibles, ne doit se retrouver que dans l'œuvre elle-même* »⁸⁴².

La notion d'individualité fait l'objet d'approches diverses au sein de la doctrine suisse⁸⁴³. Un des critères dégagés par la doctrine⁸⁴⁴ et utilisé par la jurisprudence⁸⁴⁵ pour apprécier l'individualité d'une œuvre est l'unicité statistique : l'œuvre doit être unique, c'est-à-dire se différencier des autres créations du même genre et de ce qui aurait pu être créé à l'identique par

⁸⁴¹ Article 2 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992.

⁸⁴² « Message concernant une loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA), une loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés (loi sur les topographies, LTo) ainsi qu'un arrêté fédéral concernant diverses conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins », *Feuille Fédérale*, 1989, Vol. III, p. 507.

⁸⁴³ F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 44.

⁸⁴⁴ Développé par le professeur M. KUMMER, *Das urheberrechtlich schützbare Werk*, Berne, Stämpfli, 1968.

⁸⁴⁵ Voyez notamment ATF 134 III 166 ; ATF 130 III 168.

un tiers⁸⁴⁶. Les tribunaux n'ayant pas les moyens de vérifier concrètement s'il n'existe pas d'œuvres identiques, la comparaison va reposer sur des probabilités, permettant de déterminer une « unicité statistique ». Ce critère n'a toutefois pas reçu l'aval intégral du Tribunal fédéral suisse⁸⁴⁷.

Tribunal fédéral suisse, 1^{er} avril 2010

Christian de Siebenthal / Ville de Genève

4A 638/2009, disponible sur <http://www.juricaf.org>

Décision : « Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (...). Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit; si la nature de l'objet ne lui laisse que peu de marge de manœuvre, par exemple pour une œuvre scientifique, la protection du droit d'auteur sera accordée même si le degré d'activité créatrice est faible (...). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique. Un compendium contenant des informations sur des médicaments a ainsi été jugé comme manquant de l'individualité requise (...) ».

On retrouve dans cette décision l'approche suivant laquelle l'individualité d'une œuvre peut résulter de la diversité des choix effectués par l'auteur, notamment lorsqu'ils aboutissent à des combinaisons surprenantes et inhabituelles, ce qui rejoint le critère du « choix » retenu dans la jurisprudence européenne (voyez *supra*).

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence suisse que le degré d'individualité requis pour qu'une œuvre puisse bénéficier de la protection du droit d'auteur peut varier en fonction de la nature de l'œuvre en cause. En effet, selon le Tribunal fédéral suisse, il « ne convient pas de mesurer l'individualité ou l'originalité de chaque création à la même aune; au contraire, la liberté de manœuvre du créateur doit entrer en ligne de compte. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment ainsi pour les

⁸⁴⁶ On remarquera que ce critère se rapproche de la notion de *nouveauté*, appliquée en droit des dessins et modèles ainsi qu'en droit des brevets.

⁸⁴⁷ F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 45.

œuvres d'architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu'elles doivent respecter »⁸⁴⁸.

b) La condition de mise en forme

L'autre condition essentielle à la protection par le droit d'auteur est l'exigence suivant laquelle la création doit être coulée dans une certaine forme. Cette exigence est liée à la possibilité de communiquer l'œuvre⁸⁴⁹ et donc de la percevoir par les sens⁸⁵⁰, seuls « *susceptibles d'assurer la réception de l'œuvre par leur destinataire* »⁸⁵¹.

Une forme peut ainsi être définie comme « *tout ensemble déterminé d'éléments (sons, mots, éléments visuels, informations de toutes natures...) qui est susceptible d'être perçu par autrui, même si cette perception implique l'intervention d'un appareil (ainsi par exemple, un film ou la photographie est une œuvre qui ne peut être perçue que grâce à un certain appareillage)* »⁸⁵².

L'exigence de mise en forme emporte comme conséquence l'exclusion des idées du domaine de protection du droit d'auteur, ce qui est exprimé dans la doctrine française par l'adage « *les idées sont de libre parcours* »⁸⁵³.

La règle est réaffirmée de manière régulière par la jurisprudence française et belge. La Cour de cassation française a ainsi rappelé que « *la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés* »⁸⁵⁴. Dans le même sens, la Cour de cassation belge a jugé que le droit d'auteur « *n'a pas pour but de protéger une idée ou un concept et est étranger à la protection des intérêts d'une entreprise* »⁸⁵⁵.

⁸⁴⁸ ATF 125 III 328, considérant 4b). Dans le même sens, voyez ATF 130 III 168, considérant 4.1 ; Tribunal fédéral suisse, 1^{ère} Cour civile, 13 juin 2000, 4C.86/2000, *sic !*, 2001/8, p. 729.

⁸⁴⁹ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Larcier, Bruxelles, 4^{ème} éd., 2008, p. 62.

⁸⁵⁰ C. BERNAULT, « Objet du droit d'auteur – Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L.112-1 et L.112-2) », in *JurisClasseur Civil Annexes – Propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, Paris, 2012, Fascicule 1135, n°17.

⁸⁵¹ C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, n°58, p. 52 ; Voyez également CA Liège, 10 juin 2011, *J.L.M.B.*, 2011/41, p. 2023, qui a jugé en ce sens qu'une œuvre « *est une création de l'homme, le fruit de son intelligence qui s'exprime par une mise en forme perceptible par les sens, par opposition à la simple idée qui n'est pas en soi susceptible de protection par le droit d'auteur* ».

⁸⁵² M. BUYDENS, « Limites du droit d'auteur et art contemporain », in *L'art même*, n°22, pp. 2 et suivantes, consultable sur le site <http://www2.cfwb.be/lartmeme/fram003.htm>.

⁸⁵³ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, p. 66, n°58 ; C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, n°66, p. 57.

⁸⁵⁴ Cass. Fr. Civ., 1^{ère} ch., 17 juin 2003, *Bounaix c/ Afflelou*, *Bull. civil*, 2003, I, n°148.

⁸⁵⁵ Cass. Belgique, 19 mars 1998 (*Brantano*), *A&M*, 1998, p. 229, obs. B. DAUWE.

Pour cette raison, un auteur ne saurait valablement prétendre monopoliser une thèse littéraire, une idée artistique, des connaissances scientifiques ou encore un concept publicitaire, autant de matériaux qui sont insusceptibles d'appropriation. La notion d'œuvre suppose donc l'existence d'une création de forme.

Il a ainsi été jugé que ne peuvent bénéficier de la protection par le droit d'auteur :

- les règles d'un concours, qui « même si elles procèdent de choix arbitraires, ne peuvent, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu leur être données, constituer en elles-mêmes une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur »⁸⁵⁶.
- l'idée, utilisée dans une œuvre cinématographique, « qui consiste à faire chanter l'élève soliste avec des scènes de récréation », ainsi que le « recours au processus cinématographique de l'ellipse »⁸⁵⁷.
- selon la Cour d'appel de Bruxelles, « l'idée générale de créer un enseignement consacré à la littérature de cinéma et de télévision, et plus particulièrement à la technique du scénario, n'est pas davantage protégeable comme telle. N'importe quelle université peut dès lors inscrire librement à son programme des cours en rapport avec ce domaine comme en rapport avec tout autre domaine digne d'intérêt »⁸⁵⁸. Les concepts pédagogiques sont également exclus de la protection par le droit d'auteur⁸⁵⁹.
- la présentation d'une donne de bridge : la Cour d'appel de Paris a jugé à cet égard que « la seule idée de montrer la donne « en situation à la table », quels qu'en furent l'à-propos et le caractère attrayant, n'est pas appropriable et n'est pas susceptible d'être protégée par le droit d'auteur »⁸⁶⁰.
- une recette de cuisine considérée en elle-même (et donc indépendamment du texte qui la décrit) constitue une idée ou une démarche intellectuelle, non susceptible de protection par le droit d'auteur⁸⁶¹.

⁸⁵⁶ Cass. Fr. Civ., 1^{ère} ch., 29 novembre 2005, *Mme X. c/ société Marie-Claire album*, Bull. civ., 2005, I, n° 458.

⁸⁵⁷ CA Bruxelles (9^{ème} ch.), 15 février 2008, *A&M*, 2008/2, p. 109.

⁸⁵⁸ CA Bruxelles (9^{ème} ch.), 27 avril 2006, *A&M*, 2006/4, p. 333.

⁸⁵⁹ Civ. Bruxelles (cess.), 27 septembre 2011, *A&M*, 2013/1, p. 25.

⁸⁶⁰ CA Paris, pôle 5, 2^{ème} ch., 21 mai 2010, *Dupont c./ SA du Figaro*, *Propr. Intell.*, octobre 2010, n°37, p. 966, obs. A. LUCAS.

⁸⁶¹ CA Liège (14^{ème} ch.), 10 juin 2011, *J.L.M.B.*, 2011/41, p. 2023.

En application de ce principe, la Cour de cassation française a refusé la protection du droit d'auteur aux parfums, au motif qu'ils ne rempliraient pas l'exigence de mise en forme :

Cour de cassation (com.), 10 décembre 2013,

Trésor de Lancôme pourvoi n°11-19872, disponible sur

<http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20131210-1119872>

Faits : une personne est trouvée en possession de parfums contrefaits lors d'une braderie. La société Lancôme l'assigne en contrefaçon de marque, de droit d'auteur et pour concurrence déloyale. Le juge du fond lui refuse toutefois la protection par le droit d'auteur. Lancôme se pourvoit alors en cassation, arguant de ce que l'article L. 112-1 du Code la propriété intellectuelle protège « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » ; que la fragrance d'un parfum est ainsi susceptible de constituer une œuvre de l'esprit dès lors que, révélant l'apport créatif de son auteur, il est original ; qu'en retenant de façon générale et abstraite que la fragrance d'un parfum procéderait de la mise en œuvre d'un savoir-faire et ne constituerait pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur, la cour d'appel, qui, sans même s'interroger sur l'originalité du parfum Trésor en litige, a ainsi refusé, par principe, toute protection au titre des droits d'auteur à la fragrance d'un parfum. La cour de cassation va casser l'arrêt, mais rejeter le moyen relatif à l'exclusion des fragrances de parfum...

Décision : « *Le droit d'auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu'autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication ; que la fragrance d'un parfum, qui, hors son procédé d'élaboration, lequel n'est pas lui-même une œuvre de l'esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier de la protection par le droit d'auteur* ».

Les jeux bénéficient difficilement de la protection par le droit d'auteur, dans la mesure où la jurisprudence ramène souvent le jeu à sa règle et donc au domaine des idées, non susceptibles d'être appropriées par le droit d'auteur⁸⁶².

⁸⁶² J.-M. BRUGUIERE, observations sous CA Paris, 17 octobre 2012, *Propr. Intell.*, janvier 2013, n°46, p. 43.

CA Paris, 17 octobre 2012*« Karbone 14 », R.G. : 10/23778**Propr. Intell., janvier 2013, n°46, p. 43, obs. J.-M. Bruguière*

Faits : Le créateur d'un jeu consistant à demander aux joueurs de dire si un événement historique est antérieur ou postérieur à une date fixée par des dés, a assigné en contrefaçon la société France Télévisions en contrefaçon pour avoir diffusé un jeu qui reproduirait le sien et invoquait à cet égard le bénéfice de la protection par le droit d'auteur. Il fut débouté en première instance et introduisit en conséquence un recours devant la Cour d'appel de Paris.

Décision : « (...) considérant que seule est éligible à la protection par le droit d'auteur, non pas l'idée, qui est de libre parcours, mais la mise en forme de l'idée en une création perceptible, dotée d'une physionomie propre portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Que force est d'observer que pour caractériser l'originalité de sa création, Hassen B. se borne à énoncer une règle du jeu laquelle ne peut, quand bien même serait-elle le résultat de choix arbitraires, constituer à elle seule, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui a pu lui être donnée, une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur ».

La frontière entre l'idée non protégeable et la forme protégeable peut cependant se révéler en pratique parfois difficile à tracer. La doctrine expose ainsi que la frontière entre forme et idée « s'opacifie bien plus qu'à l'accoutumée avec l'art contemporain, puisque ce type d'expression artistique, qui fait prévaloir de manière ostentatoire le concept sur la forme, fait perdre au droit d'auteur tous ses repères traditionnels »⁸⁶³.

Cass. Fr. Civ., 1^{ère} ch., 13 novembre 2008*Affaire « Jakob Gautel » - pourvoi n°06-19021**Bulletin, 2008, I, n° 258*

Faits : Jakob Gautel, créateur d'une œuvre intitulée « Paradis », consistant en l'apposition du mot « Paradis » au-dessus de la porte des toilettes de l'ancien dortoir des alcooliques de l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, a assigné en contrefaçon une photographe en raison de l'utilisation d'une photographie de cette œuvre dans un triptyque intitulé « La nouvelle Ève ». Le Tribunal de Grande Instance de Paris ainsi que la

⁸⁶³ M. CAUVIN, « Les concepts du droit d'auteur dans l'enfer de l'art conceptuel... » - (à propos de l'arrêt Cass. 1^{re} civ., 13 nov. 2008), *Comm. Com. électr.*, n° 9, Septembre 2009, étude 20.

Cour d'appel de Paris ont accueilli la demande et considéré que l'œuvre « Paradis » satisfaisait bien aux conditions pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Aux termes du pourvoi, le demandeur en cassation reprochait à la Cour d'appel d'avoir dit que cette œuvre bénéficiait de la protection du droit d'auteur alors qu'elle n'était que l'expression d'une idée – à savoir détourner le sens d'un lieu par une inscription en décalage.

Décision : « Mais attendu que l'arrêt relève que l'œuvre litigieuse ne consiste pas en une simple reproduction du terme "Paradis", mais en l'apposition de ce mot en lettres dorées avec effet de patine et dans un graphisme particulier, sur une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans un mur décrépi dont la peinture s'écaille, que cette combinaison implique des choix esthétiques traduisant la personnalité de l'auteur ; que de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que l'approche conceptuelle de l'artiste, qui consiste à apposer un mot dans un lieu particulier en le détournant de son sens commun, s'était formellement exprimée dans une réalisation matérielle originale, la cour d'appel en a à bon droit déduit que l'œuvre bénéficiait de la protection du droit d'auteur ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; »

L'œuvre d'art contemporain peut être considérée comme protégeable, conformément au critère généralement applicable, dès lors qu'elle bénéficie d'une certaine concrétisation dans une forme originale. C'est ainsi qu'une table basse bleue monochrome (la couleur « International Klein Blue » créée par l'artiste conceptuel Yves Klein) s'est vue octroyer la protection par le droit d'auteur, la Cour d'appel de Paris ayant considéré qu'une telle œuvre « *n'est pas un concept, une idée ou un principe mais une œuvre, définie dans ses contours et sa structure qui met en scène une représentation de la couleur considérée* »⁸⁶⁴.

La difficulté subsistera néanmoins quand il s'agira d'apprécier l'étendue de la protection conférée à de telles œuvres, et plus particulièrement de déterminer dans quelle mesure la reprise de l'idée ou du concept sous-jacent à ces œuvres (qui en constitue bien souvent la caractéristique principale) sera susceptible d'être interdite⁸⁶⁵.

La protection des « concepts » par le droit d'auteur soulève des difficultés au regard de la distinction entre forme et idée. Il s'agit en effet d'une « *notion intermédiaire qui tient à l'idée par son aspect séminal (le concept est susceptible d'incarnations diverses) mais tient aussi à la forme par la*

⁸⁶⁴ CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 7 janvier 2011, *Yves Klein c. S.A.R.L. Objekto*, R.G.: 09/16251.

⁸⁶⁵ M. CAUVIN, « Les concepts du droit d'auteur dans l'enfer de l'art conceptuel... » - (à propos de l'arrêt Cass. 1^{re} civ., 13 nov. 2008) », *Comm. Com. électr.*, n° 9, Septembre 2009, étude 20 ; J.-M. BRUGUIERE, note sous Cass. Fr. Civ., 1^{ère} ch., 13 novembre 2008, *Prop. Intell.*, avril 2009, n°31, p. 158.

définition des lignes directrices qui le constituent: il se définit alors comme l'idée élaborée, dont l'expression formelle est déjà esquissée en ses caractères essentiels, de telle sorte que sa mise en œuvre ne suppose plus qu'un travail d'exécution, tout au plus marginalement créatif »⁸⁶⁶.

La jurisprudence belge a ainsi admis qu'un concept d'aménagement d'une ville autour d'un thème particulier⁸⁶⁷, le concept et *lay-out* d'une revue périodique⁸⁶⁸, ou un canevas de programme télévisuel, lorsqu'il se présente dans une forme structurée et suffisamment développée⁸⁶⁹, puissent faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur.

La jurisprudence française a quant à elle refusé la protection du droit d'auteur à un synopsis de vidéo clip comportant six paragraphes décrivant le jeu d'une chanteuse : la Cour d'appel de Paris a en effet approuvé la décision de première instance par laquelle le juge avait considéré que le synopsis en cause se contentait de « *définir certains aspects du film sans déterminer ni les phases dans leurs aspects techniques, ni un découpage précis par plans* », et qu'il ne dépassait pas « *le stade de l'idée pour atteindre la notion d'un canevas de travail, d'un scénario suffisamment élaboré pour permettre une mise en œuvre effective* »⁸⁷⁰.

CA Paris, pôle 5, 2^{ème} ch., 28 septembre 2012

SARL Degel Prod / SARL Waï

R.G. : 11/16075, commenté dans *Propr. Intell.*, janvier 2013, n°46, p. 44

Faits : La société Waï est à l'origine des émissions de divertissement et d'information, notamment du format télévisuel « Les grands examens ». Elle a consenti à la société Degel Prod une option exclusive et gratuite pour produire, diffuser et/ou faire diffuser une émission de télévision issue de ce format. La société Degel Prod a ensuite produit une émission intitulée « Mangez mieux, le grand jeu » présentant, selon la société Waï, des similitudes avec le format de l'émission « Code de la route, le grand examen » et a fait assigner la société Degel Prod en contrefaçon sur base de la protection par le droit d'auteur de son format. La société Waï fut déboutée par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour le motif que le format « Les grands examens » n'était pas protégeable au titre du droit d'auteur.

⁸⁶⁶ M. BUYDENS, « La protection des « concepts » par le droit d'auteur », *A&M*, 2002/4, p. 352.

⁸⁶⁷ CA Liège, 22 mars 1999, *A&M*, 2002/4, p. 349.

⁸⁶⁸ CA Bruxelles (8^{ème} ch.), 15 septembre 2004, *A&M*, 2005/3, p. 240.

⁸⁶⁹ Civ. Bruxelles (réf.), 28 février 2008, *A&M*, 2008/2, p. 114 ; CA Gand (7^{ème} ch.), 19 mai 2008, *A&M*, 2008/4, p. 310.

⁸⁷⁰ CA Paris, 4^{ème} ch., section B, 28 avril 2000, *S.A. Midi Minuit c. Elke Hesser*, R.G. : 1997/09899, 1997/11063.

Décision : « Considérant qu'un concept n'est protégeable qu'autant que la forme, l'expression des idées, le développement qui en est donné et l'enchaînement des scènes lui confèrent le caractère d'une œuvre originale ; qu'en l'espèce il apparaît que ces dépôts ne font que définir les principes généraux d'un concept de jeu télévisé pouvant se décliner sur les thèmes les plus variés, exclusifs d'indications concrètes et précises.

Considérant que la combinaison des éléments invoqués dans le cadre de la mécanique originale relève d'un procédé des plus banals se référant à un concept classique d'émission de divertissement télévisée qui se présente comme un magazine comportant des reportages et des débats en plateau sous la forme d'un jeu et dont le déroulement ne présente aucune originalité reflétant la personnalité de son auteur et justifiant une protection au titre du droit d'auteur ».

L'exigence de mise en forme implique également l'exclusion de la protection par le droit d'auteur des méthodes, styles et techniques. Le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi rappelé à juste titre que le droit d'auteur « ne protège que des créations d'objets déterminés, individualisés et parfaitement identifiables, et non pas un genre ou une famille de formes qui ne présentent entre elles des caractères communs que parce qu'elles correspondent toutes à un style ou un procédé découlant d'une idée »⁸⁷¹.

La jurisprudence rappelle ainsi que « l'originalité ne peut s'attacher à un genre et doit être constatée au cas par cas » et que lorsqu'un auteur revendique au titre du droit d'auteur certains éléments communs à une série d'œuvres, cela « montre bien qu'il revendique une démarche picturale donc un genre, fil conducteur de sa série et non une œuvre en particulier »⁸⁷².

CA Mons (16^{ème} ch.), 14 juin 2007

Bernard Gilbert / Vasken Mardikian

J.T., 2007/41, p. 858.

Faits : Bernard Gilbert est un artiste plasticien réalisant ses œuvres en utilisant une technique particulière consistant en l'application de couches superposées de peinture acrylique étalée et raclée au gré de son inspiration et des aspérités de la surface, engendrant ainsi des images abstraites. Il a constaté que des toiles similaires à ses propres œuvres étaient exposées à la Maison de la culture de Tournai, ces similitudes

⁸⁷¹ TGI Paris, 26 mai 1987, *D.*, 1988, Som.Com., p. 201, obs. C. COLOMBET.

⁸⁷² TGI Paris, 3^{ème} ch., 3^{ème} sect., 7 mai 2010, *William Klein c. Métropole télévisions*, R.G. : 08/17884.

visuelles découlant de l'utilisation de procédés identiques. Il fit alors procéder à une saisie-description et introduisit une action en contrefaçon à l'encontre de l'auteur de ces toiles similaires. Il fut débouté en première instance pour le motif suivant lequel le droit d'auteur ne protège que des créations individualisées et parfaitement identifiables, ce qui n'était pas le cas en l'espèce à l'opinion du tribunal.

Décision : « La technique du raclage ne peut pas non plus faire l'objet d'une quelconque protection et l'intimé rappelle à cet égard les principes constants en la matière à savoir qu'une idée, une méthode, voire un mode de travail (...), ne sont pas protégés par le droit d'auteur, de même que le résultat du hasard (...); qu'un peintre ne peut prétendre être plagié, lorsqu'on imite ses « procédés, genre et style » (...); qu'aucun artiste ne peut revendiquer un monopole sur une technique, même s'il a été le premier à l'utiliser, même s'il l'utilise avec un certain génie et si toute l'œuvre est marquée par l'utilisation de ce procédé (les auteurs et la jurisprudence sont unanimes sur cette question, afin de préserver à tout prix l'espace de liberté nécessaire à la création artistique (...)); que la loi ne protège que des créations d'objet déterminés, individualisés, et parfaitement identifiables, et non pas un genre de ou une famille de formes qui ne présentent entre elles des caractères communs que parce qu'elles correspondent toutes à un style ou à un procédé découlant d'une idée (...) ».

L'exigence de mise en forme impose également d'exclure de la protection par le droit d'auteur les éléments d'un logiciel informatique tels que la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur, le langage de programmation ou le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions, dans la mesure où ces éléments relèvent du domaine des idées.

c) Aucune autre condition de protection

Hormis les conditions énoncées ci-dessus, aucune autre condition ou aucun autre critère ne sera pertinent pour accorder la protection. Ainsi, ne pourront pas être pris en compte pour déterminer si on a affaire à une œuvre protégée par le droit d'auteur⁸⁷³ :

⁸⁷³ Voyez l'article L.112-1 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2§1^{er} de la loi fédérale suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins.

- **le mérite**⁸⁷⁴, **la qualité** ou **la valeur artistique** de l'œuvre. Le juge ne peut ainsi porter de jugement esthétique sur l'œuvre et s'ériger en juge du beau ou du bon goût.
- **son genre**, ainsi qu'en atteste l'énumération exemplative de l'article 2 § 1^{er} de la Convention de Berne. On remarquera toutefois que la protection des parfums et des recettes de cuisine⁸⁷⁵ est sujette à discussion, non pas tant en raison du genre de l'œuvre (œuvre « gustative » ou « olfactive »), mais en raison du fait qu'il est à cet égard difficile de définir l'œuvre (qui n'est pas la formule ou la recette dans sa forme textuelle, qui n'est pas non plus telle exécution concrète, mais qui réside dans un « entre-deux » de l'idée et de la forme, à savoir l'odeur ou la saveur considérée in *abstracto*)⁸⁷⁶. En France, la protection des fragrances de parfum par le droit d'auteur fait l'objet d'intenses controverses au sein de la doctrine et de la jurisprudence⁸⁷⁷.
- **la destination** de l'œuvre⁸⁷⁸. Peu importe que l'œuvre ait vocation à être exploitée dans l'industrie ou n'ait que des visées purement esthétiques, c'est-à-dire aucune utilité pratique. Un guide de renseignement administratif⁸⁷⁹, une carte de vins⁸⁸⁰ voire un guide de pliage de serviettes⁸⁸¹ peuvent donc constituer des œuvres protégeables pour autant qu'elles soient originales⁸⁸². Se sont

⁸⁷⁴ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, p. 149, n°181 et suivants.

⁸⁷⁵ Pour un exemple de refus de la protection par le droit d'auteur de recettes de cuisine, voyez CA Liège, 10 juin 2011, *J.L.M.B.*, 2011/41, p. 2023. Voyez également CA Paris, 19 mars 1999, *CCE*, 1999, commentaire n°23.

⁸⁷⁶ Voy. F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, *Précis du droit d'auteur*, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 5 ; M. FOSCHI, « Droit d'auteur et parfums : vers une protection des fragrances ? », *A&M*, 2006/4, p. 309 ; D. GALAN, « L'œuvre olfactive à l'épreuve du droit d'auteur », *Propr. Int.*, janvier 2010, n°34, pp. 568-579.

⁸⁷⁷ Voy. P. SIRINELLI, « Propriété littéraire et artistique », *Rec. Dalloz*, 2011, p. 2164 ; C. CARON, « Pour la protection des fragrances de parfum par le droit d'auteur », *J.C.P.*, n°9, 25 février 2013, p. 225. Cfr également Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 13 juin 2006, n°02-44718 (considérant que « la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes précités, la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur ». cfr également Cass. Fr. Com., 1^{er} juillet 2008, n°07-13952 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 22 janvier 2009, n°08-11404. *Contra* : M. VIVANT, « Parfum, l'heureuse résistance des juges du fond », *D.*, 2007, p. 954 ; J.-M. BRUGUIERE, « De la (bien mauvaise) résistance des juges du fond », *Propr. intell.*, 2010, n°34, p. 613 et CA Aix-en-Provence, 8^{ème} ch. B, 10 décembre 2010 (*SNC Lancôme c. SA Argeville*), R.G. : 09/04467, cité par J.-M. BRUGUIERE, *Propr. intell.*, janvier 2011, n°38, p. 81.

⁸⁷⁸ CA Gand, 4 mars 1999, *I.R.D.I.*, 1999, p. 169, qui précise que le fait que l'œuvre soit destinée à une campagne publicitaire pour un organisme de formation professionnelle est indifférent ; CA Bruxelles, 2 mai 1996, *A&M*, 1996, p. 416 ; Civ. Tournai, 8 septembre 1997, *Ing.-Cons.*, 1997, p. 357, qui admet l'originalité d'un logo publicitaire.

⁸⁷⁹ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 2 décembre 1997, *R.I.D.A.*, 1998/4, p. 411.

⁸⁸⁰ CA Paris, 26 mars 1991, *R.I.D.A.*, 1991/10, p. 148.

⁸⁸¹ CA Paris, Pôle 5, 1^{ère} ch., 6 avril 2011, R.G. : 09/28794, *JurisData* : 2011-008577.

⁸⁸² Ce qui n'empêche pas quelques hésitations jurisprudentielles. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a ainsi pu juger, au sujet de la protection de modèles de contrat par le droit d'auteur, que « l'originalité implique une création et une recherche d'ordre esthétique notamment portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur » (TGI Paris, 18 septembre 2008, cité dans *Propr. intell.*, janvier 2009, n°30, p. 49, note J.-M. BRUGUIERE).

également vu reconnaître la protection par le droit d'auteur des objets utilitaires tels qu'un modèle de biberons⁸⁸³, un modèle de porte-serviettes⁸⁸⁴, la forme d'une boîte à œufs⁸⁸⁵, etc.

- **la moralité** de l'œuvre. La contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne fait pas obstacle à ce qu'une œuvre bénéficie de la protection par le droit d'auteur⁸⁸⁶, de telle sorte qu'un film pornographique⁸⁸⁷ ou un film érotique⁸⁸⁸ peuvent être protégés. Il faut toutefois mentionner un arrêt de la Cour de cassation française dans lequel il a été jugé « *qu'en l'absence de preuve de son caractère illicite, une œuvre pornographique bénéficie de la protection accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique* »⁸⁸⁹. Dans cette décision, la Cour de cassation paraît ainsi, dans une interprétation *a contrario*, exclure de la protection par le droit d'auteur les œuvres « illicites »⁸⁹⁰.
- **la nouveauté** de l'œuvre⁸⁹¹. Contrairement à la nouveauté du droit des brevets, l'existence d'antériorités ne saurait *a priori* être invoquée pour exclure l'originalité. Selon la Cour de cassation française, la notion d'antériorité est « *inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique* »⁸⁹².

Deux créations très proches peuvent ainsi bénéficier de la protection du droit d'auteur, dès lors qu'elles sont toutes deux empreintes de la personnalité de leurs auteurs respectifs. À l'inverse, si la nouveauté peut constituer un indice de l'originalité d'une œuvre, une création nouvelle ne sera cependant pas nécessairement originale⁸⁹³.

- **la longueur d'une œuvre**. La brièveté d'une œuvre n'empêche pas davantage qu'une œuvre puisse être originale. C'est ainsi que le titre d'une œuvre peut par exemple bénéficier d'une protection

⁸⁸³ CA Liège (14^{ème} ch.), 8 septembre 2008, *Ing.-Cons.*, 2008/5, p. 778.

⁸⁸⁴ CA Bruxelles, 16 septembre 2005, *Ing.-Cons.*, 2005/4, p. 370.

⁸⁸⁵ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 28 mars 1995, pourvoi n°93-10464.

⁸⁸⁶ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Larcier, Bruxelles, 4^{ème} éd., 2008, p. 70 ; M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, pp. 150 et suivantes.

⁸⁸⁷ Corr. Anvers, 25 mars 2002, *I.R.D.I.*, 2002/1, p. 99.

⁸⁸⁸ Civ. Bruges (réf.), 28 novembre 2001, *A&M*, 2002/5, p. 426.

⁸⁸⁹ Cass. Fr., Crim., 28 septembre 1999, n°98-83675.

⁸⁹⁰ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, p. 151.

⁸⁹¹ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 7 novembre 2006, Pourvoi n°05-16843, *Propr. int.*, 2007, n°22, p. 77, obs.

J.-M. Bruguière ; CA Gand (7^{ème} ch.), 26 janvier 2009, *D.A.O.R.*, 2009/91, p. 308 ; CA Mons, 26 mars 2001, *A&M*, 2001/3, p. 367 ; Civ. Bruxelles, 30 juin 1999, *D.A.O.R.*, 1999, p.130 ; Anvers, 30 novembre 1998, *A&M*, 2000/4, p. 420, note E. DERCLAYE.

⁸⁹² Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 11 février 1997, pourvoi n°95-11605.

⁸⁹³ C. BERNAULT, « L'originalité dans les œuvres des arts appliqués », *Comm. com. élect.*, septembre 2010, étude 18.

autonome, pour autant évidemment qu'il soit original⁸⁹⁴. Il va toutefois de soi que, plus une œuvre est courte, plus l'originalité sera difficile à établir. Ainsi la jurisprudence a-t-elle par exemple refusé la protection du titre « Calcul training », pour une collection d'ouvrages destinés à l'enseignement primaire, lequel a été jugé particulièrement banal, n'étant qu'une version anglicisée du titre «Entraînement au calcul»⁸⁹⁵.

En revanche, ont été admis au bénéfice de la protection par le droit d'auteur : Un logo constitué des termes « d'or », au motif que l'apostrophe est en forme de cœur⁸⁹⁶ ; le slogan « *un sourire, une carte... et c'est payé* »⁸⁹⁷ ; le vers « *le soleil a rendez-vous avec la lune* »⁸⁹⁸ ; le néologisme « *chaisard* », qui, selon le président du tribunal de première instance de Bruxelles, répond « *incontestablement à l'originalité nécessaire pour être protégé* »⁸⁹⁹ ; le titre « making money » pour une revue périodique ayant pour thème la finance⁹⁰⁰ ; le titre « au théâtre ce soir » pour une série d'émissions destinées à la télévision, en raison de son caractère « manifestement arbitraire », puisque ces émissions sont susceptibles « *d'être utilisés à toute heure du jour ou de la nuit* »⁹⁰¹.

- **le caractère éphémère** d'une œuvre. La fixation d'une œuvre est indifférente à la protection d'une œuvre par le droit d'auteur⁹⁰² et ne constitue donc pas un critère exigé pour accéder à la protection dès lors que sa forme est perceptible⁹⁰³. Si une telle fixation est parfois requise s'agissant de certaines catégories d'œuvres⁹⁰⁴, cette exigence ne doit cependant être vue que comme une règle probatoire⁹⁰⁵. C'est ainsi que peuvent être protégées indépendamment de toute fixation des œuvres telles qu'un spectacle de rue⁹⁰⁶ ou des improvisations musicales⁹⁰⁷. Dans le

⁸⁹⁴ Voyez l'article L.112-4 du Code français de la propriété intellectuelle: « *Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même* ».

⁸⁹⁵ Civ. Bruxelles (4^{ème} ch.), 21 octobre 2005, *A&M*, 2006/1, p. 56.

⁸⁹⁶ Civ. Tournai, 8 septembre 1997, *Ing.-Cons.* 1997, p. 357.

⁸⁹⁷ CA Bruxelles, 3 juin 1999, *I.R.D.I.*, 1999, p. 172.

⁸⁹⁸ CA Paris, 4^{ème} ch. A, 18 mars 2003, *Comm. com. électr.*, 2003, comm. 69, obs. C. CARON.

⁸⁹⁹ Civ. Bruxelles (réf.), 17 juin 2002, *A&M*, 2004/3, p. 252.

⁹⁰⁰ CA Bruxelles (8^{ème} ch.), 15 septembre 2004, *A&M*, 2005/3, p. 240.

⁹⁰¹ CA Paris, 7 avril 2006, *Comm. Com. électr.*, 2006 commentaire n°122.

⁹⁰² C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, n°184, p. 137.

⁹⁰³ CA Paris, 25 janvier 2006, *Comm. com. électr.*, 2006, comm. 39, obs. C. CARON.

⁹⁰⁴ Voyez l'article L.112-2, §1^{er}, 4° du Code la propriété intellectuelle français, suivant lequel sont considérées comme des œuvres de l'esprit les « *œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement* ».

⁹⁰⁵ Voyez P. SIRINELLI, note sous CA Paris, 4^{ème} ch., 17 décembre 2003, *Dominique Webb c. Bittoun*, *Propri. intell.*, janvier 2004, n°10, p. 537.

⁹⁰⁶ Voyez A. LUCAS, note sous TGI Paris, 3^{ème} ch., 2 octobre 2001, *Guez c. Centre audiovisuel de Paris*, *Propri. Intell.*, octobre 2002, n°5, p. 40.

même sens, des sculptures en chocolat peuvent être protégées par le droit d'auteur, le tribunal de grande instance de Laval ayant jugé que leur caractère éphémère (dû à leur durée de conservation limitée) « *n'enlève évidemment rien à la reconnaissance de leurs qualités artistiques, certains artistes, notamment ayant adopté la théorie du fragilisme, ne concevant leurs créations que dans la sphère de l'éphémère* »⁹⁰⁸.

2) Les exclusions

a) Le droit d'auteur limité sur les discours publics

En Belgique, l'article 8 § 1^{er} alinéa 2 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins prévoit que les « discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part ». Ces discours peuvent être protégés par le droit d'auteur (s'ils sont originaux), mais ce droit est limité puisque l'auteur ne peut s'opposer à leur reproduction à des fins d'information⁹⁰⁹.

En France, l'article L.122-5 § 1^{er} du Code de la propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 3^oc) que l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, la « *diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles* ». Le droit d'auteur est donc reconnu à l'orateur ou au conférencier sur les discours qu'il prononce publiquement pour autant que les conditions de protection soient remplies, mais il ne pourra s'opposer à la diffusion de ceux-ci à titre d'information d'actualité. Il pourra toutefois faire valoir pleinement ses droits lorsque la diffusion du discours a lieu de manière tardive de telle sorte qu'il ne s'agit plus d'une information d'actualité⁹¹⁰.

⁹⁰⁷ Voyez Cass., 1^{ère} ch. civile, 1^{er} juillet 1970, *Manitas de plata*, pourvoi n° 68-14189 ; CA Paris, 13^{ème} ch. B, 8 avril 1993, *Jurisdata* : 1993/021008.

⁹⁰⁸ TGI Laval, 16 février 2009, *Leray c/ SARL Réauté*, cité dans *Propriété intell.*, juillet 2009, n°32, p. 260, obs. J.-M. BRUGUIERE.

⁹⁰⁹ D. VOORHOOF, « Art.8 », in *Hommage à Jan Corbet – La loi belge sur le droit d'auteur – Commentaire par article*, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 53.

⁹¹⁰ C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, p. 296, n°374.

En droit suisse, les discours publics ne sont pas non plus exclus de la protection par le droit d'auteur, mais échappent néanmoins au contrôle de l'auteur dans le cadre de l'exception plus générale de comptes rendus d'actualité⁹¹¹.

b) Actes officiels

En Belgique, l'article 8 § 2 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dispose que « *les actes officiels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur* ». Cette exception couvre : les textes de lois, les arrêtés royaux et ministériels, les décrets, les réglementations diverses, les débats parlementaires, les jugements et arrêts des Cours et tribunaux (en ce compris les avis du Ministère Public), les arrêts du Conseil d'État *etc.*

En France, bien que rien ne soit prévu à cet égard dans le Code la propriété intellectuelle, la jurisprudence admet que certains actes échappent à la protection par le droit d'auteur : il s'agit notamment des textes officiels et des décisions de justice, mais aussi d'actes tels que les annonces légales obligatoires, les avis d'appel d'offres de marchés publics, les cours et indices de bourses officielles, *etc.*⁹¹².

La règle de l'exclusion de la protection des actes officiels serait justifiée par un impératif de diffusion⁹¹³, impliquant que ces actes puissent être reproduits sans restriction. C'est ainsi qu'ont pu être privés de protection par le droit d'auteur les sujets des épreuves d'examen pour le concours de l'internat des médecins, qui doivent pouvoir être accessibles aisément afin de préserver l'égalité des candidats aux professions médicales et pour maintenir la confiance du public dans les services médicaux⁹¹⁴.

La jurisprudence française exclut également de la protection par le droit d'auteur les moyens de paiement tels que les billets de banque⁹¹⁵.

Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 5 février 2002

Banque de France / Editions Catherine Duval

Pourvoi n°00-11588, Bulletin civil 2002 I n°41 p. 33

Faits : Une revue de numismatique, publiée par la société Editions Catherine Duval, a reproduit divers billets de banque dans l'un de ses

⁹¹¹ F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Ceditac, Lausanne, 2011, p. 114.

⁹¹² F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, Paris, Economica, 2005, p. 133.

⁹¹³ C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, p. 107, n°137.

⁹¹⁴ CA Paris (4^{ème} ch.), 13 juin 1991, *D.*, 1992, somm. comm., p. 12.

⁹¹⁵ P. SIRINELLI, note sous Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 5 février 2002, *Propr. Intell.*, avril 2002, n°3, p. 50.

numéros. La banque de France, titulaire des droits d'auteur sur ces billets, l'a assignée en contrefaçon. La Cour d'appel de Paris a rejeté sa demande.

Décision : « Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé la fonction de mode de paiement légal dévolue aux billets de banque, émis et mis en circulation à cette fin par la Banque de France, établissement public administratif, leur affectation à l'intérêt général et le caractère de service public des opérations concernées ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'incompatibilité entre l'exercice de cette activité régaliennne et la protection revendiquée par le demandeur au pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ».

On remarquera que concernant la protection par le droit d'auteur des moyens de paiement, la Commission européenne retient une solution différente de celle retenue par la Cour de cassation française puisqu'elle considère les dessins figurant sur les pièces d'euros comme des œuvres protégeables (les droits portant sur ces œuvres ayant été cédés aux États membres de la « zone euro »)⁹¹⁶. La doctrine belge souligne également qu'en droit belge, « l'argent en général » ne tombe pas sous le coup de l'exclusion de la protection par le droit d'auteur des actes officiels de l'autorité eu égard au *ratio legis* de cette règle, qui est d'assurer le droit à l'information du public et de la société concernant les politiques et décisions des différentes autorités⁹¹⁷.

En Suisse, l'article 5 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins prévoit également une série d'exclusions de la protection par le droit d'auteur dans les termes suivants :

« Ne sont pas protégés par le droit d'auteur :

a. les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels ;

b. les moyens de paiement ;

c. les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques ;

d. les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.

Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des œuvres mentionnées à l'al. 1 ».

⁹¹⁶ Voyez à cet égard la communication de la Commission sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros, 22 octobre 2001, COM (2001) 600 final.

⁹¹⁷ H. VAN HEES, « De auteursrechtelijke bescherming van de euro », in *Van allen markten. Liber amicorum Eddy Wymeersch*, Intersentia, Anvers, 2008, p. 1089.

Enfin, en ce qui concerne les États membres de l'OAPI, l'article 7 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui dispose que la protection par le droit d'auteur ne s'étend pas « *i) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ; ii) aux nouvelles du jour ; et iii) aux simples faits et données* ».

D. ACQUISITION ET DURÉE DU DROIT

1) Le titulaire du droit d'auteur

a) Principe : le droit d'auteur appartient à titre originaire au créateur personne physique

Sauf exception (*cf. infra*), le droit d'auteur naît en principe dans le chef de la ou les personne(s) physique(s) qui ont matériellement créé l'œuvre. Ces personnes, qui sont les titulaires originaires du droit d'auteur, peuvent le céder entre vifs ou à cause de mort. Par conséquent, sauf exception, une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l'auteur⁹¹⁸ (sous réserve du cas de l'œuvre collective en droit français⁹¹⁹ ou des droits d'auteur sur un dessin ou modèle).

(1) Présomption de titularité - Belgique

En Belgique, l'article 6§2 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins établit une présomption de titularité au profit de celui qui a signé l'œuvre ou y a apposé sa « marque » (initiales, logo, emblème, marque déposée, nom commercial, raison sociale *etc.*). Cet article dispose en effet qu'« *est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'œuvre, sur une reproduction de l'œuvre, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier* ».

L'objectif de cette présomption est d'améliorer la position du titulaire des droits d'auteur à l'égard du contrefacteur : en effet, celui-ci ne pourra pas exiger du demandeur en contrefaçon qu'il démontre sa qualité de titulaire des droits d'auteur, puisque le seul fait d'avoir son nom ou sa « marque » sur l'œuvre fait présumer la titularité des droits.

⁹¹⁸ Voyez Cass. Belgique, 3 juin 2010, *A&M*, 2011/1, p. 47 ; Cass. Belgique, 12 juin 1998, *Pas.*, 1998, I, p. 307.

⁹¹⁹ Voyez Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 17 mars 1982, pourvoi n°80-14838 ; Cass. Fr. Com., 5 novembre 1985, pourvoi n°83-15017 ; CA Angers, 25 juin 2001, *S.A. Vetir C/ S.A. Mc Company*, R.G. : 1999/00635.

L'application de cette présomption est subordonnée, selon le texte légal, à l'apposition sur l'œuvre (ou sur une reproduction de celle-ci, ou en relation avec une communication au public de celle-ci⁹²⁰), d'une mention ou d'un signe (tel qu'un sigle ou une marque⁹²¹) permettant d'identifier l'auteur. Aucune autre formalité n'est requise⁹²² : ainsi, l'application de cette présomption n'est par exemple « *pas subordonnée à la condition que la reproduction de l'œuvre qui comporte cette mention ou ce sigle soit datée* »⁹²³. Cette présomption bénéficie aux personnes physiques comme aux personnes morales⁹²⁴.

(2) Présomption de titularité - France

En France, l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle instaure une présomption quant à la « qualité d'auteur » formulée dans les termes suivants : « *la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée* ».

Il incombe à celui qui souhaite bénéficier de cette présomption de démontrer que l'œuvre a bien été diffusée sous son nom, cette présomption bénéficiant à « *tous les auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d'une manière quelconque* »⁹²⁵. Cela peut par exemple être démontré par le dépôt d'une œuvre à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)⁹²⁶, la production d'une capture d'écran⁹²⁷ ou la démonstration de la qualité de titulaire du site sur lequel l'œuvre a été divulguée⁹²⁸.

Pour que cette présomption puisse s'appliquer, il faut que l'œuvre puisse être associée avec certitude à une personne physique déterminée. La présomption de qualité d'auteur ne peut dès lors se déduire que de mentions exemptes d'ambiguïté⁹²⁹.

⁹²⁰ Ces précisions ont été ajoutées lors de la modification de l'article 6§2 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins par la loi du 9 mai 2007 relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle.

⁹²¹ Voyez par exemple CA Bruxelles, 11 septembre 2001, *A&M*, 2002/6, p. 518.

⁹²² La jurisprudence a d'ailleurs pu admettre que la présomption puisse jouer, dans certaines circonstances, même en l'absence de mention de l'auteur ou de signe distinctif apposé sur l'œuvre en question (Civ. Bruxelles (réf.), 23 juillet 2002, *A&M*, 2002/6, p. 519).

⁹²³ Cass. Belgique (3^{ème} ch.), 8 décembre 2008, *A&M*, 2009/3, p. 253.

⁹²⁴ Cass. Belgique, 12 juin 1998, *Pas.*, 1998, I, p. 307 ; CA Anvers, 5 février 2007, *A&M*, 2007/4, p. 352.

⁹²⁵ CA Paris, 2^{ème} ch., pôle 5, 1^{er} octobre 2010, *Algoud c/ SDRM et autres*, R.G. : 08/23965, *Propr. Intell.*, janvier 2011, n°38, p. 85, obs. A. LUCAS.

⁹²⁶ CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 30 octobre 2009, JurisData : 2009-017328.

⁹²⁷ CA Douai, 1^{ère} ch., sect. 2, 30 novembre 2012, Jurisdata : 2012-028570.

⁹²⁸ CA Paris, ch. 4, sect. B, 5 décembre 2008, JurisData : 2008-005871.

⁹²⁹ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 12 juillet 2007, pourvoi n°06-15134.

Ainsi, il a été jugé que l'expression « *avec le concours de...* » utilisée dans le générique d'une œuvre audiovisuelle ne permet pas d'invoquer le bénéfice de la présomption, son remplacement tardif par l'expression « *un film de...* » ne modifiant pas cette situation⁹³⁰. La Cour de cassation a également approuvé une décision de la Cour d'appel de Paris ayant jugé que la mention « d'adaptation scénique » se rattachait par essence à des activités de mise en scène et ne permettait pas de se prévaloir de la qualité de coauteur de la partie sonore du spectacle reproduite séparément⁹³¹.

CA Paris (4^{ème} ch. section A), 4 mars 2009

Claude Gaspari / Société Maeght éditeur

Jurisdata : 2009-004928, Propr. Intell., octobre 2009, n°33, obs. J.-M. BRUGUIÈRE.

Faits : Claude Gaspari a travaillé comme photographe salarié pour un collectionneur d'art pendant plus de 20 ans et, quelques années après la fin de sa collaboration avec ce dernier, a découvert qu'un CD-ROM interactif donnant à voir nombre de ses photographies avait été offert en vente sans son autorisation. Il décida alors de l'assigner en contrefaçon.

Décision : « *Considérant qu'il est constant que la société MAEGHT EDITEUR a fait mentionner au générique du CD-ROM, sous le titre 'crédits photographiques', une liste de 26 noms au nombre desquels figure le nom de Claude GASPARI sans préciser, ni sur la jaquette, ni sur le livret d'accompagnement, ni au côté de la photographie reproduite, le crédit qui revient à chacun des photographes cités ;*

(...) Considérant (...) que la mise en œuvre des dispositions précitées suppose qu'une œuvre déterminée puisse être associée de manière certaine, exempte d'ambiguïté, à une personne physique sous le nom de laquelle cette œuvre a été divulguée ;

Que force est de constater que cette condition n'est pas satisfaite avec un crédit photographique constitué d'une liste de 26 noms, au nombre desquels celui de Claude GASPARI, qui ne permet aucunement d'attribuer à chacun ses œuvres ; »

Il faut également souligner que la présomption prévue à l'article L.113-1 du Code la propriété intellectuelle est une présomption simple reposant

⁹³⁰ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 28 octobre 2003, pourvoi n°01-03711.

⁹³¹ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 12 juillet 2007, pourvoi n°06-15134.

sur l'idée de vraisemblance⁹³², qui peut donc être combattue par les tiers par tous moyens⁹³³.

La présomption légale de l'article L.113-1 du Code la propriété intellectuelle ne peut cependant bénéficier à une personne morale dans la mesure où une personne morale « *ne peut être investie à titre originaire de tels droits que dans le cas, visé aux dispositions de l'article L.113-5 du Code la propriété intellectuelle, où une œuvre collective est divulguée sous son nom* »⁹³⁴.

Toutefois, depuis un arrêt « Aréo » du 24 mars 1993⁹³⁵, la Cour de cassation française a consacré de manière prétorienne le principe d'une présomption de titularité des droits en faveur des exploitants d'œuvres de l'esprit afin de faciliter la lutte contre la contrefaçon, en permettant à ces exploitants d'exercer une action en contrefaçon sans avoir à démontrer leur qualité de titulaire des droits. Cette règle, dont le fondement reste incertain⁹³⁶, a depuis lors été confirmée et affinée au fil de nombreux arrêts de la Cour de cassation⁹³⁷.

Malgré une jurisprudence parfois confuse⁹³⁸, la distinction doit être clairement opérée entre la présomption de nature légale émanant de

⁹³² J.-M. Bruguière, note sous Cass. Fr. Com., 15 janvier 2008, *Propri. Intell.*, juillet 2008, n°28, p. 322.

⁹³³ Voyez Cass. Fr. Com., 15 janvier 2008, pourvoi n° 06-19721 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 16 novembre 2004, pourvoi n°02-17683, *Bull.*, 2004, I, n° 275, p. 230 ; CA Paris, 4^{ème} ch. sect. B, 2 juillet 2004, Jurisdata : 2004-246441.

⁹³⁴ CA Paris, 10 novembre 2010, *Société ACG Visuel – société Textes Images c. Société Assurimo*, R.G. : 08/23641, *Propri. Intell.*, janvier 2011, n°38, p. 84, obs. A. LUCAS.

⁹³⁵ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 24 mars 1993, pourvoi n°91-16543, *Bull.*, 1993, I, n° 126, p. 84.

⁹³⁶ F. POLLAUD-DULIAN, « La présomption prétorienne de titularité du droit d'auteur dans l'action en contrefaçon », *RTD com.*, 2011, p. 45. À défaut de base légale pouvant être invoquée à l'appui d'une telle présomption, certains auteurs proposent de consacrer un principe général de droit pouvant être utilisé dans le visa des futures décisions (C. CARON, « L'auteur et la présomption de titularité des personnes morales », *Comm. com. électr.*, février 2013, comm. 11 ; J.-M. BRUGUIERE, « Présomption de titularité des droits d'auteurs : les conditions se précisent, certains mystères demeurent », obs. sous Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., *R.L.D.A.*, 2011, p. 57).

⁹³⁷ Voyez notamment : Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 28 novembre 2012, n°11-20531 ; *Comm. com. électr.*, février 2013, comm. 11, obs. C. CARON ; *Propri. Intell.*, janvier 2013, n°46, p. 75, obs. A. LUCAS ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 15 novembre 2010, n° 09-66160, *Bull.*, 2010, I, n° 231, *R.L.D.A.*, 2011, p. 57, obs. J.-M. BRUGUIERE ; Cass. Fr., ch. com., 26 octobre 2010, n° 09-67107, *P.I.B.D.*, 2010, n° 930, III, p. 836 ; Cass. Fr., ch. com., 23 septembre 2008, n° 07-17210, *P.I.B.D.*, 2008, n° 883, III, p. 611 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 30 octobre 2007, n° 06-20455, *Propri. Intell.*, avr. 2008, n°27, p. 232, obs. A. LUCAS ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 19 octobre 2004, n° 02-16.057, *Propri. intell.*, janv. 2005, n°14, p. 68, obs. A. LUCAS ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 16 mars 2004, n° 99-12015, *Bulletin*, 2004, I, n°89, p. 72, *Propri. intell.*, avril 2004, n°11, p. 636, obs. P. SIRINELLI ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 3 avril 2001, pourvoi n°99-15691 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 22 février 2000, n° 97-21098, *Bull. civ.*, 2000, I, n° 58, p. 40 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 13 octobre 1998, n° 96-14201, *Bull. civ.*, 1998, I, n° 293, p. 203 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 3 juillet 1996, n° 94-15566, *Bull.*, 1996, I, n° 293, p. 205 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 9 janvier 1996, n°93-21519, *Bull. civ.*, 1996, I, n° 28, p. 18 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 31 janvier 1995, n° 92-21066, *Bull. civ.*, 1995, I, n° 63, p. 45.

⁹³⁸ Voyez les arrêts commentés par A. LUCAS, *Propri. Intell.*, janvier 2008, n°26, p. 96 et *Propri. Intell.*, 2010, n°34, p. 632. Voyez également CA Paris, 4^{ème} ch. A, 16 janvier 2008, *Sarl Trading European Company c/ SAS Guy Degrenne*, R.G. : 06/18614 ; CA Paris, 4^{ème} ch. A, 20 février 2008, *SA Christian Dior Couture c/ SA Établissement Stolar et SAS Sté de diffusion horlogère*, R.G. : 07/05932, *Propri. Intell.*, juillet 2008, n°28, p. 323, obs. A. LUCAS.

l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle (qui ne peut bénéficier aux personnes morales) et la présomption de nature prétorienne reconnue à l'exploitant d'une œuvre. Cette seconde présomption vise en effet uniquement à alléger la charge de la preuve du demandeur en contrefaçon concernant la titularité dérivée des droits (c'est-à-dire sa qualité de cessionnaire des droits) et ne peut aucunement aboutir à reconnaître à celui-ci la qualité d'auteur⁹³⁹.

La cour d'appel de Paris a en ce sens jugé que « *si la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle* »⁹⁴⁰.

La règle de la présomption prétorienne de titularité des droits d'auteur a été formulée comme suit : « *en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur* »⁹⁴¹.

CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 23 novembre 2012

Société Siplec / Société Tecni Shoe S.A.

R.G. : 11/18021, *JurisData* : 2012-030356

Faits : La société de droit espagnol Tecni Shoe prétendait être titulaire de droit d'auteur sur un modèle de chaussures et reprochait à la société Siplec d'avoir importé en France des chaussures reproduisant de manière quasi servile la forme et l'aspect dudit modèle. La société Tecni Shoe a alors assigné la société Siplec en contrefaçon, qui a contesté la titularité des droits de Tecni Shoe sur ce modèle.

Décision : « *Si la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée, en l'absence de*

⁹³⁹ En ce sens : J.-M. BRUGUIERE, « Présomption de titularité des droits d'auteurs : les conditions se précisent, certains mystères demeurent », obs. sous Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., *R.L.D.A.*, 2011, p. 57 ; F. POLLAUD-DULIAN, « La présomption prétorienne de titularité du droit d'auteur dans l'action en contrefaçon », *RTD com.*, 2011, p. 45.

⁹⁴⁰ CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 23 novembre 2012, *JurisData* : 2012-030356. En ce sens également : CA Paris, Pôle 5, ch.2, R.G. : 11/19924, *Propri. Intell.*, janvier 2013, n°46, p. 75 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 24 juin 2011, *JurisData* : 2011-020975 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 2 octobre 2009, *JurisData* : 2009-015789 : « *il est constant que la présomption attachée à la première divulgation énoncée par l'article L113-3 (sic) du Code de la propriété intellectuelle ne concerne que la seule qualité d'auteur et nullement celle de titulaire des droits patrimoniaux* » ; CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 27 mai 2009, *JurisData* : 2009-003699.

⁹⁴¹ Cass. Fr., ch. com., 20 juin 2006, n° 04-20776, *Bull.*, 2006, IV, n° 147, p. 156.

revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle ;

(...) Mais si l'exploitation paisible et publique en France du modèle de chaussure 2547 BRANDY est démontrée par les deux factures susvisées, la faible commercialisation du modèle n'étant pas en soi de nature à permettre à la société SIPLEC de contester à la société TECNI SHOE la présomption de titularité sur ce modèle, il lui appartient encore de démontrer qu'elle a effectivement participé au processus créatif du modèle de chaussure incriminé qu'elle déclare exploiter et commercialiser en France afin de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ;

Or la société TECNI SHOE ne fournit en l'espèce à la Cour aucun élément probant pertinent tels des esquisses, dessins, croquis ou patrons qui lui permettrait de revendiquer valablement la présomption de titularité que la jurisprudence reconnaît au profit des personnes morales ».

L'exploitation dont la preuve doit être rapportée doit bien évidemment avoir été effectuée sous le nom de la personne qui s'en prévaut⁹⁴². Il faut en outre que cette exploitation soit non équivoque⁹⁴³. Ainsi, l'application de cette présomption a été refusée dans un cas où le demandeur et le défendeur en contrefaçon exploitaient des modèles acquis auprès du même fabricant chinois à la même époque et les avaient commercialisés concomitamment sur le marché français⁹⁴⁴. L'exploitation ainsi invoquée était affectée d'équivocité dans la mesure où le demandeur ne pouvait démontrer l'antériorité de son exploitation par rapport à celle de son adversaire.

Il apparaît ainsi nécessaire que la personne invoquant à son bénéfice la présomption de titularité résultant de l'exploitation d'une œuvre puisse établir que cette exploitation est bien antérieure aux actes reprochés au défendeur⁹⁴⁵.

⁹⁴² Cass. Fr., ch. com., 26 octobre 2010, n° 09-67107, *P.I.B.D.*, 2010, n° 930, III, p. 836.

⁹⁴³ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-13116, *Bull.*, 2012, I, n° 98.

⁹⁴⁴ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 6 janvier 2011, n° 09-14505, *Bull.*, 2011, I, n° 2.

⁹⁴⁵ CA Paris, 4^{ème} ch., sect. A, 14 novembre 2007, R.G. : 06/16108 ; CA Paris, 4^{ème} ch., sect. A, 21 novembre 2007, R.G. : 07/00993, *Prop. Intell.*, avril 2008, n° 27, p. 233, obs. A. LUCAS.

(3) *Présomption de titularité – Suisse et États membres de l'OAPI*

En Suisse, la présomption de titularité est régie par l'article 8 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins⁹⁴⁶. Pour les États membres de l'OAPI, l'article 33 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui prévoit également une présomption de titularité⁹⁴⁷.

b) Les œuvres créées par plusieurs auteurs

En France, l'article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle distingue trois types d'œuvres faisant intervenir une pluralité d'auteurs (et répondant à des régimes distincts), à savoir l'œuvre de collaboration (a), l'œuvre composite (b) et l'œuvre collective (c). De manière similaire, l'Annexe VII à l'Accord de Bangui distingue entre ces trois types d'œuvre⁹⁴⁸.

La législation belge contient également des dispositions de nature supplétive relatives aux œuvres de collaboration, dont le régime se distingue selon que l'apport de chaque coauteur peut être identifié et séparé (œuvres de collaboration divisibles) ou non (œuvres de collaboration indivises)⁹⁴⁹. La catégorie des « œuvres collectives » n'existe cependant pas en droit belge.

La législation suisse prévoit également des règles spécifiques en cas de pluralité d'auteurs ayant concouru à la création d'une œuvre⁹⁵⁰. On notera que la terminologie utilisée par la doctrine suisse semble toutefois se distinguer de la terminologie utilisée en droit français⁹⁵¹ : le terme d'œuvre « collective » est ainsi utilisé pour désigner une œuvre à la création de laquelle plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs et dont les apports respectifs des coauteurs ne peuvent être disjoints⁹⁵², tandis que l'œuvre de « collaboration » désigne l'œuvre à la création de laquelle

⁹⁴⁶ L'article 8(1) de la loi fédérale dispose que « [j]usqu'à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l'œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l'auteur ».

⁹⁴⁷ Article 33(1) de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui : « Afin que l'auteur d'une œuvre soit, en l'absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l'œuvre d'une manière usuelle ».

⁹⁴⁸ Voy. la définition respective de l'œuvre de collaboration, de l'œuvre collective et de l'œuvre composite à l'article 2 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

⁹⁴⁹ Voyez les articles 4 et 5 de la loi belge relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

⁹⁵⁰ Voyez l'article 7 de la loi fédérale suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins.

⁹⁵¹ Voyez F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Cedidac, Lausanne, 2011, p. 56.

⁹⁵² Il est également utilisé en ce sens en Belgique pour désigner les « œuvres indivises » (A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Larcier, Bruxelles, 4^{ème} éd., 2008, p. 201, note (1)).

plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs et dont les apports respectifs des coauteurs peuvent être disjoints.

(1) *L'œuvre de collaboration*

L'article L.113-2 du code français de la propriété intellectuelle définit l'œuvre de collaboration comme « *l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques* ». Cette catégorie d'œuvre plurale constitue en quelque sorte la catégorie de droit commun des œuvres créées par plusieurs auteurs⁹⁵³.

Trois éléments doivent être réunis pour qu'il puisse être question d'« œuvre de collaboration » :

- 1) L'œuvre de collaboration suppose tout d'abord la concertation de personnes physiques. Cette règle découle logiquement du principe général suivant lequel les personnes morales ne peuvent se voir reconnaître la qualité d'auteur ou titulaire originaire des droits sur une œuvre⁹⁵⁴.

L'œuvre de collaboration doit donc résulter d'un « *travail créatif concerté et conduit en commun par plusieurs auteurs* »⁹⁵⁵. La doctrine indique ainsi que « *ce qui caractérise un coauteur, c'est l'intimité de son apport avec celui des autres créateurs, intimité qui se révèle par son caractère indispensable lorsque l'œuvre est achevée : sans cet apport, l'œuvre commune aurait certes pu voir le jour, mais elle aurait été différente* »⁹⁵⁶. Le caractère successif des participations des coauteurs n'exclut cependant pas qu'il puisse y avoir concertation⁹⁵⁷.

- 2) Il faut ensuite que chaque coauteur ait apporté une contribution originale à l'œuvre commune, ce qui exclut ceux qui n'ont fourni qu'une prestation de nature technique⁹⁵⁸.

⁹⁵³ A. LUCAS, note sous Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 25 mai 2004, *Propr. Intell.*, octobre 2004, n°13, p. 909. Voy. aussi l'article 2, sous iv), de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui, définissant l'œuvre de collaboration comme « une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs ».

⁹⁵⁴ C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, n°220, p. 168.

⁹⁵⁵ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 18 octobre 1994, pourvoi n°92-17770, *Bull.*, 1994, I, n° 298, p. 217 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 2 décembre 1997, pourvoi n°95-16653, *Bull.*, 1997, I, n° 348, p. 236; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 22 février 2000, pourvoi n°97-21320, *Bull.*, 2000, I, n° 59, p. 40.

⁹⁵⁶ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Larcier, Bruxelles, 4^{ème} éd., 2008, p. 203.

⁹⁵⁷ CA Mons (1^{ère} ch.), 2 octobre 1997, *J.T.*, 1998, p. 168.

⁹⁵⁸ Voyez par exemple CA Paris, 4^{ème} ch., sect. B, 17 octobre 2008, *Propr. Intell.*, avril 2009, n°31, p. 163, obs. A. LUCAS.

La qualité d'auteur a ainsi été déniée à un photographe ne démontrant pas que sa participation avait excédé celle d'un simple exécutant technique⁹⁵⁹. Le simple fait de fournir la documentation servant de base à un ouvrage n'est pas davantage suffisant pour se voir conférer la qualité de coauteur⁹⁶⁰. De même, la réécriture d'un texte ne confère pas nécessairement la qualité de coauteur : encore faut-il que cette prestation corresponde à un apport créatif original⁹⁶¹.

Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 25 mai 2004

Caumont et autres / Raffray

Propr. Ind., 2004, commentaire n°92

Faits : A l'occasion d'une exposition consacrée à Marcel Duchamp, Jacques Caumont et Jennifer Gough Cooper, spécialistes de l'œuvre de cet artiste, ont proposé de présenter douze transparents retraçant les étapes principales de sa vie. Ils confient la réalisation de ces gouaches à André Raffray. Apprenant que M. Raffray, resté propriétaire des gouaches, en faisait l'exposition à la Galerie Beaubourg de Vence et s'apprêtait à sortir un livre les reproduisant, Jacques Caumont et Jennifer Gough Cooper ont manifesté leur opposition et revendiqué la qualité de coauteurs sur les gouaches en cause. La Cour d'appel de Paris leur a refusé cette qualité.

Décision : « Attendu (...) que M. Caumont et Mme Gough Cooper, qui ne contestent pas (la) qualité (d'auteur) à M. Raffray, ne définissent pas en quoi avait consisté leur apport personnel respectif ni n'établissent avoir assisté à l'élaboration de l'œuvre dans l'atelier du peintre et exercé alors un contrôle ou donné des instructions modificatrices, leurs remarques au vu de calques ou ébauches réalisés par lui n'ayant pas excédé le caractère de simples directives courantes dans les œuvres de commande ; qu'elle a relevé, en outre, que, si des indications précises lui avaient été données quant aux scènes à reproduire et aux personnages, les documents remis dans ce but n'avaient constitué qu'un matériau brut à partir duquel il avait conservé la maîtrise intégrale de son art, donnant libre cours à son interprétation subjective pour déterminer les expressions, les volumes, les positionnements dans l'espace, les jeux de couleurs et de lumières ; (...) que par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ».

⁹⁵⁹ CA Paris, 4^{ème} ch., sect. A, 2 avril 2003, *Propr. Intell.*, juillet 2003, n°8, p. 296, obs. P. SIRINELLI.

⁹⁶⁰ CA Paris, 4^{ème} ch., sect. B, 5 mars 2004, R.G. : 2002/07432, *Propr. Intell.*, octobre 2004, n°13, p. 909.

⁹⁶¹ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 6 mai 2003, pourvoi n°01-02237, *Bull.*, 2003, I, n°110, p. 86.

- 3) Il faut enfin que la contribution concerne la mise en forme de l'œuvre. Cela exclut ainsi de la qualité de coauteur les personnes qui se sont bornées à fournir l'idée ou les thèmes de l'œuvre⁹⁶².

En application de ce principe, celui qui donne une interview sera titulaire de droits d'auteur sur l'interview publiée uniquement dans l'hypothèse où il s'est réservé la possibilité d'intervenir dans la rédaction de l'interview (et donc d'en déterminer directement la forme)⁹⁶³.

Cour d'appel Paris, 14 juin 2001

« Lyon Mag »

Propr. Intell., octobre 2001, p. 58

Faits : Le mensuel « Lyon Mag » a publié les interviews de l'avocat Jakubowicz et de l'historien Amouroux, à l'occasion du procès de Maurice Papon. Se plaignant de ce que cette publication laissait croire qu'elle reproduisait un débat, alors qu'elle était réalisée à partir d'un découpage et d'un montage de propos extraits d'un enregistrement effectué à son domicile, M. Amouroux a agi en contrefaçon contre la société Lyon Mag pour violation de ses droits de coauteur sur l'interview.

Décision : « Considérant (...) que M. AMOUROUX disposait d'un droit de regard et de contrôle, admis par la société LYON MAG, sur la retranscription du contenu de son interview, que le texte de son entretien ne lui a pas paru correspondre aux propos qu'il avait tenus, que des questions lui ont alors été adressées et qu'il s'est expressément opposé à la parution de son interview dans les termes qui lui avaient été soumis ; que la qualité de coauteur de l'œuvre de collaboration que constitue l'interview en cause ne saurait sérieusement être déniée à M. AMOUROUX, dans la mesure où sa participation directe à l'élaboration de l'œuvre et son pouvoir de contrôle sur le contenu de celle-ci, qui résulte de l'échange de correspondances précédemment exposé, ne sont pas contestables ; que dès lors, disposant d'un droit de propriété sur l'œuvre, il pouvait valablement s'opposer à sa divulgation si son contenu ne lui paraissait pas conforme à la traduction de sa pensée ».

En France, l'article L.113-3 alinéa 1^{er} du Code de la propriété intellectuelle pose le principe d'une indivision de l'œuvre de collaboration entre ses

⁹⁶² Civ. Bruxelles (réf.), 17 juin 2002, *A&M*, 2004/3, p. 252.

⁹⁶³ CA Bruxelles (8^{ème} ch.), 26 octobre 1989, *J.T.*, 1990, p. 611 ; CA Paris, 4^{ème} ch., sect. B, 10 octobre 2008, *Propr. Intell.*, avril 2009, n°31, p. 163.

coauteurs dans les termes suivants : « *L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs* ».

L'exercice de ces droits est soumis au principe d'unanimité suivant lequel les droits portant sur une œuvre de collaboration doivent être exercés d'un commun accord (en cas de désaccord, le juge tranchera). La cession des droits ne peut ainsi intervenir qu'avec le consentement de tous les auteurs, de sorte qu'une exploitation de l'œuvre réalisée par un coauteur sans le consentement des autres coauteurs constitue une contrefaçon (par exemple, l'utilisation de personnages dans une campagne publicitaire sans l'autorisation des deux coauteurs de ces personnages⁹⁶⁴).

Il résulte également de cette règle que lorsqu'un des coauteurs souhaite introduire une action en justice sur base de ses droits indivis, il est requis que l'ensemble des auteurs soient, si pas parties à la procédure, à tout le moins mis en cause, à défaut de quoi l'action introduite peut se voir déclarée irrecevable. La jurisprudence constante de la Cour de cassation pose comme principe que « *la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une œuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée* »⁹⁶⁵. Une telle exigence n'est cependant pas de mise lorsque la contribution du demandeur peut être séparée de celle des autres coauteurs ou lorsque l'action en justice porte sur un droit moral⁹⁶⁶.

Enfin, l'article L.113-3 alinéa 4 prévoit également que lorsque « *la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune* ».

En Belgique, le régime applicable aux œuvres de collaboration distingue deux catégories :

- Les œuvres qui résultent de la collaboration concertée de plusieurs auteurs, et où l'apport de chaque auteur ne peut être identifié et séparé du tout: ce sont les œuvres de collaboration indivises⁹⁶⁷. Le droit en résultant est dès lors indivis et peut être réglé par l'exercice de conventions.

⁹⁶⁴ CA Versailles, 1^{ère} ch. sect. 1, 31 janvier 2002, JurisData : 2002-223992.

⁹⁶⁵ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 10 mai 1995, pourvoi n°93-10945 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 5 juillet 2006, pourvoi n°04-16687, JurisData : 2006-034647.

⁹⁶⁶ CA Paris, pôle 5 ch. 2, 13 avril 2012, R.G. : 11/02382, *Propr. Intell.*, octobre 2012, n°45, obs. A LUCAS.

⁹⁶⁷ Voyez à cet égard l'article 4 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

À défaut de conventions, la règle de l'unanimité s'appliquera et les coauteurs ne pourront exercer leurs droits isolément (en cas de désaccord, le juge tranchera). Toutefois, la loi permet à chacun des coauteurs d'introduire, en son nom et sans l'intervention des autres, une action en contrefaçon et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part.

- les œuvres qui résultent de la collaboration concertée de plusieurs auteurs, mais où l'apport de chacun peut être identifié et séparé : ce sont les œuvres de collaboration divisibles⁹⁶⁸. Dans cette hypothèse, les apports de chacun restent individualisés et sont donc en principe susceptibles d'être exploités séparément ou intégrés dans une autre œuvre.

Chaque coauteur peut ainsi exploiter isolément sa contribution, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l'œuvre commune. Toutefois, à défaut d'accord entre l'ensemble des coauteurs à cet égard, il n'est pas permis à un des coauteurs d'utiliser son apport pour participer à une autre œuvre de collaboration, c'est-à-dire d'insérer sa contribution dans une autre œuvre (par exemple, le compositeur d'une chanson ne pourrait apporter sa musique à un autre parolier⁹⁶⁹).

Le régime des œuvres de collaboration dans l'Accord de Bangui est semblable au régime belge, puisque l'article 29 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui dispose que « *[les] coauteurs d'une œuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre* » avant d'ajouter que « *[t]outefois, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, c'est-à-dire si les parties de cette œuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée, les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires des droits de l'œuvre de collaboration considérée comme un tout* ».

⁹⁶⁸ Voyez l'article 5 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

⁹⁶⁹ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Larcier, Bruxelles, 4^{ème} éd., 2008, p. 210.

(2) *L'œuvre composite ou dérivée*

L'œuvre composite est une création plurale dite « successive »⁹⁷⁰, fruit de deux apports distincts dans le temps⁹⁷¹, qui se distingue de l'œuvre de collaboration par l'absence de concertation entre les différents auteurs⁹⁷².

L'œuvre composite est ainsi définie à l'article L.113-2 du code français de la propriété intellectuelle comme « *l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière* »⁹⁷³.

L'œuvre composite ne sera bien évidemment protégeable par le droit d'auteur que « *si elle est elle-même originale et si son originalité ne se limite pas à l'emprunt du caractère original de l'œuvre première* »⁹⁷⁴.

Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 15 février 2005

Coopérative agricole de conditionnement / Marque

Pourvoi n°02-16957, Bull., 2005, I, n° 85, p. 75

Faits : Les sociétés Vic-sur-Aisne-Vico et Vico sont spécialisées dans la production et la commercialisation de produits réalisés à base de pomme de terre. M. Marque, graphiste indépendant, a participé à la modernisation des emballages de leurs produits ainsi que de leur logo. Leur reprochant d'exploiter ces créations sans son autorisation, M. Marque a assigné ces sociétés en contrefaçon. La Cour d'appel d'Amiens, pour lui reconnaître des droits sur le logo, l'a qualifié d'œuvre collective.

Décision : « *Attendu que pour reconnaître à M. X... un droit d'auteur (...), la Cour d'appel retient (...) que le logo auquel il s'incorpore est une œuvre composite dont l'originalité doit s'apprécier indépendamment des éléments qui la composent et dont l'ensemble offre par l'assemblage de l'apport de M. X... avec le personnage préexistant en forme de pomme de terre, des particularités et spécificités suffisantes pour en faire une œuvre de l'esprit originale, susceptible de protection légale (...)* ;

Qu'en se déterminant ainsi sans constater que M. X... était lui-même l'auteur de l'agencement des différents éléments du logo ni préciser en

⁹⁷⁰ C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, n°235, p. 181.

⁹⁷¹ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 24 octobre 1995, pourvoi n°93-16850, *Bull.*, 1995, I, n°375, p. 261.

⁹⁷² Ce qui n'exclut cependant pas qu'une œuvre composite puisse également être qualifiée d'œuvre de collaboration si plusieurs auteurs ont collaboré en concertation à la création de cette œuvre nouvelle (CA Paris, pôle 5, 2^{ème} ch., 13 avril 2012, R.G. : 11/02382, *Propri. Intell.*, octobre 2012, n°45, p. 399, obs. A LUCAS).

⁹⁷³ Voy. aussi l'article 2, sous vi), de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

⁹⁷⁴ CA Bruxelles (9^{ème} ch.), 26 mars 2009, *J.L.M.B.*, 2009/22, p. 1041.

quoi l'oriflamme à laquelle elle limitait son apport présentait en soi un caractère original lui permettant de revendiquer un droit d'auteur sur l'œuvre composite auquel cet élément avait été incorporé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ».

Aux termes de l'article L.113-4 du code français de la propriété intellectuelle, l'œuvre composite « *est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante* ».

L'autorisation de l'auteur de l'œuvre préexistante est donc nécessaire pour toute incorporation de cette œuvre dans l'œuvre nouvelle, à défaut de quoi l'exploitation de l'œuvre composite peut se voir qualifiée de contrefaçon⁹⁷⁵, ce qui implique d'examiner si l'exploitation de l'œuvre composite n'excède pas le cadre contractuel de l'autorisation conférée par l'auteur de l'œuvre originaire⁹⁷⁶.

(3) *L'œuvre collective (droit français)*

La catégorie des œuvres collectives bénéficie d'un régime particulier et constitue une spécificité du droit français. Elle permet en effet, par le jeu de l'article L.113-5 du Code la propriété intellectuelle, à la personne qui a fédéré les efforts des différents contributeurs et les a divulgués sous son nom de bénéficiaire à titre originaire des prérogatives du droit d'auteur⁹⁷⁷. Il s'agit donc d'un instrument visant à récompenser l'investisseur à l'origine de la création de l'œuvre⁹⁷⁸ et qui bénéficie aux personnes physiques comme aux personnes morales.

Aux termes de l'article L.113-2 alinéa 3 du Code la propriété intellectuelle, est considérée comme « collective » « *l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé* »⁹⁷⁹.

⁹⁷⁵ TGI Paris, 3^{ème} ch. civ., 18 juin 2008, R.G. : 06/03865.

⁹⁷⁶ Voy. Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 15 mai 2002, pourvoi n°99-21090, *Bull.*, 2002, I, n°130, p. 100 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 3 décembre 2002, Productions Paul Lederman c/ Casino de Paris, *Légipresse* 2003 n°199.I.25

⁹⁷⁷ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, n°333, p. 245. Voyez également B. EDELMAN, « L'œuvre collective : une définition introuvable », *D.*, cahier chronique, p. 141.

⁹⁷⁸ C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, Paris, 2006, n°229, p. 176.

⁹⁷⁹ Voy. aussi, pour les États membres de l'OAPI, l'article 2, sous v), de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

La qualification d'œuvre collective suppose que la personne qui se prévaut de la titularité de l'œuvre collective démontre qu'elle est à l'origine du projet⁹⁸⁰. Cela implique également que cette personne puisse démontrer qu'elle a joué un rôle moteur pendant la phase de réalisation de l'œuvre. La qualification d'œuvre collective a ainsi pu être refusée à une œuvre qui avait été réalisée « *dans un rapport d'étroite collaboration, relevant d'une participation concertée, et non d'un rapport hiérarchique et directif* »⁹⁸¹, et lorsqu'il n'était pas établi que « *les personnes morales productrices auraient eu un rôle de direction dans l'élaboration de l'œuvre et le travail des auteurs* »⁹⁸².

La qualification d'œuvre collective a en revanche été reconnue pour des sociétés qui « *avaient le pouvoir d'initiative sur la création et en contrôlaient le processus jusqu'au produit finalisé en fournissant à l'équipe créatrice des directives et des instructions esthétiques afin d'harmoniser les différentes contributions* »⁹⁸³.

Cour d'appel Versailles, 25 mars 2004

Zamarreno / Log-Access

Comm. com. électr., 2004, commentaire n°104

Faits : La société Log-Access a engagé M. Zamarreno en qualité d'infographiste multimédia, afin qu'il réalise un site web de présentation de la société SIS. Revendiquant la qualité d'auteur de 12 illustrations figurant sur les pages de ce site, Monsieur Zamarreno a assigné la société Log-Access en contrefaçon. Le TGI de Nanterre l'a débouté de sa demande.

Décision : « *Considérant (...) qu'avant l'embauche de Monsieur ZAMARRENO le 1^{er} juillet 1998, la société LOG-ACCESS avait déjà effectué un travail important en collaboration avec la société SIS pour définir l'esprit du site et le résultat final attendu par cette dernière, travail qui s'était concrétisé par l'élaboration du scénario de la visite virtuelle et du plan de navigation général ; (...)* »

⁹⁸⁰ Pour un cas récent dans lequel une société n'a pas réussi à démontrer qu'elle était à l'initiative de la création d'un magazine, voyez CA Paris, pôle 5, ch.1, 17 octobre 2012, R.G.: 10/19937, *Propriété Intellectuelle*, janvier 2013, n°46, p. 48, obs. A. LUCAS.

⁹⁸¹ CA Paris, 25 février 2004, *Boniface c/ Bacchetta*, *Propriété Intellectuelle*, juillet 2004, n° 12, p. 766, obs. A. LUCAS.

⁹⁸² CA Paris, 4^{ème} ch., sect. B, 2 avril 2004, *S.A. Cryo c. Sophie Revillard*, *Propriété Intellectuelle*, juillet 2004, n° 12, p. 766, obs. A. LUCAS.

⁹⁸³ CA Paris, pôle 5, ch. 2, 14 septembre 2012, R.G.: 10/01568, *Propriété Intellectuelle*, octobre 2012, n°45, p. 400, obs. A. LUCAS.

Qu'après avoir dans un premier temps élaboré la charte avec deux membres de la société, à savoir Monsieur BERDAH et Mademoiselle CONDETTE, en concertation avec la société SIS, il l'a réalisée avec l'aide d'une équipe constituée de plusieurs personnes ; (...)

Que Monsieur ZAMARRENO (...) se trouvait sous l'autorité de Monsieur BERDAH, chef de projet ; (...) qu'il est suffisamment établi que la société LOG ACCESS est à l'origine de l'œuvre, a joué un rôle essentiel durant la phase de conception et à surveillé son élaboration par ses salariés afin que l'œuvre finale présente un aspect homogène, assurant ainsi un rôle de coordination (et) de direction ; (...) que (les images de Monsieur ZAMARRENO), si elles figurent bien sur des pages du site, n'en sont pas l'unique illustration, mais constituent seulement une partie des éléments d'illustration desdites pages (...) ; que ses images se fondant dans l'ensemble, il est impossible de lui reconnaître un droit distinct sur sa contribution (...) ;

Que l'œuvre présentant la nature d'une œuvre collective, Monsieur ZAMARRENO ne peut revendiquer aucun droit d'auteur sur sa contribution ».

La jurisprudence exige également que les directives données par le « maître d'œuvre » soient telles que la liberté des auteurs contributeurs ait été entravée⁹⁸⁴ (ce qui fait l'objet de critiques de la doctrine, estimant que la liberté de création des contributeurs n'empêche pas nécessairement la qualification d'œuvre collective⁹⁸⁵).

Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 1^{er} décembre 2011

Pourvois n°09-72850 et 10-10921

Propr. Intell., janvier 2012, n°42, p. 22, obs. A LUCAS

Décision : « Attendu que les sociétés Euralille et Eiffage font grief à l'arrêt d'écarter la qualification d'œuvre collective alors qu'il résulte de ses propres constatations que les architectes des superstructures avaient agi selon les directives de l'architecte en chef et fait évoluer leurs travaux au fur et à mesure des observations formulées par celui-ci et par le maître de l'ouvrage ;

⁹⁸⁴ Voyez notamment : CA Paris, pôle 5, 1^{ère} ch., 18 mai 2011, *B. Darblay c/ Société Éditions du Seuil*, *Propr. Intell.*, octobre 2011, n°41, p. 393, obs. J.-M. BRUGUIERE ; CA Paris, pôle 5, 2^{ème} ch., 15 janvier 2010, *Arnaud Chevillard / SAS Van Cleef & Arpels International*, *Propr. Intell.*, avril 2010, n°35, p. 710, obs. A. LUCAS.

⁹⁸⁵ A. LUCAS, note sous Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 1^{er} décembre 2011, *Propr. Intell.*, janvier 2012, n°42, p. 22.

Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir souligné l'ampleur des projets du triangle des gares, relève que si l'architecte en chef avait pour mission d'en assurer la cohérence générale, et si M. Jean X... avait eu pour objectif de créer une certaine harmonie pour des programmes très diversifiés (centre commercial, parking, ensemble immobilier ...) le conduisant à définir les règles générales d'ensemble de ce qui a été construit, il n'en demeure pas moins que les superstructures ont bien existé en tant que telles, qu'elles ne se sont pas fondues dans une conception uniforme mais ont fait l'objet de contrat de maîtrise d'œuvre particulière, pour la conception et la réalisation des immeubles de la rue Claude Rivière, confiées à la société traitement de l'espace, que les indications données par l'architecte en chef n'ont constitué qu'un concept qui a pris forme grâce au travail de cette société et de MM. B... et A..., architectes, que les consignes données, mêmes si elles ont été suivies de modifications, n'ont pas dépassé le stade de simples directives et n'ont en rien entravé la liberté des architectes particuliers ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations souveraines que l'œuvre en cause ne constituait pas une œuvre collective mais l'œuvre des architectes, lesquels étaient bien fondés à solliciter le bénéfice du droit d'auteur et ainsi, répondant aux conclusions des parties, légalement fondé sa décision ; que les griefs ne peuvent être accueillis ; »

Ensuite, il faut que les diverses contributions se fondent dans l'ensemble en vue duquel l'œuvre est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun des auteurs un droit distinct⁹⁸⁶.

Certaines décisions retiennent ainsi que l'œuvre collective doit être caractérisée par l'impossibilité de démêler les apports respectifs des contributeurs⁹⁸⁷. La cour d'appel de Versailles a en ce sens jugé que « *pour qualifier une œuvre collective il est nécessaire, d'une part, qu'elle soit créée et organisée sous l'autorité d'un maître d'œuvre et, d'autre part, que l'apport des participants ne puisse être individualisé* »⁹⁸⁸.

À l'inverse, d'autres décisions estiment que le fait qu'une contribution soit identifiable n'empêche pas que l'œuvre puisse être qualifiée de collective dès lors qu'elle « *a été réalisée à l'initiative et sous la direction de la société (...), qui en a notamment contrôlé la composition et le découpage*

⁹⁸⁶ Voyez à cet égard C. BERNAULT, « Objet du droit d'auteur – Titulaires du droit d'auteur. Règles générales (CPI, art. L. 113-1 à L. 113-7) », in *JurisClasseur Civil Annexes – Propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, Paris, 2009, Fascicule 1185, n°75 et suivants.

⁹⁸⁷ Voyez notamment, CA Paris, 3^{ème} ch., sect. B, *Propr. Intell.*, avril 2008, n°27, p. 214, obs. A. LUCAS ; CA Paris, 25 février 2004, *Boniface c/ Bacchetta, Propr. Intell.*, juillet 2004, n° 12, p. 766, obs. A. LUCAS ; CA Versailles, 1^{er} avril 1999, R.G.: 1996-6255 ; Cass. Fr., 1^{ère} ch. civile, 24 mars 1993, pourvoi n°91-17887.

⁹⁸⁸ CA Versailles, ch. civiles réunies, 24 mars 2004, CT0004.

thématique, aux fins d'harmoniser les différents ouvrages de la collection, et se fond dans l'ensemble en vue duquel elle a été conçue »⁹⁸⁹.

Lorsque les conditions exposées ci-dessus sont réunies, le régime de l'œuvre collective trouvera à s'appliquer. À cet égard, l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que sauf preuve contraire, l'œuvre collective « *est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur* ». Cette règle consacre donc le principe d'une titularité originaire des droits au profit de la personne physique ou morale visée, « *sans qu'il soit nécessaire d'envisager la moindre cession, et ce sur l'œuvre globalement considérée* »⁹⁹⁰.

Le titulaire de l'œuvre collective bénéficiera donc, sur l'œuvre prise dans sa totalité, des prérogatives patrimoniales de l'auteur mais aussi des droits moraux, la Cour de cassation française ayant confirmé que « *la personne physique ou morale à l'initiative d'une œuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral* »⁹⁹¹.

En revanche, les droits du titulaire de l'œuvre collective ne lui permettent pas d'exploiter les différentes contributions des auteurs de manière séparée. Ces derniers, s'ils ne disposent d'aucun droit sur l'œuvre collective dans sa totalité, peuvent néanmoins exploiter leur contribution de manière séparée.

c) *Les œuvres anonymes, pseudonymes et posthumes*

(1) *Les œuvres anonymes et pseudonymes*

L'article 6§3 de la loi belge relative au droit d'auteur et aux droits voisins dispose que « *l'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur* ». À l'encontre des tiers, l'éditeur sera donc *présupposé* être l'auteur, et donc être titulaire des droits sur l'œuvre. Mais il ne s'agit là que d'une présomption : le créateur véritable de l'œuvre pourra toujours se faire connaître, et ainsi renverser la présomption et « *recupérer* » ses droits. La doctrine estime cependant que la

⁹⁸⁹ CA Paris, 4^{ème} ch., sect. A, 9 février 2005, *Boudet c/ Nouvelles éditions de l'Université, Propr. Intell.*, avril 2005, n°15, p. 159, obs. A. LUCAS. En ce sens également : CA Paris, pôle 5, 2^{ème} ch., 8 janvier 2010, *Petit-Castelli c/ SAS Éditions Atlas, Propr. intell.*, avril 2010, n°35, p. 711, obs. A. LUCAS.

⁹⁹⁰ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, n°339, p. 249.

⁹⁹¹ Cass. Fr., 1^{ère} ch. civ., 22 mars 2012, pourvoi n°11-10132, *Propr. Intell.*, juillet 2012, n°44, p. 329, obs. J.-M. BRUGUIERE.

présomption ne pourrait être renversée que par l'auteur et non par les tiers⁹⁹².

La notion d'éditeur au sens de cet article ne doit par ailleurs pas s'entendre de manière restrictive et peut désigner toute personne faisant fabriquer ou distribuer les copies de l'œuvre⁹⁹³, la présomption pouvant également bénéficier aux personnes morales⁹⁹⁴.

En droit français, l'article L.113-6 du Code la propriété intellectuelle dispose que les auteurs d'une œuvre anonyme ou pseudonyme jouissent des droits d'auteur et « *sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité* ».

Cet article ne peut s'appliquer que pour autant que l'anonymat de l'auteur ne soit pas fictif⁹⁹⁵, ce qui n'est pas le cas lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile⁹⁹⁶.

L'auteur dispose de la faculté de revendiquer l'œuvre en justifiant de sa qualité pour faire échec à l'application de cette règle, ce qui ne doit toutefois pas nécessairement intervenir de son vivant et peut se faire par voie testamentaire, sans préjudice toutefois des droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement⁹⁹⁷.

La faculté de lever l'anonymat est cependant réservée au seul auteur dans la mesure où la préservation de l'anonymat relève des prérogatives morales de l'auteur et constitue en quelque sorte le « versant négatif » du droit à la paternité⁹⁹⁸.

En droit suisse, l'article 8§2 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins prévoit une règle similaire quant à l'exercice des droits d'auteur sur une œuvre anonyme ou pseudonyme, en ce qu'il dispose que « *[a]ussi longtemps que l'auteur n'est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l'œuvre peut exercer le droit d'auteur. Si cette personne n'est pas nommée, celle qui a divulgué l'œuvre peut exercer ce droit* ».

En ce qui concerne les États membres de l'OAPI, l'article 33(2) de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui dispose que « *[d]ans le cas d'une*

⁹⁹² E. DERCLAYE, note sous CA Anvers (1^{ère} ch.), 30 novembre 1998, *A&M*, 2000/4, p. 424.

⁹⁹³ CA Anvers (1^{ère} ch.), 30 novembre 1998, *A&M*, 2000/4, p. 420, note E. DERCLAYE.

⁹⁹⁴ CA Liège (7^{ème} ch.), 16 mars 1999, *Ing.-Cons.*, 1999, p. 392.

⁹⁹⁵ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, n°462, p. 311.

⁹⁹⁶ Article L.113-6 alinéa 4 du Code la propriété intellectuelle.

⁹⁹⁷ Article L.113-6 alinéa 3 du Code la propriété intellectuelle.

⁹⁹⁸ F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, Paris, Economica, 2005, n°263, p. 192.

œuvre anonyme ou d'une œuvre pseudonyme sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur, l'éditeur dont le nom apparaît sur l'œuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur » mais que ceci « cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité ».

(2) Les œuvres posthumes

La titularité des œuvres posthumes est réglée de manière très similaire en droit belge⁹⁹⁹ et français¹⁰⁰⁰. Il faut à cet égard distinguer deux situations.

- Si l'œuvre est publiée moins de 70 ans après la mort de l'auteur, les droits d'auteur sur l'œuvre appartiennent aux héritiers et légataires de l'auteur.
- Si l'œuvre est publiée plus de 70 ans après la mort de l'auteur, la loi attribue un droit d'exploitation à celui qui publie l'œuvre après l'expiration de ce délai. Ce droit n'est pas à proprement parler un droit d'auteur (l'éditeur ne bénéficie par exemple pas des droits moraux), certains auteurs y voyant plutôt une sorte de « droit voisin »¹⁰⁰¹. Le droit ainsi conféré est d'une durée de vingt-cinq années à compter du 1^{er} janvier de l'année civile suivant celle de la publication.

Ces œuvres posthumes ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées, et ne peuvent donc permettre de faire revivre un monopole sur de telles œuvres¹⁰⁰².

2) La durée du droit d'auteur

La nécessaire conciliation entre les intérêts de l'auteur et ceux du public implique de n'accorder au premier qu'un monopole temporaire sur ses prérogatives patrimoniales. L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre et d'en tirer un profit pécuniaire.

⁹⁹⁹ Voyez l'article 2§6 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

¹⁰⁰⁰ Voyez l'article L.123-4 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁰⁰¹ Voyez à cet égard M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, n°935, p. 635.

¹⁰⁰² M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, n°938, p. 636.

À son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droit, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent¹⁰⁰³. On notera qu'en droit suisse, ce délai est limité à cinquante ans en ce qui concerne les logiciels¹⁰⁰⁴.

Passée cette période, l'œuvre tombe dans le domaine public et peut être exploitée par tout tiers, sans autorisation des ayants droit, ni contrepartie financière.

Certaines catégories d'œuvres bénéficient par ailleurs d'un régime particulier concernant leur durée de protection :

- Pour les œuvres de collaboration, la protection conférée par le droit d'auteur subsiste jusque soixante-dix ans après la mort du dernier coauteur survivant¹⁰⁰⁵.
- Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de 70 ans court à compter du 1^{er} janvier de l'année civile suivant l'année où l'œuvre a été « publiée » (en droit français)¹⁰⁰⁶, « rendue accessible au public » (en droit belge)¹⁰⁰⁷ ou « divulguée » (en droit suisse)¹⁰⁰⁸. Le même délai de protection s'applique également aux œuvres collectives en droit français.

Lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, ou si l'auteur se fait connaître durant la période mentionnée ci-dessus, la durée de protection concernant les œuvres de droit commun s'applique. On soulignera toutefois qu'en droit français, lorsqu'une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1^{er} janvier de l'année civile suivant celle de la publication¹⁰⁰⁹.

Enfin, le droit français présente également une spécificité en ce qui concerne les prérogatives morales de l'auteur, qui sont considérées comme perpétuelles et ne sont donc pas soumises aux délais mentionnés

¹⁰⁰³ Voyez l'article L.123-1§2 du code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2§1^{er} de la loi belge relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; l'article 29 de la loi fédérale suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins.

¹⁰⁰⁴ Article 29§2, a) de la loi fédérale suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins.

¹⁰⁰⁵ Article L.123-2§1^{er} du code français de la propriété intellectuelle 2§2 alinéa 1^{er} de la loi belge relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; article 30§1^{er} de la loi fédérale suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins ; article 23 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹⁰⁰⁶ Article L.123-3§1^{er} du code français de la propriété intellectuelle.

¹⁰⁰⁷ Article 2§3 de la loi belge relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

¹⁰⁰⁸ Article 31§1^{er} de la loi fédérale suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins.

¹⁰⁰⁹ Article L.123-3§5 du code français de la propriété intellectuelle.

ci-dessus¹⁰¹⁰. À l'inverse, en Belgique et en Suisse, les droits moraux suivent la durée de protection des droits patrimoniaux.

E. LE DROIT D'AUTEUR COMME OBJET DE PROPRIÉTÉ

1) Principes généraux

Les droits patrimoniaux sont, comme il sera expliqué ci-dessous, les droits qui permettent à l'auteur de retirer le profit de l'exploitation économique de son œuvre. Ces droits peuvent être librement cédés ou donnés en licence.

En droit belge, les droits moraux sont par contre inaliénables¹⁰¹¹. Cependant, la loi belge relative au droit d'auteur prévoit également que « *la renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle* »¹⁰¹². *A contrario*, on peut donc en déduire que le droit moral de l'auteur peut faire l'objet d'un contrat. L'auteur peut en effet renoncer partiellement à l'exercice de son droit moral. L'auteur ne peut par contre jamais renoncer à son droit moral de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation¹⁰¹³.

En droit français, les droits moraux sont également inaliénables¹⁰¹⁴. La doctrine et la jurisprudence françaises s'accordent aujourd'hui pour considérer que le droit moral de l'auteur ne peut pas faire l'objet d'une renonciation globale anticipée mais que l'auteur peut *a posteriori* (c'est-à-dire, après qu'une atteinte ait été portée à son œuvre) renoncer à faire valoir son droit moral¹⁰¹⁵. Il ne peut cependant jamais renoncer définitivement, même *a posteriori*, à invoquer sa paternité sur l'une de ses œuvres¹⁰¹⁶.

En droit suisse, seul l'article 16 de la loi fédérale sur le droit d'auteur traite de la question du transfert des droits d'auteur en prévoyant, sans

¹⁰¹⁰ Article L.123-1§3 du code français de la propriété intellectuelle.

¹⁰¹¹ Article 1, § 2, al. 1 de la loi relative au droit d'auteur.

¹⁰¹² Article 1, § 2, al. 2 de la loi relative au droit d'auteur.

¹⁰¹³ Voy. également l'article 6bis, § 1^{er} de la Convention de Berne : « *Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation* ».

¹⁰¹⁴ Article L.121-1 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁰¹⁵ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, p. 362-363

¹⁰¹⁶ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, p. 313-314 et p. 362-363 ; F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, Paris, Economica, 2005, p. 389-390.

distinguer les droits patrimoniaux des droits moraux, que « *les droits d'auteur sont cessibles* ». Une partie de la doctrine en déduit que les droits moraux sont cessibles, au même titre que les droits patrimoniaux de l'auteur et sous réserve des droits de la personnalité qui constitueraient une sorte de « noyau dur » incessible du droit moral¹⁰¹⁷. D'autres auteurs, au contraire, estiment, à l'instar de ce qui est prévu en Belgique et en France, que les droits moraux ne sont pas cessibles car « *la revente de parties de sa personnalité est considéré comme contraire aux mœurs et que, en vertu de l'art. 20, al. 1 CO [le code des obligations], les contrats ayant pour objet une chose impossible sont nuls* »¹⁰¹⁸. D'après ce courant, l'auteur serait en revanche autorisé à renoncer contractuellement à l'exercice de son droit moral.

En ce qui concerne les États membres de l'OAPI, l'article 34(2) de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui dispose que « *(l)es droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de la loi à cause de mort* ».

2) La réglementation des contrats conclus par l'auteur

a) Règles générales applicables aux contrats de cession ou de licence de droits d'auteur

(1) Exigence d'un écrit à des fins probatoires

En droit belge, la loi prévoit qu'« *à l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit* »¹⁰¹⁹. Cet écrit ne doit pas nécessairement être un contrat et peut être postérieur à la cession¹⁰²⁰. Il peut, par exemple, s'agir d'une facture envoyée postérieurement à la cession¹⁰²¹.

En France, le Code de la propriété intellectuelle impose l'existence d'un écrit pour quatre contrats spéciaux : les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, ainsi que les autorisations gratuites d'exécution¹⁰²². Pour les autres contrats, aucun écrit n'est exigé. Ce sont

¹⁰¹⁷ F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Lausanne, Cedidac, 2011, p. 76.

¹⁰¹⁸ Voyez le site internet de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle <https://www.ige.ch/fr/service/questions-frequentes/droit-dauteur/droit-dauteur-et-rapports-juridiques.html> (consulté le 21 mars 2013) ; en ce sens également : Tribunal Fédéral suisse, 1^{ère} Cour de droit civil, 1^{er} avril 2010, point 3.3, disponible sur le site du Tribunal Fédéral : www.bger.ch.

¹⁰¹⁹ Article 3, § 1^{er}, al. 2 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994.

¹⁰²⁰ Bruxelles, 4 octobre 2001, *A&M*, 2002, p. 419.

¹⁰²¹ Gand, 5 septembre 2002, *RW*, 2003-2004, p. 1304, note H. VANHEES.

¹⁰²² Article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle.

les règles du droit commun qui sont applicables. Cependant, l'article L.131-3 du Code la propriété intellectuelle dispose que : « *la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée* ». En pratique, la rigueur de ces mentions obligatoires impose quasiment l'existence d'un écrit pour les formaliser.

Tant en Belgique qu'en France, l'écrit est exigé comme mode de preuve à l'égard de l'auteur mais n'est pas une condition d'existence du contrat¹⁰²³.

La loi fédérale suisse sur le droit d'auteur ne prévoit aucune exigence de forme à l'égard des contrats conclus avec les auteurs, ni à titre probatoire, ni comme condition d'existence du contrat¹⁰²⁴. Le transfert oral, voire même tacite de droits d'auteur est donc admis mais d'un point de vue pratique, l'écrit est recommandé à titre probatoire¹⁰²⁵.

Enfin, pour les États membres de l'OAPI, l'article 36 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui précise que, « *(s)ous peine de nullité, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit* ». Par ailleurs, des dispositions particulières précisent que les contrats particuliers que sont le contrat d'édition et le contrat de représentation doivent être passés par écrit¹⁰²⁶.

(2) *Interprétation des contrats relatifs aux droits d'auteur conclus par l'auteur*

De manière générale, les contrats relatifs aux droits d'auteur s'interprètent de façon restrictive, en faveur de l'auteur¹⁰²⁷. Cette règle ne s'applique

¹⁰²³ En Belgique : A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, 4^{ème} éd., Bruxelles, Larcier, 2008, p. 215 ; H. VANHEES, « Commentaar op artikel 3 », in *Hommage à Jan Corbet Huldeboek De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze commentaar – La loi belge sur le droit d'auteur. Commentaire par article*, 2^{ème} éd., Bruxelles, Larcier, 2008, p. 26 ; Bruxelles, 29 avril 2003, A&M, 2003, p. 374. En France : M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Paris, Dalloz, 2009, p. 480 et la jurisprudence citée ; F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, Paris, Economica, 2005, p.581 ; P. TAFFOREAU, *Droit de la Propriété intellectuelle*, Paris, Gualino éditeur, 2004, p. 158.

¹⁰²⁴ F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Lausanne, Cedidac, 2011, p. 63.

¹⁰²⁵ Voyez le site internet de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, <https://www.ige.ch/fr/service/questions-frequentes/droit-dauteur/droit-dauteur-et-rapports-juridiques.html> (consulté le 19 mars 2013).

¹⁰²⁶ Voy. les articles 39(2) et 44(2) de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹⁰²⁷ En Belgique : article 3, § 1^{er}, al. 3 de la loi relative au droit d'auteur ; en France, ce principe se fonde notamment sur les articles L.122-4, L.122-7 et L.131-3 du Code la propriété intellectuelle et en Suisse, ce principe se fonde notamment sur l'article 16, al. 2 de la loi fédérale sur le droit d'auteur. Pour plus d'informations,

que s'il y a lieu d'interpréter le contrat, c'est-à-dire si le contrat est ambigu¹⁰²⁸.

La cession de l'objet matériel qui incorpore l'œuvre n'implique pas que les droits d'auteur relatif à cette œuvre soient cédés ou donnés en licence¹⁰²⁹. Ce principe est souvent rappelé par la jurisprudence¹⁰³⁰.

(3) Mentions obligatoires

La loi fédérale suisse sur le droit d'auteur ne contient aucune exigence de forme particulière au contrat de cession ou de licence de droit d'auteur¹⁰³¹. En droit belge et français, par contre, tout contrat relatif aux droits d'auteur (cession ou licence) conclu par l'auteur doit nécessairement contenir les mentions obligatoires suivantes¹⁰³² :

- Les « modes d'exploitation » autorisés par l'auteur. La notion de « mode d'exploitation » n'est pas définie dans la législation. Cette notion ne doit pas être interprétée de façon trop restrictive. De manière générale, cette expression vise la manière dont on peut exploiter une œuvre ou une prestation d'un point de vue économique et commercial¹⁰³³.
- La rémunération de l'auteur, étant entendu que les parties peuvent décider souverainement de celle-ci. En droit belge, la rémunération peut être forfaitaire, proportionnelle aux recettes (nettes ou brutes) ou réduite à zéro. En droit français, la rémunération de l'auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre. La rémunération ne peut être forfaitaire que dans les cas limitativement énumérés par la loi¹⁰³⁴.
- L'étendue géographique de la cession. Le contrat doit indiquer l'étendue géographique dans laquelle le titulaire dérivé pourra

voy. not. en droit belge A. CRUQUENAIRE, *L'interprétation des contrats en droit d'auteur*, Bruxelles, Larcier, 2007. En France, voyez toutefois Cass. fr. 1ère ch. civ., 30 mai 2012, SARL Corbis sygma c. Aubert, pourvoi n° 10-17.780, Bulletin 2012, I, n° 116, qui interprète la règle de l'interprétation restrictive de manière plus souple.

¹⁰²⁸ Prés. Civ. Bruxelles, 24 septembre 2001, A&M, 2002, p. 357.

¹⁰²⁹ En Belgique : article 3, § 1^{er}, al. 3 de la loi belge relative au droit d'auteur ; en France : article L.111-3 du Code de Propriété intellectuelle et en Suisse : article 16, § 3 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹⁰³⁰ Cf. not. En France: Cour d'appel de Paris, 17 mars 2004, R.G. 2002/20837, Propr. Intell., juillet 2004, n°12, p. 773, obs. A Lucas ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 17 décembre 2002, Bonhotal c/ Sotheby's France, Recueil Dalloz, 2003, p. 2089

¹⁰³¹ Quant aux États membres de l'OAPI, voy. l'article 37 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹⁰³² Voyez, en droit belge, l'article 3 de la loi relative au droit d'auteur et, en droit français, l'article L.131-3 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁰³³ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, 4^{ème} éd., Bruxelles, Larcier, 2008, p. 219.

¹⁰³⁴ Article L.131-4 du Code la propriété intellectuelle.

exploiter l'œuvre selon les modes d'exploitation visés au contrat. L'étendue géographique peut être une région, un ou plusieurs pays, voire même le monde entier.

- La durée de la cession. Le contrat doit indiquer la durée pendant laquelle le titulaire dérivé pourra exploiter l'œuvre selon les modes d'exploitation visés. En principe, il peut être précisé que la cession est faite « *pour toute la durée du droit d'auteur* ».

La sanction applicable en cas de non-respect des règles concernant les mentions obligatoires, est la nullité¹⁰³⁵. Cette nullité est relative, c'est-à-dire que seul l'auteur peut l'invoquer.

(4) *Obligation du cessionnaire/concessionnaire d'exploiter l'œuvre conformément aux usages*

Il s'agit d'une obligation générale présente tant en droit belge¹⁰³⁶ qu'en droit français¹⁰³⁷. Le but de celle-ci, est de protéger l'auteur qui peut, en cas de non-exploitation de son œuvre, engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour inexécution.

(5) *Restrictions en matière de cessions/concessions portant sur des formes d'exploitation encore inconnues*

En droit belge, la cession des formes d'exploitation encore inconnues est en principe interdite¹⁰³⁸. Cette cession est autorisée dans les contrats d'emploi et dans certains contrats de commande (*cf. infra*).

En droit français, la cession des formes d'exploitation qui n'existent pas encore lors de la conclusion du contrat est autorisée à condition que le contrat le prévoie expressément et stipule une participation corrélative aux profits d'exploitation¹⁰³⁹.

¹⁰³⁵ Cass. fr. 1^{ère} ch. civ., 1^{er} décembre 2011, *Propr. Intell.*, janvier 2012, n° 42, p. 33-35 et note de J.-M. BRUGUIERE.

¹⁰³⁶ Article 3, § 1^{er}, al. 5, loi relative au droit d'auteur.

¹⁰³⁷ Article L.131-3 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁰³⁸ Article 3, § 1^{er}, de la loi relative au droit d'auteur.

¹⁰³⁹ Article L.131-6 du Code la propriété intellectuelle ; F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, Paris, Economica, 2005, p. 589-590.

(6) Restrictions en matière de cessions/concessions portant sur des œuvres qui n'existent pas encore (œuvres futures)

En droit belge, « la cession des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquels porte la cession soient déterminés »¹⁰⁴⁰. La cession est donc autorisée en principe, mais le contrat devra préciser la durée pendant laquelle les œuvres créées entreront dans le champ de la cession, ainsi que le genre des œuvres concernées.

En droit français, l'article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle interdit la cession globale des œuvres futures. Il en va de même pour les États membres de l'OAPI, en vertu de l'article 37(2) de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

b) Le sort des œuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail, d'un statut ou d'un contrat de commande

(1) Le sort des œuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut

En droit belge, lorsqu'une œuvre est créée dans le cadre d'un contrat de travail (ou d'un statut, s'il s'agit de fonctionnaires), le régime applicable est assoupli afin de permettre aux employeurs (ou à l'administration publique) d'acquérir et d'exploiter ces œuvres sans trop de difficultés¹⁰⁴¹. Le régime applicable à la cession des droits des employés (ou statutaires) est assoupli à quatre niveaux :

- Le contrat ne doit pas préciser les modes d'exploitation cédés, ni l'étendue géographique, ni la durée de la cession, ni la rémunération ;
- La cession des droits concernant les formes d'exploitation encore inconnues au moment de la conclusion du contrat est possible pour autant qu'elle soit prévue expressément et qu'elle entraîne en faveur de l'auteur une participation au profit généré par cette exploitation ;
- L'employeur n'est pas tenu d'exploiter l'œuvre ;

¹⁰⁴⁰ Article 3, § 2, de la loi relative au droit d'auteur.

¹⁰⁴¹ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, 4^{ème} éd., Bruxelles, Larcier, 2008, p. 233.

- La cession des droits relatifs à des œuvres futures est possible sans limitation.

Ce régime assoupli ne s'applique que si trois conditions cumulatives sont remplies :

- La cession des droits d'auteur doit être expresse - La cession peut figurer dans le contrat (ou dans le statut) ou faire l'objet d'un contrat distinct.
- L'œuvre doit avoir été créée « *en exécution du contrat de travail* » - Cette condition signifie que l'œuvre doit être créée sur ordre de l'employeur. L'employé doit avoir reçu pour mission de créer l'œuvre, l'entreprise la lui ayant en quelque sorte commandée¹⁰⁴².
- La création de l'œuvre doit « *entrer dans le champ du contrat* » - Cette condition signifie que la création doit relever des tâches dont les parties étaient convenues¹⁰⁴³. La définition des tâches de l'employé (et notamment l'indication des tâches créatives qu'il sera éventuellement amené à remplir) sera donc importante, et on invoquera ici les preuves admises en droit du travail pour établir quelles étaient les missions convenues et quelle a été leur éventuelle évolution.

Il est également important de noter que les règles de la preuve écrite à l'égard de l'auteur et de l'interprétation restrictive en faveur de l'auteur subsistent.

Le droit suisse prévoit un régime similaire, puisque les droits d'auteur sur une œuvre créée par un employé sont transférés à l'employeur dans la mesure nécessaire pour atteindre le but recherché par le contrat de travail. L'employeur peut utiliser l'œuvre protégée par le droit d'auteur dans le cadre d'une exploitation normale et prévisible pour les deux parties lors de la conclusion du contrat. L'employé reste investi du droit moral sur son œuvre. Il reste également bénéficiaire des droits résiduels sur des usages qui ne rentrent pas dans le champ du contrat. Les usages de l'œuvre non prévus ou encore inconnus lors de la conclusion du contrat ne sont pas automatiquement transférés à l'employeur. Ils nécessitent un accord écrit de l'employé et donneront généralement lieu

¹⁰⁴² M. BUYDENS, « La cession des droits d'auteur sur les œuvres créées par les employés », *Orientations* 6-7, 2001, p. 143 -155 ; F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 337.

¹⁰⁴³ F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 337.

au paiement d'une rémunération particulière ou à une augmentation salariale¹⁰⁴⁴.

Pour les États membres de l'OAPI, l'article 31 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui prévoit que, « (lorsque) l'œuvre est créée pour le compte d'une personne physique ou d'une personne morale, privée ou publique, dans la cadre d'un contrat de travail de l'auteur ou bien lorsque l'œuvre est commandée par une telle personne à l'auteur, le premier titulaire des droits patrimoniaux et moraux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur ou de cette personne physique ou morale au moment de la création de l'œuvre ».

En France, le régime applicable aux œuvres créées en vertu d'un contrat de travail n'a pas été assoupli, ce qui est regretté par de nombreux auteurs. L'article L.111-1 du Code la propriété intellectuelle dispose à cet égard que la conclusion d'un contrat de travail par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, reconnu à l'auteur.

En principe donc, le formalisme prévu pour les contrats de cession des droits d'auteur de l'article L.131-1 du Code la propriété intellectuelle s'applique également aux cessions des droits par les employés. Cette solution a été consacrée par la Cour de cassation qui considère que :

*« L'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, quant au lieu et quant à la durée »*¹⁰⁴⁵.

En pratique ce formalisme et cette rigueur ne sont pas toujours facile à respecter et de nombreux auteurs plaident depuis longtemps pour une réforme de la matière¹⁰⁴⁶.

Les règles françaises applicables au sort des droits portant sur les œuvres créées par un fonctionnaire, sont quant à elles largement dérogoires au droit commun. En ce qui concerne le droit moral de l'auteur fonctionnaire, seul le droit à la paternité est maintenu dans son intégralité à son égard. Ses droits de divulgation et de respect sont limités

¹⁰⁴⁴ F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Lausanne, Cedidac, 2011, p. 57-58.

¹⁰⁴⁵ Cass. fr., 1^{ère} civ., 16 décembre 1992, n° 91-11.480, JurisData :1992-002868 ; voy. également Cass. fr. 1^{ère} civ., 12 juin 2001, n° 99-15.895, JurisData : 2001-010075.

¹⁰⁴⁶ M. VIVANT et J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, p. 198 et s. ; C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Paris, LexisNexis, 2006, p. 150 et s.

et il ne peut exercer ses droits de retrait et de repentir qu'après avoir obtenu l'accord du pouvoir hiérarchique.

En ce qui concerne les droits patrimoniaux du fonctionnaire, ils sont automatiquement cédés à l'État, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public¹⁰⁴⁷. En ce qui concerne l'exploitation commerciale de l'œuvre, l'État dispose d'un droit de préférence. Si l'État exploite commercialement l'œuvre, il peut prévoir une rémunération liée aux produits tirés de celle-ci mais ce n'est pas une obligation¹⁰⁴⁸.

Remarquons qu'il existe également en droit français un régime spécifique en ce qui concerne le sort des droits d'exploitation des œuvres de journalistes¹⁰⁴⁹.

(2) *Le sort des œuvres créées dans le cadre d'un contrat de commande*

En droit belge, le régime est identique à celui des œuvres créées en exécution d'un contrat de travail. Ce régime assoupli ne s'applique que si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- L'activité de celui qui passe la commande relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité ;
- L'œuvre commandée doit être destinée à cette activité ;
- L'œuvre en cause est effectivement créée en exécution du contrat de commande.

En Suisse, l'auteur d'une œuvre créée dans le cadre d'un contrat de commande est présumé accorder une licence pour l'usage et l'exposition de l'œuvre créée au maître de l'ouvrage. Rien n'empêche les parties de prévoir une cession des droits de l'auteur au maître de l'ouvrage¹⁰⁵⁰.

Dans l'espace couvert par l'Accord de Bangui, les œuvres créées dans le cadre d'un contrat de commande sont soumises au même régime que celles créées dans le cadre d'un contrat de travail¹⁰⁵¹.

¹⁰⁴⁷ Article L.131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle.

¹⁰⁴⁸ Article L.131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle.

¹⁰⁴⁹ Pour une analyse approfondie de cette question, voyez N. MALLEY-POUJOL, « Droit d'auteur des journalistes (CPI, art. L.121-8) », *JurisClasseur Civil Annexes V° Propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1229.

¹⁰⁵⁰ F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Lausanne, Cédidac, 2011, p. 57-60.

¹⁰⁵¹ Voy. *supra* et l'article 31 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

En France, en cas de contrat de commande, il n'est pas dérogé aux règles qui prévoient la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur¹⁰⁵².

En ce qui concerne plus particulièrement le contrat de commande pour la publicité, le Code la propriété intellectuelle français prévoit toutefois une présomption de cession des droits d'exploitation de l'œuvre au profit du « producteur »¹⁰⁵³. Pour que cette présomption trouve à s'appliquer, le contrat de commande doit préciser une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre, en fonction de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support¹⁰⁵⁴. Les parties peuvent écarter l'application de cette présomption. L'article L.132-31 du Code la propriété intellectuelle ne trouve à s'appliquer que dans les contrats conclus par l'auteur, personne physique¹⁰⁵⁵.

c) Règles applicables à certains contrats particuliers

Certains contrats sont envisagés spécialement par les législateurs nationaux, en raison de leur importance ou en vue de leur conférer un cadre particulier. Nous en avons déjà évoqué certains ci-dessus, comme le contrat de commande pour la publicité ou le contrat portant sur les droits d'exploitation des journalistes.

Parmi les autres contrats faisant l'objet d'un régime particulier, il y a lieu de relever le contrat d'édition¹⁰⁵⁶, le contrat de production audiovisuelle¹⁰⁵⁷ et le contrat de représentation¹⁰⁵⁸. Ces contrats ne seront pas traités ici.

¹⁰⁵² Article L.111-1 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁰⁵³ Sur la portée de cette notion, voyez C. BIGOT, « Contrat de commande pour la publicité (CPI, art. L.132-31) », *JurisClasseur Civil Annexes V° Propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1350, qui conclut que cette présomption devrait s'appliquer en faveur du « partenaire économique » de l'auteur.

¹⁰⁵⁴ Article L.132-31 à L.132-33 du Code de Propriété Intellectuelle.

¹⁰⁵⁵ Cass. fr., 1^{ère} civ., 8 décembre 2009, n° 08-18.360, *JurisData* : 2009-050645. Voyez également P. SIRINELLI, « Propriété littéraire et artistique », *Rec. Dalloz*, 2011, p. 2164. Cette jurisprudence est également suivie par la Cour d'appel de Paris : *CA Paris, pôle 5, ch. 1, 19 mai 2010, n° 09/05483, JurisData* : 2010-017396.

¹⁰⁵⁶ En droit belge, les dispositions propres au contrat d'édition sont les articles 25 à 30 de la loi relative au droit d'auteur ; en droit français, il s'agit des articles L.132-1 à L.132-17 du Code la propriété intellectuelle. Le contrat d'édition suisse est régi par les articles 380 à 393 du Code des Obligations. Le contrat d'édition fait aussi l'objet des articles 39 et 42 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹⁰⁵⁷ En droit belge, les dispositions propres au contrat de production audiovisuelle sont les articles 14 à 20 de la loi relative au droit d'auteur ; en droit français, il s'agit des articles L.132-23 à L.132-30 du Code la propriété intellectuelle. Aucune disposition particulière n'est prévue en droit suisse.

¹⁰⁵⁸ En droit belge, les dispositions propres au contrat de représentation sont les articles 31 et 32 de la loi relative au droit d'auteur ; en droit français, il s'agit des articles L.132-18 à L.132-22 du Code la propriété intellectuelle ; dans l'espace couvert par l'Accord de Bangui, il convient de se reporter aux articles 43 et 44 de l'Annexe VII audit Accord. Aucune disposition particulière n'est prévue en droit suisse.

F. LES PRÉROGATIVES DU DROIT D'AUTEUR

L'auteur dispose de deux types de droits :

- Des droits dits « patrimoniaux », qui lui permettent de contrôler et de tirer profit de l'exploitation économique de son œuvre.
- Des droits dits « moraux », qui lui permettent d'assurer le respect de son œuvre et de sa réputation en tant qu'auteur.

Il existe un certain nombre d'exceptions aux droits de l'auteur, c'est-à-dire des cas dans lesquels l'auteur ne peut pas interdire certaines utilisations de son œuvre (*cf. infra*).

1) Les droits moraux

Les droits moraux comprennent le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect de l'œuvre et, en France et dans les États membres de l'OAPI, le droit de repentir ou de retrait.

a) Droit de divulgation¹⁰⁵⁹

Principe – Ce droit confère à l'auteur la faculté de décider souverainement quand son œuvre est achevée et peut être rendue accessible au public¹⁰⁶⁰.

En principe, la décision de divulguer l'œuvre ne peut être prise qu'une seule fois. En d'autres termes, une fois que l'auteur a exercé son droit de divulgation, celui-ci est épuisé. Il existe des controverses quant à la question de savoir si cet épuisement vaut uniquement dans la version prévue par l'auteur¹⁰⁶¹ ou si cet épuisement a lieu sans réserve, à partir de la première divulgation¹⁰⁶².

Ainsi, par exemple, le Tribunal de première Instance de Bruxelles a jugé que l'autorisation qui avait été donnée par l'auteur d'une chanson française inédite, de divulguer la traduction russe de cette chanson, ne

¹⁰⁵⁹ En Belgique : article 1, §2, al. 3 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.121-2 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 9.2 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; dans l'espace OAPI : article 8(2) de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹⁰⁶⁰ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Larcier, Bruxelles, 4^{ème} éd., 2008, p. 186, n°103.

¹⁰⁶¹ *Ibidem*.

¹⁰⁶² J.-M. BRUGUIERE, « De l'épuisement du droit de divulgation », *Propr. Intell.*, avril 2009, n° 31, p. 164-165.

valait pas autorisation de divulguer la version inédite de la chanson en français.

Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 3 avril 2001

A&M, 4/2001, p. 465

Décision : « Attendu que la défenderesse est titulaire des droits d'auteur, à caractère patrimonial, sur l'œuvre de Jacques Brel ; qu'elle produit une lettre de la veuve du chanteur-compositeur datée du 9 avril 1980, dans laquelle cette dernière lui rappelle que la chanson « La cathédrale » n'a jamais été publiée et que son défunt mari avait demandé, avant son décès, qu'elle ne soit pas commercialisée (...) Attendu que la défenderesse n'a jamais contesté la sincérité de cet écrit, qui peut donc être considéré comme tel ; Attendu, en conséquence, qu'il est établi que les héritiers de feu Jacques Brel, titulaires des droits moraux sur son œuvre, n'ont jamais autorisé la divulgation de la chanson « La cathédrale » ; Attendu que le fait que la divulgation de ladite chanson dans des traductions en d'autres langues aient été autorisée, est, évidemment, indifférent, puisque le litige porte sur une divulgation en langue française »¹⁰⁶³.

La Cour d'appel de Paris s'est également prononcée en ce sens dans un arrêt du 10 octobre 2003 :

Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2003

Propr. Intell., Janvier 2004, n° 10, p. 546

Décision : « la diffusion d'une œuvre aux États-Unis, sur un support audiovisuel, avec la permission de l'auteur, a épuisé le droit de divulgation de celui-ci par ce procédé »¹⁰⁶⁴.

Dans une affaire plus récente, la Cour d'appel de Paris s'est cependant prononcée en faveur de la thèse inverse, selon laquelle le droit de divulgation ne pouvait être invoqué qu'une seule fois. Dans cette affaire, Madame P., auteur d'une autobiographie intitulée « *L'amour dans le sang* » qui parut aux Editions CHERCHE MIDI le 22 septembre 2005 reprochait à l'éditeur du magazine « *Closer* » d'avoir violé son droit de divulgation en divulguant, quelques jours avant la parution de son livre, des extraits de ce dernier sans son autorisation.

¹⁰⁶³ Civ. Bruxelles, 3 avril 2001, A&M, 4/2001, p. 465.

¹⁰⁶⁴ CA Paris, (4ème ch.), 10 octobre 2003, cité par A. LUCAS, *Propr. Intell.*, Janvier 2004, n° 10, p. 546.

Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2008

Propr. Intell., Avril 2009, n° 31, p. 164

Décision : « *Considérant que Madame P... fait grief à l'appelante d'avoir porté atteinte à son droit de divulgation en publiant six jours avant la parution de son livre de nombreux extraits de ce dernier sans son autorisation et en contradiction avec le plan média qu'elle avait exigé de son éditeur.*

Considérant que l'article L.121-2 du Code la propriété intellectuelle dispose que l'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre dont il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

Considérant qu'à la date de parution du numéro litigieux du magazine CLOSER, l'ouvrage avait fait l'objet d'un contrat d'édition le 16 mars 2005 et avait été distribué par le service de presse de l'éditeur à de nombreux journalistes sous sa forme définitive avec inscription du numéro ISBN ce qui traduit le caractère achevé de l'œuvre et la volonté de Madame P... de communiquer son œuvre au public ; que la sortie prochaine du livre avait en outre été annoncée dans plusieurs revues (...) ; que la société le CHERCHE MIDI annonçait sur son site web la parution de l'ouvrage en librairie pour le 22 septembre 2005 (...).

Considérant que la maîtrise des modalités de la communication au public dont dispose l'auteur aux termes de l'article L.121-2 susvisé ne s'étend pas, une fois l'œuvre divulguée, au plan média mis en place par l'éditeur ;

Considérant que Madame P... ayant épuisé son droit de divulgation lorsque paru le numéro du magazine CLOSER incriminé, elle sera débouté de ce chef de demande »¹⁰⁶⁵.

L'exercice du droit de divulgation peut être limité contractuellement à certains modes d'exploitation. Ainsi, la Cour de cassation française a jugé que : « *c'est sans dénaturer le contrat du 27 novembre 1996 portant cession des droits d'édition de l'album 'Oklahoma Jim', y compris sous forme publicitaire, que la cour d'appel a décidé que cette autorisation ne s'étendait pas à la divulgation de l'œuvre sous forme de prime gratuite, un tel mode de divulgation, à défaut d'autorisation spécifique, constituant une atteinte au droit moral des auteurs »¹⁰⁶⁶.*

¹⁰⁶⁵ CA Paris, (4ème ch.), 14 novembre 2008, JurisData : 2008-371793, disponible sur www.lexisnexis.com et cité par A. LUCAS, *Propr. Intell.*, Avril 2009, n° 31, p. 164.

¹⁰⁶⁶ Cass. fr. civ., 21 novembre 2006, *Bull. civ.*, I, n° 499, JurisData : 2006-036025.

Le droit de divulgation peut également être exercé après le décès de l'auteur¹⁰⁶⁷. La Cour de cassation a ainsi jugé que « *le droit de divulgation post mortem, s'il doit s'exercer au service de l'œuvre, doit s'accorder à la personnalité et à la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant* »¹⁰⁶⁸. L'article L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle français prévoit expressément la compétence du tribunal de grande instance « *en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé* ».

b) *Droit de paternité*¹⁰⁶⁹

Principe – L'auteur a le droit de revendiquer (ou de refuser) la paternité de l'œuvre, c'est-à-dire de décider que son nom (ou un pseudonyme) soit mentionné à l'occasion de l'exploitation de l'œuvre. Lorsqu'on exploite une œuvre (par exemple, en la reproduisant sur internet), il faut donc mentionner le nom de l'auteur.

Dans un arrêt du 4 avril 2007, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'il était porté atteinte au droit de paternité de l'auteur si le nom de l'auteur d'un documentaire n'apparaissait qu'au générique de fin, de manière rapide et illisible.

Cour d'appel de Paris, 4 avril 2007

R.G. 05/23495

Propr. intell., 2007, n° 24, p. 315

Décision : « Si la mention du nom de Monsieur X. apparaissant au générique de fin dans la rubrique Archives films est conforme aux usages de la profession, il convient cependant de souligner que le générique défile de manière accélérée lors de l'apparition de ces mentions, de sorte que le téléspectateur n'est pas en mesure de prendre connaissance des mentions relatives à la paternité de Monsieur X, qu'en conséquence les droits au nom et à la qualité de Monsieur Marchand n'ont pas été respectés »¹⁰⁷⁰.

¹⁰⁶⁷ CA Paris, 28 octobre 2011, *Propr. Intell.*, janvier 2012, n° 42, p. 25 et note de A. LUCAS.

¹⁰⁶⁸ Cass. fr. civ., 25 mai 2005, *Bull.* 2005 I, n° 229, p. 193.

¹⁰⁶⁹ En Belgique : article 1, §2, al. 5 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 9.1 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; dans l'espace OAPI : article 8(1), sous i), de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹⁰⁷⁰ CA Paris, 4^{ème} ch., 4 avril 2007, R.G. 05/23495, cité par J.-M. BRUGUIERE, *Propr. intell.*, 2007, n° 24, p. 315.

Dans un arrêt du 26 septembre 2007, la Cour d'appel de Paris a jugé que lorsque le nom de l'auteur d'une photographie reproduite sur un site internet apparaissait dans un encadré lors du déplacement du curseur de l'ordinateur sur la photographie, il n'y avait pas d'atteinte au droit à la paternité de cet auteur.

Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2007

R.G. 06/14355 - disponible sur www.lexisnexus.com

Décision : « Considérant que Marc ENGUERAND et Tristan JEANNE-VALES reprochent à Jean-Marie COUVET le défaut de mention de leurs noms, au regard de deux photographies dont ils sont respectivement les auteurs ; Mais attendu, que Jean-Marie COUVET verse au débat deux captures d'écran de ces deux photographies (...) démontrant que la mention du nom de leurs auteurs apparaît dans un encadré lorsque le curseur de l'ordinateur se déplace sur le cliché photographique ; Que par voie de conséquence, le tribunal a justement retenu que Jean-Marie COUVET n'a pas porté atteinte au droit à la paternité dont jouissent Marc ENGUERAND et Tristan JEANNE-VALES sur leurs œuvres »¹⁰⁷¹.

La mention du nom de l'auteur sur l'œuvre est importante. En effet, est présumé auteur, sauf preuve contraire, celui dont le nom apparaît sur l'œuvre¹⁰⁷².

*c) Droit au respect de l'intégrité de l'œuvre*¹⁰⁷³

Principe – Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de son œuvre ainsi qu'à toute atteinte à l'œuvre qui serait susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.

En France et en Belgique, une controverse existe quant à la question de savoir si le droit au respect ou à l'intégrité permet à l'auteur de s'opposer à la destruction de son œuvre. Certains estiment que « *la destruction ne porte pas atteinte au respect de l'œuvre, car l'œuvre étant détruite, elle n'apparaîtra pas modifiée ni mutilée. Elle a tout simplement disparu* »¹⁰⁷⁴.

¹⁰⁷¹ CA Paris, 4^{ème} ch., 26 septembre 2007, R.G. 06/14355, disponible sur www.lexisnexus.com.

¹⁰⁷² En Belgique : article 6, al. 2 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.113-1 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 8 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹⁰⁷³ En Belgique : article 1, § 2, al. 6 et 7 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.121-1 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 11 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; dans l'espace OAPI : article 8(1), sous iii), de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹⁰⁷⁴ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Bruxelles, Larcier, 4^{ème} éd., 2008, p. 195, n°108.

D'autres, à l'inverse, considèrent que la destruction d'une œuvre est une forme de modification de celle-ci¹⁰⁷⁵.

En Suisse, la question de la destruction d'une œuvre protégée par le droit d'auteur est expressément prévue. L'article 15 de la loi fédérale sur le droit d'auteur prévoit que le propriétaire de l'unique exemplaire original d'une œuvre doit admettre que l'auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire et, dès lors, ne peut le détruire sans avoir préalablement offert la possibilité à l'auteur de le reprendre. Le propriétaire ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première. Cet article 15 prévoit également que le propriétaire doit permettre à l'auteur de reproduire l'exemplaire original d'une manière appropriée lorsque l'auteur ne peut le reprendre. En ce qui concerne les œuvres architecturales, l'auteur aura seulement le droit de la photographier et d'exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.

De nombreux litiges opposent l'auteur d'une œuvre au propriétaire du support de cette œuvre, notamment lorsque l'auteur fait valoir son droit moral à l'intégrité pour s'opposer à la volonté du propriétaire de modifier le support matériel de l'œuvre de l'auteur. En général, un juste équilibre sera recherché par le juge amené à statuer et les circonstances de l'espèce seront prises en considération.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 25 mars 1993

RIDA, juillet 1993, p. 354

Décision : « Il est (...) admis sans méconnaître la nature constitutionnelle du droit de propriété que l'art. 544 C. civ. ne peut justifier, en toute hypothèse, les atteintes à l'œuvre architecturale, protégée par (...) [le droit d'auteur] ; qu'il appartient aux titulaires des deux droits concurrents de les exercer, en toute bonne foi, dans le respect mutuel de leur droit respectif, l'architecte ne pouvant, en l'absence de droit, exiger un droit d'immixtion permanente ; que dans la réalité, un juste équilibre sera recherché en fonction de divers critères, notamment des mobiles qui ont déterminé le maître d'ouvrage à apporter des modifications à l'œuvre initiale, ainsi que des circonstances qui ont entouré ces modifications »¹⁰⁷⁶.

¹⁰⁷⁵ M.-C. JANSSENS, "Morele rechten: een algemeen overzicht met bijzondere aandacht voor de auteurs van stripverhalen", in *Bande dessinée et droit d'auteur - Stripverhalen en auteursrecht*, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 49, p. 36.

¹⁰⁷⁶ TGI Paris, 25 mars 1993, *RIDA*, juillet 1993, p. 354, cité dans le Code la propriété intellectuelle Dalloz, disponible sur <http://www-nog.dalloz.fr/>

Cour administrative d'appel de Paris, (3^{ème} ch.), 1^{er} octobre 2008*Propr. Intell.*, avril 2009, n° 31, p. 166

Décision : « si, en raison de la vocation d'un ouvrage public tel que celui conçu par son architecte, M. X., ce dernier ne peut prétendre imposer au maître de l'ouvrage, en l'occurrence la commune de Montrouge, une intangibilité absolue de son œuvre, la collectivité ne peut toutefois porter atteinte au droit de l'auteur de l'œuvre, en apportant des modifications à l'ouvrage, que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimées par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux »¹⁰⁷⁷.

À titre exemplatif, voici certains critères pris en considération par la jurisprudence pour déterminer si la modification de l'œuvre porte atteinte ou non aux droits de l'auteur¹⁰⁷⁸ :

(1) Les caractéristiques de l'œuvre

En général, la nature « *purement artistique* » de l'œuvre est un élément qui jouera en faveur des droits de l'auteur ; à l'inverse, le caractère « *utilitaire* » de l'œuvre permettra au propriétaire de justifier plus aisément les modifications entreprises.

Cour d'appel de Bruxelles, 23 février 2001*A&M*, 2002, p. 515

Décision : « (...) la vocation utilitaire du bâtiment pour lequel, les travaux de décoration ont été commandés interdit au décorateur de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter ; (...) il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier si les altérations de l'œuvre sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder (...) ;

Que la modification de l'agencement des lieux répond donc en l'espèce à des exigences économiques et d'hygiène de sorte qu'elle est justifiée ;

¹⁰⁷⁷ CAA Paris, (3^{ème} ch.), 1^{er} octobre 2008, cité par A. LUCAS, *Propr. Intell.*, avril 2009, n° 31, p. 166.

¹⁰⁷⁸ Voy. B. VAN BRABANT, « Les conflits susceptibles de survenir entre l'auteur d'une œuvre et le propriétaire du support », *Ing.-Cons.*, 2/2004, p. 91 et s. et plus particulièrement p. 108-119 et les nombreuses références citées.

que les appelants abuseraient de leur droit d'auteur s'ils s'opposaient à cette modification légitime de l'aménagement des lieux alors même qu'elle a pour conséquence la destruction de l'ensemble artistique réalisé par D. de Cooman ;

Attendu, en revanche, que les raisons précitées d'hygiène et de gestion commerciale ne justifient pas la suppression des fresques exécutées par N. Loicq sur les murs du restaurant, a fortiori à peine plus d'un an après leur réalisation et alors que leur délabrement n'était pas invoqué; que dès lors, en supprimant ces œuvres d'art, sans nécessité et sans le consentement de leur auteur, les intimées ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de celui-ci ».

Les modifications d'une œuvre seront plus facilement acceptées par un juge si la destination de l'œuvre est *privée* plutôt que *publique*. Si l'œuvre avait une vocation publique, le juge tiendra également compte de la durée pendant laquelle l'œuvre a été divulguée ou exposée : au plus courte est cette durée, au plus sévère risque d'être la décision du juge à l'encontre du propriétaire qui viendrait à la modifier ou à la détruire.

(2) Les justifications avancées par le propriétaire du support pour modifier/détruire l'œuvre

Les juges vont vérifier la légitimité des motifs invoqués par le propriétaire. Ainsi, en cas de force majeure, voire de nécessité technique, les juges seront plus enclin à accepter que le propriétaire porte atteinte à l'œuvre. Si l'œuvre est dans un état de dégradation tel que les mesures de restauration sont rendues impossibles ou démesurées, et pour autant que cette dégradation n'ait pas été causée par un défaut de prévoyance du propriétaire, les juges accepteront plus facilement les modifications effectuées.

(3) La nature et l'ampleur des modifications apportées à l'œuvre

Les juges auront égard à l'ampleur des modifications apportées à l'œuvre. Ainsi, par exemple, une légère modification de l'œuvre sera en principe plus facilement justifiable que la destruction totale l'œuvre.

(4) *La qualité du propriétaire*

Les juges sont parfois plus sévères à l'égard du propriétaire lorsqu'il est une autorité publique.

L'auteur peut également s'opposer à toutes les *atteintes* à son œuvre, y compris les atteintes autres que celles résultant d'une modification¹⁰⁷⁹, lorsqu'il est porté préjudice à son honneur ou à sa réputation.

Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a jugé en ce sens que : « *l'absence de toute modification de l'œuvre n'exclut cependant pas l'existence d'une atteinte au droit moral en raison du contexte et de la façon dont celle-ci est présentée et diffusée* »¹⁰⁸⁰. En l'espèce, lors d'une émission présentée par une radio, un participant avait récité un poème de Maurice Carême en associant, de manière grotesque, l'auteur et son œuvre en général, à la pornographie et à la perversité, en présentant l'auteur comme « *faux poète qui n'aimait pas les enfants* » et en qualifiant son œuvre de « *textes stupides* », « *pires niaiseries* », « *bêtises* », « *guimauve littéraire* », etc. Il convient cependant de noter que cette décision a été réformée en appel par la Cour d'appel de Bruxelles qui a admis qu'en l'espèce, la radio pouvait se prévaloir du principe de la liberté d'expression et de l'exception de parodie¹⁰⁸¹.

Par contre, « *ne constitue pas une atteinte au droit moral de l'auteur d'une œuvre théâtrale, la distribution de la Comédie Française, qui a fait le choix pour le rôle d'un personnage algérien non d'un acteur arabe mais d'un acteur parlant parfaitement l'arabe et donc en situation de dire parfaitement les répliques écrites dans cette langue, alors qu'il n'est nullement démontré que l'auteur ait entendu que ce rôle soit attribué obligatoirement à un acteur arabe ou algérien* »¹⁰⁸².

d) *Droit de repentir ou de retrait (France et États membres de l'OAPI)*¹⁰⁸³

Le parcours artistique de l'auteur est souvent sinueux et évolutif. Ainsi, il arrive que l'auteur ne soit plus satisfait de ses précédentes créations et

¹⁰⁷⁹ Par exemple, le fait de placer l'œuvre dans un contexte dégradant ou contraire aux intentions de l'auteur.

¹⁰⁸⁰ Civ. Bruxelles, 15 novembre 2006, *A&M*, 1-2/2007, p. 105.

¹⁰⁸¹ CA Bruxelles, 29 juillet 2010, *A&M*, 5-6/2010, p. 550.

¹⁰⁸² Résumé de TGI Paris, ch. 3, 20 juin 2007, R.G. 07/05841, disponible sur www.lexisnexis.com.

¹⁰⁸³ France : Article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Espace OAPI : Article 8(2) de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

qu'il souhaite soit mettre un terme à l'exploitation de son œuvre, soit la modifier.

Le Code de la propriété intellectuelle français lui en offre la possibilité dans son article L.121-4, aux termes duquel : « *Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire* ». L'article 8(2) de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui est rédigé en termes identiques.

Si l'auteur dispose de la faculté discrétionnaire de revenir sur une convention pourtant régulièrement conclue, cette option est toutefois encadrée, de manière à offrir certaines garanties au cocontractant lésé :

- D'une part, l'auteur doit indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait ou repentir peut lui causer. Il doit notamment lui rembourser les frais parfois considérables qu'il a engagés.
- D'autre part, dans l'hypothèse où, postérieurement à l'exercice de son droit de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originellement choisi, et aux conditions originellement déterminées.

La rigueur de ces exigences s'explique par la volonté du législateur d'empêcher que cette prérogative du droit moral ne soit détournée de sa finalité « artistique », à des fins purement pécuniaires¹⁰⁸⁴.

Cour d'appel de Poitiers, (3^{ème} ch. civ), 29 juillet 2010

CCE, Juin 2011, commentaire 51

Décision : « *Il résulte de l'article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle que le droit de repentir et de retrait constitue l'un des attributs du droit moral de l'auteur et qu'il ne peut être invoqué que pour défendre un scrupule d'auteur dont la pertinence n'est pas susceptible de contrôle mais dont il appartient à la juridiction saisie de contrôler l'existence.*

En l'espèce, (...) [l'auteur] qui se limite à indiquer qu'il ne désire pas voir Monsieur L. exploiter ses œuvres, ne produit aucun autre élément et ne donne aucune autre indication sur les éléments du motif qu'il invoque pour exercer un droit de repentir et de retrait. Il en résulte que le motif invoqué (...) n'est pas d'ordre moral. La seule référence à l'identité d'un acquéreur

¹⁰⁸⁴ Voy. C. CARON, « Rare décision sur le droit de retrait et de repentir », CCE, Juin 2011, comm. 51.

des tables faisant partie d'un lot adjudgé à 40 euros dans le cadre d'une vente aux enchères fait en revanche apparaître que le motif invoqué est d'ordre économique, étranger, quel que puisse être par ailleurs son mérite, à la finalité de l'article L.121-4 du Code la propriété intellectuelle.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de restitution des tables présentée par [l'auteur] »¹⁰⁸⁵.

Ce droit est viager et n'est pas transmis aux héritiers de l'auteur. Afin d'éviter tout abus, on considère en effet que seul l'auteur peut s'en prévaloir, car il est, par définition, le seul à-même de déterminer s'il est satisfait de son œuvre.

Rappelons également que l'auteur-fonctionnaire ne peut exercer ses droits de retrait et de repentir qu'après avoir obtenu l'accord du pouvoir hiérarchique¹⁰⁸⁶.

2) Les droits patrimoniaux

a) Droit de reproduction¹⁰⁸⁷

Principe – L'auteur est investi du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de l'œuvre (cette définition s'applique également *mutatis mutandis* aux droits voisins, qui sont abordés ci-dessous).

La reproduction indirecte¹⁰⁸⁸ vise la reproduction ou la fixation matérielle d'une œuvre qui est communiquée au public de façon immatérielle.

La reproduction provisoire vise particulièrement l'univers numérique, où des copies provisoires sont effectuées, notamment dans le cadre de la transmission des œuvres, ou dans le cadre du « browsing » ou du

¹⁰⁸⁵ CA Poitiers, 29 juillet 2010, n° 07/01183, JurisData : 2010-027122, CCE, Juin 2011, comm. 51.

¹⁰⁸⁶ Article L.121-7-1 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁰⁸⁷ En Belgique : article 1, §1, al. 1 à 3 de la loi relative au droit d'auteur ; en France, articles L.122-1 et L.122-3 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 10 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; dans les États membres de l'OAPI : article 9(1) de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹⁰⁸⁸ Cette notion est utilisée à l'article 7 de la Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur, abrogée par la Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JOCE, L 376 qui ne reprend pas cette notion, ainsi qu'à l'article 11 du Traité OMPI de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

« caching », par exemple. Ainsi, celui qui surfe sur internet, fait forcément une reproduction provisoire des pages qu'il visite.

En Belgique et en France, il convient toutefois de tenir compte d'une exception obligatoire à l'égard des actes de reproduction provisoires « *qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou b) une utilisation licite d'une œuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante* »¹⁰⁸⁹.

Cette exception permet d'éviter aux intermédiaires techniques (les entreprises de télécommunications, les fournisseurs d'hébergements, etc.) et aux utilisateurs agissant licitement (ce qui exclut donc ceux qui font des copies illicites) de devoir demander l'autorisation des titulaires de droits pour effectuer des actes nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation normale d'Internet (transmettre les œuvres, les stocker en *caching*, reproduire les œuvres en surfant sur le réseau, etc.) (sur cette exception, voyez *infra*).

On remarquera que l'article 13 de la Directive du 8 juin 2000 (« Directive sur le commerce électronique »)¹⁰⁹⁰ comprend également une disposition visant à exonérer l'intermédiaire qui réalise un stockage automatique, intermédiaire et temporaire au titre du *caching* (moyennant certaines conditions).

À cet égard, voyez l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles sur la fonction « cache » et la reproduction d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, dans une affaire qui opposait Google à Copiepresse.

Cour d'appel de Bruxelles, 5 mai 2011

Google Inc. c/ Copiepresse, R.G. 2007/AR/1730

R.D.T.I., n° 44/2011, p. 35 et s.

Décision : « 21. Il est constant que Google enregistre sur ses serveurs une copie des pages qui sont régulièrement visitées par ses robots informatiques à l'occasion du référencement de celles-ci dans le cadre du

¹⁰⁸⁹ Article 5.1 et considérant 33 de la Directive 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'information, JOCE, L 167/16.

¹⁰⁹⁰ Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), JOCE, L 178.

service « Google Web ». Il est également établi que lorsque l'internaute clique sur le lien « en cache », Google lui transmet cette copie. (...)

Google soutient (...) que ce n'est pas elle qui reproduit et communique l'œuvre au sens de la LDA, mais bien l'internaute lorsqu'il clique sur le lien « en cache » et la télécharge sur son ordinateur. Google ne ferait que mettre à disposition de l'internaute une « installation » lui permettant de faire une copie.

22. Il n'est pas contesté que les articles de la presse quotidienne bénéficient de la protection mise en place par la LDA au titre d'œuvre littéraire ou artistique.

(...) Il se déduit de cette disposition [l'article 1^{er} de la loi relative au droit d'auteur] que l'enregistrement par Google sur ses propres serveurs d'une page publiée par un éditeur constitue un acte matériel de reproduction. (...) Dans le domaine numérique, il y a reproduction dès le moment où il y a fixation, ce qui rend le téléchargement justifiable du droit de reproduction »¹⁰⁹¹.

L'auteur peut également interdire la reproduction partielle de son œuvre. La notion de « reproduction partielle » a fait l'objet d'une interprétation par la CJUE dans l'arrêt *Infopaq*.

CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5 /08

Infopaq International A/S / Danske Dagblades Forening

Faits : Infopaq numérisait des articles tirés de la presse danoise et établissait des synthèses de ceux-ci qu'elle envoyait ensuite à ses clients. Le procédé dit d'« acquisition de données » poursuivi était composé de cinq phases : (1) l'enregistrement manuel des publications ; (2) la numérisation des publications ; (3) la conversion du fichier en un format pouvant faire l'objet d'un traitement numérique ; (4) l'analyse du fichier par mots clés et la création d'un fichier indiquant les références de l'article et reprenant le mot-clé avec les cinq mots qui le précèdent et les cinq mots qui le suivent (l'« extrait composé de onze mots ») et (5) l'édition d'une fiche de suivi.

Un syndicat de quotidiens danois a eu connaissance de ces pratiques. Selon le syndicat, Infopaq devait obtenir le consentement des titulaires du droit d'auteur des articles en question, ce qui était contesté par Infopaq. Cette affaire a finalement été portée devant la Cour Suprême du

¹⁰⁹¹ CA Bruxelles, 5 mai 2011, Google Inc. contre Copiepresse, R.G. 2007/AR/1730, R.D.T.I., n° 44/2011, p. 43-44.

Danemark qui a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. L'une de ces questions portait précisément sur l'interprétation de la notion de reproduction partielle. En l'espèce, la question se posait de savoir si les extraits composés de onze mots devaient être considérés comme une reproduction partielle de l'article de presse.

Décision : « 38. En ce qui concerne les parties d'une œuvre, (...) elles sont protégées par le droit d'auteur dès lors qu'elles participent, comme telles, à l'originalité de l'œuvre entière.

39. (...) les différentes parties d'une œuvre bénéficient ainsi d'une protection au titre de l'article 2, sous a), de la directive 2001/29 à condition qu'elles contiennent certains des éléments qui sont l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur de cette œuvre.

44. (...) il est constant que les articles de presse constituent, en tant que tels, des œuvres littéraires visées par la directive 2001/29.

45. S'agissant des éléments de telles œuvres sur lesquels porte la protection, il convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l'auteur qui les utilise. Ce n'est qu'à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu'il est permis à l'auteur d'exprimer son esprit créateur de manière originale et d'aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle.

46. Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte la protection.

76. 1) Un acte effectué au cours d'un procédé d'acquisition de données, qui consiste à mettre en mémoire informatique un extrait d'une œuvre protégée composé de onze mots ainsi qu'à imprimer cet extrait, est susceptible de relever de la notion de reproduction partielle au sens de l'article 2 de la directive 2001/29/CE (...), si – ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – les éléments ainsi repris sont l'expression de la création intellectuelle propre à leur auteur »¹⁰⁹².

Le droit d'accès comme corollaire au droit de reproduction : Si l'auteur dispose du droit de reproduction, il est logique qu'il dispose également du droit d'accéder à son œuvre (dans les cas où il en a aliéné l'original, ce qui est souvent le cas des œuvres plastiques), afin d'exercer

¹⁰⁹² CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5 /08, Infopaq International A/S contre Danske Dagblades Forening.

cette prérogative¹⁰⁹³. Ce droit d'accès doit être exercé par l'auteur de manière raisonnable. Le propriétaire de l'œuvre ne peut refuser l'accès que pour des motifs légitimes.

Cour d'appel de Paris, 17 mars 2004

R.G. 2002/20837

Propr. Intell., juillet 2004, n° 12, p. 773

Faits : En l'espèce, un photographe avait cédé à Air France, la propriété corporelle et les droits d'exploitation à des fins publicitaires de nombreuses diapositives. Conformément aux usages de la profession, le photographe avait remis à Air France les négatifs de ces diapositives. Ultérieurement, le photographe avait demandé à Air France de lui remettre ces négatifs, afin qu'il puisse exercer ses droits pour les usages qui n'étaient pas compris dans le contrat de cession. Air France avait refusé, au seul motif qu'elle considérait que le photographe « aurait dû prendre la précaution de conserver des copies de ces négatifs »¹⁰⁹⁴.

Décision : « Considérant (...) que la société AIR FRANCE ne saurait reprocher à Sylvain GRANDADAM [le photographe] de ne pas avoir conservé des copies des négatifs originaux, alors que celui-ci démontre, par la production aux débats de plusieurs contrats conclus entre des photographes et des sociétés ou institutions ayant acquis des droits d'exploitation sur leurs œuvres, l'existence de l'usage selon lequel celles-ci exigent la remise des négatifs afin d'assurer leur contrôle sur l'exploitation des images ;

Considérant que l'article L.111-3 du Code la propriété intellectuelle dispose que la propriété incorporelle est indépendant de la propriété de l'objet matériel et que les droits incorporels subsistent en la personne de l'auteur qui, sauf cas d'abus notoire, ne peut exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à sa disposition de cet objet pour l'exercice de ces droits ;

Qu'en l'espèce, la société AIR FRANCE, qui n'a jamais soutenu jusqu'à l'introduction de la présente procédure que les originaux des photographies ont été perdus, ne justifie d'aucun motif légitime à son refus de les mettre à la disposition de SYLVAIN GRANDADAM ;

¹⁰⁹³ En Belgique : article 3, §1, al. 3 de la loi relative au droit d'auteur ; en France, art. L.111-3, al. 2 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 14.1 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; dans les États membres de l'OAPI : article 38 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹⁰⁹⁴ CA Paris, 17 mars 2004, R.G. 2002/20837, disponible sur www.lexisnexis.com et cité par A. LUCAS, *Propr. Intell.*, juillet 2004, n° 12, p. 773.

Que de sorte, ce refus caractérise un abus portant atteinte aux droits d'exploitation de l'auteur »¹⁰⁹⁵.

Reconnaissance de l'existence d'un droit de destination – Certains États reconnaissent à l'auteur un droit de destination, c'est-à-dire un droit de contrôler l'usage qui peut être fait des exemplaires licites de son œuvre, alors même qu'aucun acte matériel de copie ne serait directement en cause. Ainsi, par exemple, ce droit peut être invoqué par le titulaire du droit d'auteur qui voudrait voir interdire une utilisation particulière de son œuvre par celui qui l'a acquise.

En Belgique, le droit de destination n'a pas de base légale mais est parfois consacré par la doctrine et la jurisprudence. En France, ce droit est généralement déduit de l'article L.131-3, al. 1 du Code la propriété intellectuelle¹⁰⁹⁶. Il fait également l'objet d'une consécration doctrinale et jurisprudentielle. Malgré les vives controverses suscitées par ce droit aux contours flous¹⁰⁹⁷, force est pourtant de constater que ce droit de destination est encore plaidé et accueilli avec plus ou moins de succès par les juridictions belges et françaises.

La Cour de cassation française a confirmé l'application de la théorie du droit de destination à différents domaines :

Cass. fr. 1^{ère} ch. civ., 27 avril 2004

Disponible sur www.lexisnexis.com

Décision : « Attendu que le droit de location, qui procède de la faculté reconnue à l'auteur et à ses ayants droit de n'autoriser la reproduction de son œuvre qu'à des fins précises, constitue une prérogative du droit d'exploitation ; que la cour d'appel qui (...) a relevé que le litige ne mettait en cause que des activités de location qui n'avaient pas été autorisées, a exactement retenu (...) que la mise en place d'un système de location de jeux vidéo Nintendo sans autorisation de la société Nintendo company Ltd portait atteinte aux droits d'exploitation que cette société détient sur ces jeux »¹⁰⁹⁸.

La Cour de cassation française fait ici application de la théorie du droit de destination (sans la nommer expressément) pour reconnaître à l'auteur le

¹⁰⁹⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁹⁶ Voy. Commentaires sous Art. L.122-3 du Code la propriété intellectuelle, Ed. Dalloz, 2013 ; A. ROBIN, « Droit d'exploitation. Présentation (CPI, art. L.122-1 à L.122-9) », *JurisClasseur Civil Annexes V° Propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1240, n° 58.

¹⁰⁹⁷ En Belgique, voyez S. DUSOLLIER, « Heurs et malheurs du droit de destination », *A&M*, 5-6/2010, p. 450 et s. ; en France, voyez M. VIVANT et J.-M. BRUGIERE, *Droit d'auteur*, Dalloz, Paris, 2009, p. 333 et s.

¹⁰⁹⁸ Cass. fr. 1^{ère} ch. civ., 27 avril 2004, JurisData : 2004-023436, disponible sur www.lexisnexis.com.

droit de contrôler la location du support de son œuvre. Cette décision est d'autant plus intéressante que le recours à cette théorie n'était, en l'espèce, pas utile. En effet, il suffisait de retenir la qualification de logiciel pour les jeux vidéo et d'appliquer l'article L.122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle qui reconnaît expressément un droit de location aux auteurs de programmes d'ordinateur¹⁰⁹⁹.

La Cour d'appel d'Anvers a accueilli l'application du droit de destination en faveur des auteurs d'une sculpture sur laquelle un artiste tiers avait apposé un panneau critiquant cette œuvre. Il convient de souligner que dans cet arrêt, la Cour d'appel a été très sévère puisqu'elle a reconnu la responsabilité non seulement de l'artiste qui avait critiqué l'œuvre mais également du propriétaire de la sculpture qui avait autorisé l'apposition du panneau et des organisateurs de la manifestation culturelle lors de laquelle l'apposition litigieuse avait eu lieu.

Cour d'appel d'Anvers, 29 mars 2010

A&M, 5-6/2010, p. 489

Décision : « La L.D.A. ne règle pas le droit de reproduction de façon exhaustive, en ce sens que ce droit contient encore d'autres prérogatives que celles expressément énoncées dans la loi. Le droit de destination est le droit pour un auteur d'exercer un contrôle sur la commercialisation et l'usage ultérieurs de son œuvre et sur le respect à cet égard des conditions qu'il impose unilatéralement, qui peuvent porter sur les circonstances de l'usage, sur sa nature, de même que sur le territoire sur lequel l'usage est autorisé et, qui, en vertu de l'article 3, § 1er, de la L.D.A., doivent être interprétées restrictivement. Ces conditions ne peuvent être méconnues sans autorisation de l'auteur. Dans le cas contraire, il s'agit d'un usage interdit et par conséquent d'une violation du droit d'auteur à laquelle l'auteur peut s'opposer »¹¹⁰⁰.

« La sculpture (...) était destinée à être exposée dans l'espace public de la ville de Bruges, et non à être utilisée dans le cadre d'une autre œuvre, qu'elle soit conceptuelle ou non »¹¹⁰¹.

¹⁰⁹⁹ A. LÉBOIS, « Droits des auteurs. – droits patrimoniaux. – Droit de reproduction (CPI, art. L.122-3) », *JurisClasseur Civil Annexes V° Propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1246, n° 70.

¹¹⁰⁰ Anvers, 29 mars 2010, *A&M*, 5-6/2010, p. 489, somm. et note de P. CAMPOLINI et B. MICHAUX, « Le droit de destination : un appendice davantage qu'un droit spécifique », p. 494.

¹¹⁰¹ Anvers, 29 mars 2010, *A&M*, 5-6/2010, p. 491 ; traduction libre de la première phrase du point 4.2.2.8. de l'arrêt qui a été rendu en néerlandais.

b) *Droit de communication au public*¹¹⁰²

Principe – L'auteur jouit du droit de communication au public de son œuvre, défini comme « *le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement* »¹¹⁰³.

La communication de l'œuvre n'est soumise à l'accord de l'auteur que si elle est « publique ».

Le caractère public ne dépend pas du lieu où l'œuvre est émise ou captée, mais bien des personnes qui sont susceptibles d'avoir accès à la communication.

En Belgique, on considère généralement que la communication est publique dès lors qu'elle est faite en dehors du « cercle de famille »¹¹⁰⁴, la « famille » pouvant comprendre les amis proches ou les personnes liées par un lien particulier¹¹⁰⁵ ..

La jurisprudence de la CJUE confirme que la télédiffusion dans des chambres d'hôtels constitue un acte de communication au public :

CJUE, 18 mars 2010,

Affaire C-136/09

Décision : « 33. (...) la simple fourniture d'installations physiques, impliquant, outre l'établissement hôtelier, habituellement des entreprises spécialisées dans la vente ou la location d'appareils de télévision, ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29.

34. (...) toutefois (...), si cette simple fourniture d'installations ne constitue pas, en tant que telle, une communication au public, il n'en reste pas moins que cette installation peut rendre techniquement possible l'accès

¹¹⁰² En Belgique : article 1, § 1^{er}, 4 de la loi relative au droit d'auteur ; en France, article L.122-2 du Code la propriété intellectuelle. En Suisse, il est question du droit de représentation et de mise à disposition : article 10.2.c de la loi fédérale sur le droit d'auteur. Pour les États membres de l'OAPI, voy. l'article 9(1), sous iv) à vii), de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹¹⁰³ Article 3.1 de la Directive 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'information, JOCE, L 167/16.

¹¹⁰⁴ En Belgique : article 22, § 1^{er}, 3^o de la loi relative au droit d'auteur ; en France, article L.122-5, 1^o du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 19 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹¹⁰⁵ Cass., Belgique, 18 février 2000, A&M, 3/2000, p. 290.

du public aux œuvres radiodiffusées. Dès lors, si, au moyen des appareils de télévision ainsi installés, l'établissement hôtelier distribue le signal à ses clients logés dans les chambres de cet établissement, il s'agit d'une communication au public, sans qu'il importe de savoir quelle est la technique de transmission du signal utilisée.

37. (...) l'auteur, en autorisant la radiodiffusion de son œuvre, ne prend en considération que les usagers directs, c'est-à-dire les détenteurs d'appareils de réception qui, individuellement ou dans leur sphère privée ou familiale, captent les émissions.

38. Or, (...) la clientèle d'un établissement hôtelier forme un public nouveau par rapport à celui que l'auteur a pris en compte en autorisant la radiodiffusion de son œuvre.

39. Il résulte des considérations qui précèdent, (...) qu'un hôtelier qui installe, dans les chambres de son établissement, des appareils de télévision aptes à capter les émissions radiodiffusées se livre à un acte de communication au public au sens de la directive 2001/29, puisqu'il rend délibérément accessible l'œuvre protégée au public nouveau que constitue sa clientèle »¹¹⁰⁶.

Le fait pour toute personne autre que le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre de fournir un lien cliquable vers cette œuvre sur son site Internet constitue-t-il une communication de l'œuvre au public ? C'est la question préjudicielle qui a été posée par une juridiction suédoise à la CJUE¹¹⁰⁷. La décision qui sera rendue par la Cour permettra à la Cour de définir encore plus précisément cette notion de communication au public et les critères devant être pris en considération à cet égard.

Le droit de communication au public comprend deux prérogatives. Tout d'abord, il comprend le droit pour l'auteur d'interdire toute communication immatérielle de son œuvre au public. Ceci vise « *toute communication au public non présent au lieu d'origine de la communication* », que la communication soit faite à destination de tous (diffusion sur les ondes hertziennes par une chaîne de télévision publique, etc.) ou à destination d'un groupe particulier (diffusion sur une chaîne supposant un abonnement ou « chaîne à péage », diffusion sur une chaîne destinée aux écoles, ou sur un réseau interne à une université, etc.).

¹¹⁰⁶ CJUE (ord.), 18 mars 2010, C-136/09, *JOCE*, Rec. 2010 p. I-37*, Pub.somm.) ECLI:EU:C:2010:151, disponible sur le site de la Cour, <http://curia.europa.eu>.

¹¹⁰⁷ Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt (Suède), 18 octobre 2012, aff. C-466/12, disponible sur le site de la Cour <http://curia.europa.eu>.

Ces principes ont été rappelés dans différents arrêts de la CJUE. Ainsi, dans un arrêt du 24 novembre 2011, la Cour a confirmé que l'article 3.1 de la Directive ne vise que « *la communication à un public qui n'est pas présent au lieu d'origine de la communication à l'exclusion de toute communication d'une œuvre réalisée directement, dans un lieu ouvert au public, par toute forme publique d'exécution ou de présentation directe de l'œuvre* »¹¹⁰⁸. La CJUE a également jugé que la notion de « communication au public » devait être interprétée en ce sens qu'elle couvrait la transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant.

CJUE, 11 novembre 2011

Affaire Football Association Premier League Ltd

Décision : « 191. S'agissant, tout d'abord, de la notion de communication, il ressort de l'article 8, paragraphe 3, de la directive sur les droits voisins et des articles 2, sous g), et 15 du traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes qu'une telle notion comprend le 'fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme' et qu'elle englobe la radiodiffusion ou 'une communication quelconque au public'.

192. (...) ladite notion englobe une communication par haut-parleur ou par tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou d'images, en couvrant (...) un moyen de communication tel que l'affichage des œuvres sur un écran.

193. (...) il convient d'entendre la notion de communication de manière large, comme visant toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés.

195. Dans l[a] [présente] affaire C-403/08, le propriétaire d'un café-restaurant permet délibérément aux clients présents dans cet établissement d'accéder à une émission radiodiffusée, contenant des œuvres protégées, au moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, étant entendu que, sans l'intervention dudit propriétaire, ces clients ne peuvent jouir des œuvres radiodiffusées, même s'ils se trouvent à l'intérieur de la zone de couverture de ladite émission.

196. Dans ces conditions, il convient de constater que le propriétaire d'un café-restaurant procède à une communication, lorsqu'il transmet

¹¹⁰⁸ CJUE, 24 novembre 2011, C-283/10, Circul Globus București, disponible sur le site de la Cour, <http://curia.europa.eu>.

délibérément des œuvres radiodiffusées, au moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans cet établissement »¹¹⁰⁹.

L'auteur a également le droit d'autoriser ou d'interdire la communication de son œuvre dans le cadre d'une transmission « à la demande ». L'hypothèse visée est celle d'une communication qui n'est pas effectuée à un « public » au sens strict mais qui est faite à une seule personne et à sa demande.

c) Droit de location et de prêt¹¹¹⁰

Principe – En Belgique et en France, l'auteur bénéficie du droit exclusif d'autoriser la location ou le prêt de son œuvre. L'auteur peut donc interdire que son œuvre soit mise en location ou limiter le nombre d'exemplaires loués ou la durée pendant laquelle la location sera autorisée¹¹¹¹. Partant, toute personne physique ou morale qui souhaite offrir une œuvre en location ou envisager son prêt ne pourra le faire qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'auteur¹¹¹².

La location et le prêt sont définis par la Directive du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt¹¹¹³.

L'article 2, 1, a) de la Directive définit la « location d'objets » comme « *leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect* ».

L'article 2, 1, b) de la Directive définit le « prêt d'objet » comme « *leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et point pour un*

¹¹⁰⁹ CJUE, 11 novembre 2011, aff. jointes C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier League Ltd, et al. contre QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, et a. et Karen Murphy contre Media Protection Services Ltd., *JOCE*, C. 34, disponible sur le site de la Cour, <http://curia.europa.eu>.

¹¹¹⁰ En Belgique : Article 1, § 1^{er}, al. 3 de la loi relative au droit d'auteur. En France, doctrine et jurisprudence considèrent que le droit de location découle de l'existence du droit de destination ; quant au droit de prêt, il a été organisé en partie par une loi du 18 juin 2003 qui a inséré les articles L.-133-1 à L.133-4 dans le Code la propriété intellectuelle. En Suisse, voyez les articles 10 et 13 de la loi fédérale sur le droit d'auteur. Pour les États membres de l'OAPI, l'article 9(1), sous iv), de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui prévoit que l'auteur jouit du droit exclusif de « distribuer des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location », le prêt n'est pas mentionné.

¹¹¹¹ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Bruxelles, Larcier, 4^{ème} éd., 2008, p. 141-142.

¹¹¹² Voy. en Belgique : A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Bruxelles, Larcier, 4^{ème} éd., 2008, p. 141 et s. ; en France : P. GAUDRAT, « Prêt public & droit de location : l'art et la manière », *RDT Com.*, 2008, p. 752 et s.

¹¹¹³ Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, *JOCE*, L 376, disponible sur le site de la Cour, <http://curia.europa.eu>.

avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public ».

Les législations belges et françaises ont organisé un régime d'exception organisant l'hypothèse particulière du prêt public¹¹¹⁴. De manière générale, les législateurs ont mis en place un système de licence légale et un droit à rémunération en faveur de l'auteur.

En Suisse, l'auteur n'a pas de droit exclusif à la location d'exemplaires de son œuvre mais il existe un système de licences légales qui octroie à l'auteur une rémunération pour toute location à titre onéreux d'exemplaires de son œuvre¹¹¹⁵.

d) *Droit de distribution*

Principe – Les auteurs se voient reconnaître un droit exclusif de distribution, défini comme le droit « *d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de* Ce droit permet donc à l'auteur de contrôler la mise sur le marché des exemplaires matériels de son œuvre (vente, location, prêt, etc.). L'importation est également visée.

Le droit de distribution n'est pas expressément reconnu par la loi belge relative au droit d'auteur, mais la formulation large de l'article 1^{er}, §1^{er}, al. 1^{er}, de la loi relative au droit d'auteur a permis à la doctrine et à la jurisprudence de lui donner forme.

L'article 6, al. 1^{er} du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur confirme l'existence du droit de distribution : « *les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété* ». La Déclaration Commune relative à l'article 6, qui prévoit le droit de distribution comme le « *droit exclusif d'autoriser la mise à disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété* », précise toutefois que la notion d' « original » et d' « exemplaires » de l'œuvre ne vise que les « *exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles* ». Cela signifie donc que l'article 6 du Traité ne reconnaît pas de droit de distribution sur Internet.

¹¹¹⁴ En Belgique : Article 62 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : articles L.133-1 et s. du Code la propriété intellectuelle.

¹¹¹⁵ Article 13 de la loi fédérale sur le droit d'auteur. Voyez F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Lausanne, Cédidac, 2011, p. 97.

L'article 4.2 de la Directive du 22 mai 2001¹¹¹⁶ confirme et impose le principe de l'épuisement communautaire du droit de distribution de l'auteur, puisqu'il est précisé que le droit de distribution de l'auteur relatif à l'original ou à des copies de son œuvre (et donc son droit d'en contrôler les importations) sera épuisé en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté par lui-même ou avec son consentement. Cet épuisement communautaire est également confirmé dans les législations nationales¹¹¹⁷. La loi suisse reconnaît quant à elle le principe de l'épuisement international du droit de distribution¹¹¹⁸ (sur le principe de l'épuisement du droit d'auteur, *cf. infra*).

e) Droits particuliers

Certaines législations prévoient des droits additionnels dans certains cas. Ainsi par exemple, la loi belge prévoit un droit d'exposition publique appartenant au propriétaire de l'œuvre (art. 9 LDA).

Les lois française et belge prévoient également un droit de suite pour les artistes plasticiens¹¹¹⁹ : l'auteur d'une œuvre graphique ou plastique qui a vendu son œuvre ne peut pas s'opposer à ce que le propriétaire de celle-ci la revende compte tenu du principe de l'épuisement des droits. Par contre, l'auteur dispose d'un droit patrimonial particulier qui lui permet de participer aux bénéfices qui seront réalisés lors des reventes successives de l'œuvre d'art originale¹¹²⁰, lorsqu'intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, un professionnel du marché de l'art : ce droit s'appelle le « droit de suite »¹¹²¹. Ce droit n'est pas reconnu en Suisse. Ce droit, par contre, est également reconnu dans l'Accord de Bangui au profit des « auteurs d'œuvres graphiques et plastiques et de manuscrits »¹¹²².

En Belgique, le droit de suite peut être exercé par les héritiers et autres ayants droits de l'artiste décédé pendant 70 ans après le décès de l'artiste. En France, le droit de suite est réservé aux héritiers légaux de l'artiste, à l'exception des héritiers testamentaires. La CJUE a confirmé

¹¹¹⁶ Directive 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'information, *JOCE*, L 167/16.

¹¹¹⁷ En Belgique : article ; 1^{er}, § 1^{er}, al. 6 de la loi relative au droit d'auteur en France : article L.122-3-1 du Code la propriété intellectuelle.

¹¹¹⁸ Article 12 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹¹¹⁹ En Belgique : articles 11 à 13 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.122-8 du Code la propriété intellectuelle.

¹¹²⁰ Cass. fr. (1^{ère} ch. civ.), 13 octobre 1993 Recueil Dalloz. 1994, p. 138

¹¹²¹ CA Paris, 28 janvier 1991, disponible sur www.lexisnexis.com.

¹¹²² Article 10 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

que cette disposition n'était pas contraire au droit communautaire : « L'article 6, § 1, de la directive n° 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition de droit interne (...) qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l'artiste, à l'exclusion des légataires testamentaires »¹¹²³. Plus récemment, le Conseil constitutionnel français a jugé que cette disposition n'était pas contraire au principe d'égalité garanti par la Constitution¹¹²⁴.

2. LES ATTEINTES AU DROIT D'AUTEUR

A. L'ATTEINTE AUX DROITS MORAUX ET AUX DROITS PATRIMONIAUX DE L'AUTEUR

Atteinte aux droits moraux – Le droit moral de l'auteur se compose, nous l'avons vu, de différentes prérogatives : le droit de paternité (ou le droit au nom), le droit de divulgation, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre et le droit de retrait ou de repentir (en France). Tout acte qui porte atteinte à l'une de ces prérogatives est sanctionné au titre de la contrefaçon. Ainsi, par exemple, le fait de lever l'anonymat de l'auteur sans son consentement est condamné. De même, est sanctionné le fait de modifier l'œuvre sans le consentement de l'auteur.

Atteinte aux droits patrimoniaux – Cette atteinte prend le plus souvent la forme d'une reproduction totale ou partielle de l'œuvre, la reproduction étant alors « contrefaisante ». Toute la question est alors de savoir quand une œuvre est reproduite, fût-ce partiellement. Cette question est celle de la définition de la contrefaçon.

La jurisprudence et la doctrine considèrent qu'il y a contrefaçon lorsque l'œuvre arguée de contrefaçon présente avec l'œuvre contrefaite des ressemblances portant sur des éléments originaux de l'œuvre contrefaite.

Cour d'appel Paris, 19 février 2003

R.G. 2000/06206

Disponibles sur <http://www.lexisnexis.com/>.

¹¹²³ CJUE, 15 avril 2010, C-518/08, *JOCE*, C 148/7, disponible sur le site de la Cour, <http://curia.europa.eu>.

¹¹²⁴ Cons. Const. fr., 28 septembre 2012, *Propriété Intellectuelle*, Janvier 2013, n° 46, p. 56-57 et note de J.-M. BRUGUIERE.

Décision : « Considérant que les appelants soutiennent que Henri Troyat a, par la mise en œuvre de divers procédés, repris l'essentiel des éléments originaux de l'ouvrage de Gérard Pouchain et Robert Sabourin ; (...)

Que, force est de constater, qu'il résulte de l'examen des tableaux comparatifs dressés par les appelants que Henri Troyat cite l'exacte partie des phrases sélectionnées par Gérard Pouchain et Robert Sabourin ou encore a fait les mêmes choix de coupure (...)

Que la même observation peut être faite pour les articles de presse dès lors que sur les 203 extraits de journaux choisis par Gérard Pouchain et Robert Sabourin, Henri Troyat en reprend 64 et n'indique qu'à 7 reprises la source de son emprunt ; qu'au surplus, il y a lieu de relever que ces extraits sont repris, dans la quasi-totalité des cas, dans le même ordre (...) que l'on peut encore relever que faisant référence à certains personnages, Henri Troyat les cite exactement dans le même ordre, sans que celui-ci soit imposé par le déroulement du récit ;

Considérant, (...) que les appelants (...) établissent par un tableau comparatif (...) que Henri Troyat a repris dans plus de 90 passages les procédés d'écriture de Gérard Pouchain et Robert Sabourin ; (...)

Considérant enfin que le fait pour l'œuvre contrefaisante de comporter certains éléments originaux n'est pas de nature à exclure la contrefaçon qui s'apprécie en fonction des similitudes et non des dissemblances ;»¹¹²⁵

Si les ressemblances ne portent pas sur des éléments originaux de l'œuvre prétendument contrefaite, mais ne consistent qu'en la simple reprise d'un thème, il n'y aura pas de contrefaçon.

Cour d'appel Paris, 24 janvier 2007

R.G. 05/25377

Disponible sur www.lexisnexis.com

Décision : « Considérant que l'examen des photographies (...) révèle que leurs ressemblances consistent simplement dans la mise en scène d'une attitude commune d'une jeune femme aux mains appliquées derrière une vitre ;

Qu'en revanche, ces photographies diffèrent par leurs caractéristiques originales (éclairage sur le visage de la jeune femme, cadrage,

¹¹²⁵ CA Paris, 4^{ème} ch., 19 février 2003, R.G. 2000/06206, disponible sur www.lexisnexis.com.

composition de l'image, angle de vue, et expressivité des artistes) exprimant, dans la représentation qui en est faite, le propre regard, la sensibilité et l'empreinte personnelle des photographes ;

Considérant qu'il s'ensuit que la seule reprise de la représentation d'une jeune femme, derrière une vitre ruisselante, ne permet pas de caractériser la contrefaçon reprochée, cette reprise ne s'effectuant pas au-delà du domaine des simples idées, lesquelles sont de libre parcours et, en l'espèce, différemment traitées »¹¹²⁶.

L'existence d'un risque de confusion entre les œuvres en cause est indifférente dans l'appréciation de la contrefaçon.

Cour d'Appel de Paris, 16 mai 2008

R.G. 06/06769

Prop. Intell., octobre 2008, n° 29, p. 426

Faits : Dans cette affaire, la contrefaçon alléguée concernait un sac « en forme de besace ». Les juges de première instance avaient écarté l'existence d'une contrefaçon au motif que ces deux sacs ne présentaient pas « pour le consommateur d'attention moyenne un aspect général suffisamment ressemblant pour créer un risque de confusion ». La Cour d'appel a, à bon droit, écarté cette motivation.

Décision : « Considérant que selon les articles L335-2 et suivants du CPI, la contrefaçon se caractérise par l'atteinte portée aux droits exclusifs de l'auteur par, notamment, la reproduction sans son autorisation des éléments qui caractérisent l'originalité de son œuvre ;

Que les premiers juges ont donc à tort fait de l'existence d'une confusion dans l'esprit des consommateurs, une condition nécessaire à la caractérisation de la contrefaçon »¹¹²⁷.

Cour d'Appel de Paris, 4 juillet 2008

R.G. 07/00597

Prop. Intell., octobre 2008, n° 29, p. 426

Faits : Dans cette affaire, la contrefaçon alléguée concernait des modèles de robes.

¹¹²⁶ CA Paris, 4^{ème} ch., 24 janvier 2007, R.G. 05/25377, disponible sur www.lexisnexis.com.

¹¹²⁷ CA Paris, 4^{ème} ch., 16 mai 2008, R.G. 06/06769, *Prop. Intell.*, octobre 2008, n° 29, p. 426 – 427, obs. A. LUCAS et disponible sur www.lexisnexis.com.

Décision : « Considérant que la seule reprise d'éléments qui caractérisent l'originalité de la robe en cause suffit à établir l'existence d'actes de contrefaçon, sans qu'il y ait lieu de rechercher si par des apports distincts, l'impression d'ensemble est différente et s'il existe un risque de confusion entre le vêtement original et celui argué de contrefaçon »¹¹²⁸.

La double création indépendante – Il convient de s'arrêter sur la situation particulière de la « double création indépendante » qui vise l'hypothèse dans laquelle « des éléments originaux d'une œuvre première se retrouvent dans une œuvre seconde, et ce sans cependant que l'auteur second se soit aucunement inspiré de l'œuvre première »¹¹²⁹. En d'autres termes, il s'agit d'une situation dans laquelle un auteur a produit une œuvre qui présente des ressemblances pertinentes (portant sur des éléments originaux) avec une autre œuvre, sans pourtant qu'il n'ait eu connaissance, directement ou indirectement, de l'œuvre première¹¹³⁰. Dans une telle hypothèse, l'auteur de l'œuvre seconde a *produit* une œuvre indépendante et n'a donc pas *reproduit* une œuvre originale. Par conséquent, il n'a pas commis un acte de contrefaçon.

Cour de cassation belge, 3 septembre 2009

I.R.D.I., 2009, p. 411

Décision : « Si une œuvre présente des ressemblances pertinentes par rapport à une œuvre première, il appartient au juge du fond de vérifier si ces ressemblances sont le fait du hasard, ou proviennent au contraire d'un emprunt conscient ou inconscient à cette œuvre, auquel cas il y a alors atteinte au droit d'auteur. En cas de ressemblance suffisante entre les éléments originaux des deux œuvres, l'auteur de l'œuvre seconde doit renverser la présomption d'emprunt en rendant vraisemblable qu'il ne connaissait pas l'œuvre première ou n'a pu raisonnablement en prendre connaissance »¹¹³¹.

En cas de ressemblance portant sur des éléments originaux, l'auteur de l'œuvre seconde sera présumé avoir contrefait. Il lui incombera de

¹¹²⁸ CA Paris, 4^{ème} ch., 4 juillet 2008, R.G. 07/00597, *Propriété Intellectuelle*, octobre 2008, n° 29, p. 426 – 427, obs. A. LUCAS et disponible sur <http://www-nog.dalloz.fr/>

¹¹²⁹ M. BUYDENS, « droit d'auteur et hasard : réflexions sur le cas de la double création indépendante », *A&M*, 5/2004, p. 477.

¹¹³⁰ L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (2005-2011). Droit d'auteur et droits voisins – Dessins et modèles », *R.C.J.B.*, 4/2011, n° 54, p. 542 ; F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, Paris, Economica, 2005, n° 1312, p. 775.

¹¹³¹ Cass. Belgique, 3 septembre 2009, *I.R.D.I.*, 2009, p. 411 et note de M. BUYDENS, « La théorie et la création indépendante consacrée par la Cour de cassation », p. 416 et s.

renverser la présomption, en établissant qu'il n'a pas pu avoir accès à l'œuvre première.

Cour d'appel de Bruxelles, 18 décembre 2008

A&M, 1/2010, p. 22

Faits : Dans cette affaire, Yves Swolfs, auteur-compositeur de la chanson « B.D.R.B » (éditée sur un disque portant le titre « Lazare ») reprochait à Michaël Jackson et Bill Bottrell d'avoir contrefait son œuvre et d'avoir diffusé la contrefaçon sous le titre « G.I.T.M ».

Décision : « La présence de similarités essentielles ne suffit (...) pas à démontrer que la partie incriminée de plagiat a copié ou imité l'œuvre du plaignant. Il faut relever ici que tant la reprise consciente et intentionnelle résultant d'un contact direct avec l'œuvre, que sa reprise inconsciente par réminiscence d'une expérience passée constituent des emprunts constitutifs de contrefaçon (...).

En l'espèce, c'est à Yves Swolfs [le demandeur] qu'incombe la charge de prouver que Michaël Jackson et Bill Bottrell [les défendeurs] ont eu accès à son œuvre (articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

À cet égard, Yves Swolfs expose, sans être pertinemment contredit, que le disque « Lazare » a été produit et diffusé en Belgique (certes sans grand rayonnement) en 1988 et que Michaël Jackson s'est trouvé en Belgique au moins le 23 août de la même année. Il souligne également, sans être sérieusement contredit, que le disque « Lazare » a été produit en France par E.M.I. sous le label « Big Beat Record » et a bénéficié de plusieurs passages à la télévision et en radio ».

Ceci suffit, (...), à démontrer l'emprunt – qui, (...), peut résulter d'une réminiscence inconsciente – opéré par Michaël Jackson et Bill Bottrell dans « B.D.R.B ». de Yves Swolfs.

Cette conclusion n'est pas énermée par l'affirmation de ces derniers, en ce qui concerne « G.I.T.M ». qu'il s'est agi pour eux d'une création absolument indépendante ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'enregistrement qui constitue la pièce 9 de leur dossier. En effet, si ce compte rendu donne notamment des indications de temps, de rythme, de balance, de mixage, il ne reproduit en aucun de ses feuillets, les thèmes développés ni, (...), l'évolution de celle-ci pour étayer leur thèse.

Il se déduit de ce qui précède que l'emprunt est bien établi et que, partant, la contrefaçon – portant certes sur un nombre limité de notes – l'est également »¹¹³².

Cour d'appel de Bruxelles, 22 décembre 2011

R.C.J.B., 2012/21, p. 1004

Décision : « Une création indépendante dans le chef de T. est impossible : comment expliquer que pour ces seize photographies les deux photographes auraient utilisé le même angle de vue, le même positionnement et la même intensité du flash afin que les mêmes parties des visages reproduits sur les pièces de monnaie soient éclairées de la même manière. Comment expliquer surtout la correction de circularité de deux pièces ! »¹¹³³.

B. ATTEINTE À DES DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PROTECTION

Les mesures techniques de protection (« MTP ») ou, en anglais, *Digital Right Management* (« DRM ») visent les mesures destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires d'un droit d'auteur, de droits voisins ou du droit *sui generis* sur une base de données. Afin de garantir leur effectivité, les États membres de l'Union européenne ont été appelés¹¹³⁴ à prévoir dans leur législation des mesures permettant d'assurer la protection juridique de ces mesures et de sanctionner les personnes qui contourneraient celles-ci.

On retrouve en Belgique, en France, en Suisse et dans l'Accord de Bangui des dispositions particulières visant à assurer une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique de protection¹¹³⁵.

¹¹³² CA Bruxelles, 18 décembre 2008, *A&M*, 1/2010, p. 22.

¹¹³³ CA Bruxelles, 22 décembre 2011, *R.C.J.B.*, 2012/21, p. 1004.

¹¹³⁴ Voyez l'article 6 de la Directive 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'information, *JOCE*, L 167/17.

¹¹³⁵ En Belgique : 79bis et 79ter de la loi relative au droit d'auteur ; en France : articles L.331-5 à L.331-11 et L.335-3-1 et s. du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : articles 39a à 39c de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; pour les États membres de l'OAPI : article 65 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

C. LES LIMITES ET EXCEPTIONS

1) Exceptions aux droits de l'auteur

Le droit d'auteur repose sur un équilibre entre, d'une part, la reconnaissance des intérêts légitimes des auteurs (cristallisés dans les droits qui leurs sont reconnus) et, d'autre part, celle des intérêts, tout aussi légitimes, du public et de la société en général. Les exceptions au droit d'auteur répondent à ce souci. En contrepartie de certaines exceptions, le législateur a prévu, dans les limites posées par la directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information¹¹³⁶, un droit à rémunération en faveur de l'auteur.

Pour pouvoir retenir l'une des exceptions légales aux droits d'auteur, le juge devra appliquer le « test des trois étapes »¹¹³⁷ et vérifier les trois conditions suivantes :

1. L'exception doit correspondre à un cas spécial expressément prévu par la loi¹¹³⁸ ;
2. L'exception ne peut pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ;
3. L'exception ne peut pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Nous reprenons ci-dessous les principales exceptions aux droits de reproduction et de communication au public prévues par les législations belge, française et suisse, et par l'Accord de Bangui.

¹¹³⁶ Directive 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'information, *JOCE*, L 167/17.

¹¹³⁷ Article 9.2 de la Convention de Berne ; article 13 de l'accord ADPIC, article 10 du Traité OMPI et article 5.5 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.

¹¹³⁸ Dans un arrêt du 5 mai 2011, la Cour d'appel, de Bruxelles a rappelé cette règle et, partant, a rejeté l'argumentation de Google selon laquelle la liste des exceptions prévues par la loi relative au droit d'auteur ne serait pas exhaustive et qu'il convenait de reconnaître une exception pour but légitime. *CA Bruxelles*, 5 mai 2011, *R.D.T.I.*, 44/2011, point 29, p. 46-47.

a) *Exceptions au seul droit de reproduction*(1) *Les reproductions réservées à un usage privé*¹¹³⁹

La loi française prévoit que les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé (c'est-à-dire un usage personnel ou familial) du copiste ne peuvent être interdites par l'auteur. La loi suisse prévoit également une telle exception, ainsi que l'Accord de Bangui. La notion d'*usage privé* englobe également l'usage à des fins d'enseignement

La législation belge distingue les reproductions d'œuvres sur papier (on parle également de « reprographies ») des reproductions sur un support autre que papier. Pour les reprographies, il peut être fait exception au droit de reproduction de l'auteur lorsque l'œuvre est reproduite intégralement (s'il s'agit d'un article ou d'une œuvre plastique) ou partiellement, sur papier ou sur un support similaire, par une technique photographique ou une technique similaire (fax, photocopies), pour un usage privé (comprenant l'usage interne des entreprises) et sans porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre (cf. le test des trois étapes).

Il peut être fait exception au droit de reproduction d'œuvres sonores et audiovisuelles de l'auteur dans le cas d'une reproduction sur support autre que papier lorsque cette reproduction est effectuée dans le cercle de famille (sur cette notion, cf. *supra*) et réservée à celui-ci.

En contrepartie de cette exception, un système de « compensation équitable » a été mis en place en faveur des titulaires des droits d'auteur. Cette compensation équitable doit être « *nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées à la suite de l'introduction de l'exception de copie privée* »¹¹⁴⁰. Ce sont les utilisateurs privés qui doivent supporter la charge financière de cette compensation. Rien n'empêche néanmoins de prévoir que ce soit le fournisseur du matériel de copie (copy-center, etc.) qui finance dans un premier temps cette compensation équitable, dans la mesure où celui-ci a la possibilité de répercuter dans ses tarifs la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés.

¹¹³⁹ En Belgique : article 22, § 1, 4° et 5° de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.122-5, 2° du Code de la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 19 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; dans l'espace OAPI : article 11 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹¹⁴⁰ CJUE, 21 octobre 2010, C-467.08, aff. Padawan, disponible sur le site de la Cour, <http://curia.europa.eu>. Pour les États membres de l'OAPI, voy. l'article 58 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui. L'article 58(2) dispose que « (les) législations nationales des pays membres [de l'OAPI] ont la faculté de déterminer les conditions éventuelles de [la] rémunération pour copie privée ».

La CJUE a eu l'occasion de rappeler que le réalisateur d'une œuvre cinématographique ne peut pas renoncer à ce droit à la compensation équitable. Les États membres ne peuvent pas prévoir une présomption de cession de ce droit au profit du producteur de l'œuvre cinématographique¹¹⁴¹.

Peut-on se prévaloir de l'exception de copie privée pour télécharger des films sur internet ? La question qui se pose est celle de savoir si le fait pour une personne de télécharger des films (la même question peut se poser à l'égard des chansons) sur Internet (download) dans le but de les regarder seul ou entre amis peut bénéficier de l'exception de copie privée. Une réponse positive doit être donnée à cette question, pour autant que la reproduction se fasse depuis une source légale¹¹⁴². C'est précisément ce qu'a rappelé la Cour de cassation française dans un arrêt du 30 mai 2006.

Cour de cassation française, 30 mai 2006

R.G. 05/83.335

CCE n° 9, septembre 2006, commentaire. 118

Faits : Dans cette affaire, A. était poursuivi en contrefaçon pour avoir gravé sur cédéroms des œuvres cinématographiques après les avoir, soit téléchargées sur Internet, soit copiées sur d'autres cédéroms prêtés par des amis. La Cour de cassation va casser l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qui l'avait relaxé.

Décision : « Attendu que, (...) l'arrêt retient qu'aux termes des articles L.122-3, L. 122-4 et L.122-5 du Code la propriété intellectuelle, lorsqu'une œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que les juges ajoutent que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé et qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les œuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L.122-5, 2 , du Code la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute

¹¹⁴¹ CJUE, 9 février 2012, C-277/10, *Martin Luksan*, disponible sur le site de la Cour, <http://curia.europa.eu>.

¹¹⁴² F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Lausanne, Cédidac, 2011, p. 104.

atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'œuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision »¹¹⁴³.

La Cour d'appel de Montpellier avait relevé que les téléchargements de films effectués par le prévenu sur Internet (download) l'avaient été pour être regardés avec un ou deux amis. Elle en avait déduit un usage strictement privé et avait dès lors accepté d'appliquer l'exception de copie privée. À bon droit, la Cour de cassation estime que pour pouvoir appliquer cette exception de copie privée, il faut que la source soit licite. Elle ne s'est pas prononcée à cet égard, laissant la Cour d'appel de renvoi le soin de trancher.

Notons qu'à l'inverse, un internaute qui mettrait à la disposition d'autres internautes, sans l'autorisation des auteurs, les films sauvegardés sur son disque dur (upload), commettrait un acte de contrefaçon. L'exception de copie privée ne pourrait pas être invoquée (cf. la décision du TGI de Meaux, supra)¹¹⁴⁴.

(2) Le prêt d'œuvres littéraires, sonores et audiovisuelles effectué par des organismes dans un but éducatif ou culturel¹¹⁴⁵

De manière générale, il peut être fait exception au droit de reproduction de l'auteur dans le cas d'un prêt de l'œuvre qui est organisé dans un but éducatif et culturel et organisé par des institutions reconnues officiellement.

En contrepartie de cette exception au droit exclusif de reproduction, les auteurs sont en droit de percevoir une rémunération. Un système de « rémunération équitable » de l'auteur a été organisé par les différents législateurs.

(3) Les reproductions à des fins d'archivage¹¹⁴⁶

Il peut être fait exception au droit de reproduction de l'auteur dans le cas d'une reproduction qui est faite par des bibliothèques accessibles au

¹¹⁴³ Cass. fr. crim. 30 mai 2006, R.G. 05/83.335, CCE n° 9, septembre 2006, comm. 118.

¹¹⁴⁴ TGI Meaux, 21 avril 2005, Numéro JurisData : 2005-273382, disponible sur www.lexisnexis.com.

¹¹⁴⁵ En Belgique : article 23 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.133-1 à L.133-4 du Code la propriété intellectuelle.

¹¹⁴⁶ En Belgique : article 22, § 1^{er}, 8° de la loi relative au droit d'auteur ; en France article L.122-5, 8° du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 24 de la loi fédérale sur le droit d'auteur. Pour les États membres de l'OAPI, voy. aussi l'article 14, en particulier sous (2), de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

public, des musées ou des archives, dans le but de préserver le patrimoine culturel et scientifique, et pour autant que ces établissements ne recherchent aucun avantage commercial ou économique.

(4) *Les reproductions provisoires qui sont transitoires ou accessoires*¹¹⁴⁷

Il peut être fait exception au droit de reproduction de l'auteur dans le cas des reproductions provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d'une œuvre protégée, et qui n'ont pas de signification économique indépendante.

Dans les arrêts *Infopaq* et *Infopaq II*, la CJUE s'est prononcée sur les conditions complexes de mise en œuvre de cette exception. Dans le premier arrêt, la Cour a considéré que l'exception ne pouvait s'appliquer lorsque le processus contenait une impression sur papier, dès lors que le caractère transitoire de la reproduction n'était pas rencontré. Dans le second arrêt, la Cour a été amenée à se prononcer sur les autres conditions de la reproduction provisoire.

CJUE, 16 juillet 2009

Affaire Infopaq

Faits : Pour rappel, Infopaq numérisait des articles tirés de la presse danoise et établissait des synthèses de ceux-ci qu'elle envoyait ensuite à ses clients. Le procédé poursuivi était composé de cinq phases dont la dernière était l'impression de la synthèse sur un support papier. Infopaq défendait, entre autres, qu'elle devait se voir reconnaître le bénéfice de l'exception de reproduction provisoire qui est transitoire ou accessoire, ce qui a été rejeté par la CJUE.

Décision : « 64. (...) un acte ne peut être qualifié de « transitoire », (...) que si sa durée de vie est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique concerné, étant entendu que ce procédé doit être automatisé de sorte qu'il supprime cet acte d'une manière automatique, sans intervention humaine, dès que sa fonction visant à permettre la réalisation d'un tel procédé est achevée.

(...)

¹¹⁴⁷ En Belgique : article 21, § 3 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.122-5, 6° du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 24a de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

67. Il est (...) constant que, par le dernier acte de reproduction du procédé d'acquisition de données, Infopaq réalise une reproduction en dehors de la sphère informatique. Il procède à une impression (...) et il reproduit ainsi ces extraits sur un support en papier.

68. Or, dès lors qu'elle est fixée sur un tel support matériel, cette reproduction ne disparaît que lors de la destruction de ce support.

69. Par ailleurs, (...) la suppression de ladite reproduction dépend de la seule volonté de l'utilisateur d'un tel procédé, dont il n'est nullement certain qu'il veuille s'en défaire, ce qui a pour conséquence que ladite reproduction risque de subsister pendant une période prolongée en fonction des besoins de l'utilisateur.

70. Dans ces conditions, il convient de constater que le dernier acte du procédé (...), ne constitue pas un acte transitoire (...) »¹¹⁴⁸.

CJUE, 17 janvier 2012

Affaire Infopaq II

Dans cette seconde décision, la CJUE s'est prononcée sur l'interprétation qu'il convenait de donner aux autres conditions de l'exception de reproduction provisoire. Nous vous renvoyons à cet égard à l'arrêt et aux commentaires qui en ont été faits¹¹⁴⁹.

¹¹⁴⁸ CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5 /08, *Infopaq International A/S contre Danske Dagblades Forening*, <http://curia.europa.eu>.

¹¹⁴⁹ CJUE, 17 janvier 2012, aff. C-302 /10, *Infopaq II*, <http://curia.europa.eu>. Voyez également S. DUSOLLIER et A. DE FRANCQUEN, « Les droits intellectuels », *J.D.E.*, 2/2013, p. 60.

b) *Exceptions au seul droit de communication au public*

(1) *La communication gratuite et privée*¹¹⁵⁰

Cette exception résulte d'une application des conditions du droit de communication publique : l'auteur ne peut pas s'opposer à une communication privée de son œuvre, cette communication « *privée* » étant définie de manière restrictive par la loi belge comme la communication « dans le cercle de famille » (sur cette notion, *cf. supra*).

(2) *La communication par des bibliothèques, musées, etc.*¹¹⁵¹

Les bibliothèques, musées, *etc.* peuvent offrir à leurs visiteurs la possibilité de consulter certaines œuvres sous une forme numérique, pour autant que cette communication soit effectuée :

- sur un réseau fermé ;
- par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;
- à des fins de recherches ou d'études privées.

¹¹⁵⁰ En Belgique : article 22, § 1^{er}, 3° de la loi relative au droit d'auteur (« Art. 22§ 1 : Lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire : (...) 3° (l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires ») ; en France : article L.122-5, 1° du Code la propriété intellectuelle (Article L122-5 CPI : « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ») ; en Suisse : article 19 de la loi fédérale sur le droit d'auteur (« Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; b. toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques ; c. la reproduction d'exemplaires d'oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation »).

¹¹⁵¹ En Belgique : article 22, § 1^{er}, 9° de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.122-5, 7° du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 19 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

c) *Exceptions communes au droit de reproduction et au droit de communication au public*

(1) *Les reproductions et communication dans le cadre de l'enseignement et de la recherche*¹¹⁵²

Cette exception est prévue par les législations belge, française et suisse. Généralement, ces reproductions ne peuvent avoir lieu que dans la mesure du but poursuivi par l'établissement d'enseignement ou de recherche et dans un but non lucratif¹¹⁵³.

Un système de rémunération de l'auteur a été organisé en faveur de l'auteur¹¹⁵⁴.

(2) *Le droit de citation*¹¹⁵⁵

Le droit de citation permet, sous certaines conditions, de reproduire un extrait d'une œuvre sans le consentement de l'auteur de celle-ci. L'objectif de cette exception est de maintenir un équilibre entre la protection des auteurs et la liberté d'expression.

Pour que la citation soit licite, plusieurs conditions doivent généralement être remplies :

- la citation doit être extraite d'une œuvre licitement publiée, c'est-à-dire une œuvre pour laquelle l'auteur a exercé son droit de divulgation ;
- la citation doit avoir lieu dans un but de critique, de commentaire, de référence, de polémique ou d'information ;
- la citation faite de bonne foi ;
- la citation doit mentionner la source et le nom de l'auteur.

¹¹⁵² En Belgique : article 22, § 1^{er}, 4^{bis}, 4^{ter} et 4^{quater} de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.122-5, 3° e) du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 19 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹¹⁵³ Voy. aussi l'article 13 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹¹⁵⁴ Sauf dans l'Accord de Bangui.

¹¹⁵⁵ En Belgique : article 21, al. 1 et 2 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.122-5, 3°, a du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 25 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; pour les États membres de l'OAPI : article 12 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

(3) *La reproduction et la communication au public d'œuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap*¹¹⁵⁶

On vise ici la possibilité d'adapter une œuvre afin qu'elle puisse être accessible à une personne affectée d'un handicap. Ainsi, par exemple, est visée l'adaptation d'un roman en format braille.

(4) *La reproduction et la communication au public pour rendre compte d'évènements d'actualité*¹¹⁵⁷

Il est permis, sans le consentement de l'auteur, de reproduire et de communiquer une œuvre dans le cadre d'un reportage radio, télévisuel, dans la presse écrite, via Internet, etc. consacré à un artiste, une exposition, un concert, un concours etc. La reproduction doit toutefois apparaître comme nécessaire pour rendre compte de l'évènement, qui doit être un « évènement d'actualité ».

Lorsque l'objet du compte-rendu d'actualité concerne l'œuvre elle-même, le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre reproduite ou citée doivent être mentionnés.

(5) *La reproduction et la communication au public d'une œuvre exposée dans un lieu public lorsque le but de la reproduction ou de la communication n'est pas l'œuvre elle-même*¹¹⁵⁸

En principe, il faut obtenir le consentement de l'auteur pour pouvoir reproduire une œuvre exposée sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public.

Cependant, les législations belge et suisse et l'Accord de Bangui prévoient que l'auteur ne peut pas interdire la reproduction ou la communication de cette œuvre lorsque le but de la reproduction ou de la

¹¹⁵⁶ En Belgique : article 22, § 1^{er}, 11° de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.122-5, 7° du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 24 c de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹¹⁵⁷ En Belgique : article 22, § 1^{er}, 1° et article 22, § 2 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.122-5, 3°, b du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 28 de la loi fédérale sur le droit d'auteur. Il y a lieu d'avoir également égard à l'article 16 (formulé en termes larges « à des fins d'information ») de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹¹⁵⁸ En Belgique : article 22, § 2, 2° de la loi relative au droit d'auteur ; en Suisse : article 27 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; dans les États membres de l'OAPI : article 17 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

communication n'est pas l'œuvre elle-même, celle-ci étant reproduite de manière fortuite¹¹⁵⁹.

(6) *La caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes*¹¹⁶⁰

Les notions de « parodie », « caricature » ou « pastiche » désignent une même réalité, qui est la reproduction d'éléments originaux de l'œuvre dans un but de « raillerie ». Selon la Cour d'appel de Paris, « *la parodie procède de la liberté d'expression qui a valeur constitutionnelle* »¹¹⁶¹.

L'exception de parodie permet de reproduire et de communiquer une œuvre sans le consentement de l'auteur, pour autant que certaines conditions dégagées par la doctrine et la jurisprudence, soient remplies :

- la parodie doit être une œuvre originale ;
- elle doit avoir une vocation critique ;
- le but poursuivi doit être de railler l'œuvre parodiée, le ton utilisé doit donc être humoristique ;
- il faut une absence de confusion entre l'œuvre originale et l'œuvre parodiée ;
- il faut respecter les « usages honnêtes », c'est-à-dire que la parodie ne peut pas porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'auteur de l'œuvre parodiée ; elle ne peut pas non plus être utilisée pour une promotion commerciale ou celle d'un parti politique¹¹⁶².

Il convient également de noter que l'exception de parodie « *bénéficie à toute forme d'œuvre, sans distinction du genre dont elle relève ; qu'il est ainsi indifférent que l'œuvre parodiée soit elle-même une œuvre humoristique ou que la parodie emprunte (...), un genre différent ([par*

¹¹⁵⁹ L'article 17 de l'Annexe VII à l'accord de Bangui est formulé positivement comme le droit à la libre utilisation d'images d'œuvres situées en permanence des les endroits publics « sauf si l'image de l'œuvre est le sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales ».

¹¹⁶⁰ En Belgique : article 22, § 1^{er}, 6° de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.122-5, 4° du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 11.3 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹¹⁶¹ CA Paris, 18 février 2011, R.G. 09/19272, CCE, 1, Janvier 2012, comm. 1.

¹¹⁶² CA Bruxelles, 16 janvier 2012, J.L.M.B., 2013/12, p. 691 et s.

exemple, un] roman) de celui de l'œuvre parodiée ([par exemple, une] bande dessinée) »¹¹⁶³.

L'exception de parodie n'est pas souvent admise par les juridictions belges et françaises. Celles-ci veilleront particulièrement à ce que la parodie ne soit pas utilisée comme un prétexte afin de bénéficier de la notoriété d'une œuvre pour promouvoir gratuitement la sienne¹¹⁶⁴.

Cour d'Appel de Paris, 18 février 2011

R.G. 09/19272

CCE, 1, Janvier 2012, commentaire 1

Faits : Cette affaire concernait les droits d'auteur sur l'œuvre d'Hergé. La Cour d'appel de Paris a reconnu l'application de l'exception de parodie. Cette décision est intéressante car elle reprend de manière détaillée les conditions d'applications de l'exception de parodie et les applique au cas d'espèce.

Décision : « Considérant en revanche que le propos parodique doit être perçu sans difficulté ce qui suppose à la fois une référence non équivoque à l'œuvre parodiée et une distanciation recherchée qui vise à travestir ou à subvertir l'œuvre dans une forme humoristique, avec le dessein de se moquer, de tourner en dérision pour faire rire ou sourire ;

Que ne peuvent alors relever de l'exception de parodie les œuvres qui empruntent les ressorts d'œuvres premières pour s'attribuer le bénéfice de leur notoriété et vivre ainsi de leur rayonnement ; que l'adjonction à ces emprunts de traits d'humour secondaires est dénuée d'effet car elle ne modifie pas la nature d'une entreprise littéraire construite sur un détournement de notoriété ;

Considérant en l'espèce, que la cour doit apprécier le caractère parodique des œuvres romanesques (...) dont la substance est empruntée (...) à l'univers de l'œuvre d'Hergé mais plus encore à chacun des albums qui la compose (...);

Considérant que s'agissant des titres des œuvres premières qui sont couverts par un droit d'auteur en ce que notamment, ils comprennent les termes « Les aventures de Tintin », le titre de chacun des romans est une démarcation d'un album de bandes dessinées, sous forme de calambour, de détournement cocasse et de jeu de mots immédiatement perçus

¹¹⁶³ CA Paris, 18 février 2011, R.G. 09/19272, CCE, 1, Janvier 2012, comm. 1.

¹¹⁶⁴ C. CARON, « Exception de parodie : quid novi ? », note sous CA Paris, 18 février 2011, R.G. 09/19272, CCE, 1, Janvier 2012, comm. 1.

comme tels par les lecteurs : « Le Crado pince fort », pour « Le crabe aux pinces d'or », « L'oreille qui sait » pour « L'oreille cassée », (...);

Considérant que les personnages principaux des « aventures de Saint-Tin et de son ami Lou » procèdent pareillement par emprunts de ceux créés par Hergé, dont ils vont détourner le nom et reprendre leurs traits de caractère dominants pour les accentuer non sans dérision ; (...);

Considérant que (...), le prologue, l'épilogue et l'intrigue de chaque roman diffèrent des albums de bandes dessinées ; (...);

Considérant en conséquence, que les romans incriminés tout en se nourrissant de l'œuvre d'Hergé, savent s'en distancier suffisamment pour éviter tout risque de confusion, ne serait-ce que par la forme romanesque adoptée et les intrigues originales qu'ils décrivent ;

Que le propos parodique est d'emblée perçu à la lecture du titre et à la vue des couvertures, tous deux renseignant immédiatement sur la volonté des auteurs de travestir et de détourner les images avec le dessein de faire rire ; que ce dessein est poursuivi par les jeux de mot et calembours (...);

Considérant que, (...), les auteurs des romans (...) ont voulu s'inscrire dans une démarche parodique exempte de toute dénaturation, qui privilégie dans un style littéraire qui leur est propre, le recours aux calembours, au burlesque et aux travestissements comiques ;

Considérant que rien ne vient établir qu'ils auraient ce faisant, dépassé les lois du genre ; Que pas davantage n'est-il démontré que la publication de ces romans, au faible tirage, aient pu porter atteinte à l'exploitation de l'œuvre d'Hergé (...), ni causé aux intimées un préjudice injustifié, (...);

Considérant qu'il suit que la décision entreprise sera confirmée, (...), en ce qu'elle a accueilli l'exception de parodie et rejeté l'action en contrefaçon »¹¹⁶⁵.

2) L'épuisement du droit d'auteur

Principe – L'épuisement du droit d'auteur est une limite au monopole d'exploitation reconnu à l'auteur. Par l'application de ce principe, l'auteur ne peut pas empêcher la libre circulation des exemplaires de son œuvre au sein d'un territoire déterminé (qu'il soit national, régional ou

¹¹⁶⁵ CA Paris, 18 février 2011, R.G. 09/19272, CCE, 1, Janvier 2012, comm. 1.

international), après qu'il ait lui-même consenti à la première mise en circulation de ceux-ci¹¹⁶⁶.

Au niveau international, l'épuisement du droit d'auteur est expressément consacré par l'article 6 §1 du traité OMPI sur le droit d'auteur.

Au niveau européen, il est consacré à l'article 4 §1 de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur dans la société de l'information (pour les œuvres en général), par l'article 4 §1c) de la directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (pour les logiciels) et par l'article 5 c) de la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données.

Pour la Belgique et la France, l'épuisement s'applique au sein de l'Union européenne¹¹⁶⁷. L'objectif est de favoriser le principe de la libre circulation des biens entre les différents États membres de l'Union. Ainsi, par exemple, dès lors que le titulaire du droit d'auteur sur un ouvrage littéraire a donné l'autorisation d'exploiter son ouvrage dans l'un des pays de l'Union européenne, il ne peut plus s'opposer à ce que des reproductions licites de son ouvrage circulent dans les autres pays de l'Union. Son droit de s'opposer à la reproduction ou à la communication de son œuvre est éteint ; il a « épuisé » ses prérogatives¹¹⁶⁸.

La loi suisse reconnaît le principe de l'épuisement international du droit d'auteur¹¹⁶⁹. Ainsi, par exemple, lorsqu'un auteur suisse a autorisé la mise en circulation des exemplaires de son œuvre dans un autre pays du monde, il ne peut plus s'opposer à leur importation en Suisse en invoquant son droit d'auteur.

Étendue – L'épuisement du droit d'auteur est prévu à l'égard du droit de distribution de l'auteur. En d'autres termes, le droit de distribution de l'auteur relatif à l'original ou à des copies matérielles de son œuvre est épuisé en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété par l'auteur lui-même ou avec son consentement. L'épuisement des droits de l'auteur suppose donc une vente.

¹¹⁶⁶ Pour une analyse plus complète du principe de l'épuisement des droits, voyez en Belgique : P. CAMPOLINI et B. MICHAUX, « Le droit de destination - un appendice davantage qu'un droit spécifique », *A&M*, 5-6/2010, p. 494 et s. et plus particulièrement, p. 497 ; A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Larcier, Bruxelles, 4^{ème} éd., 2008, p. 364 et s. ; en France : A. LUCAS, « Le droit de distribution et son épuisement », *CEE*, 11, novembre 2006, étude 25.

¹¹⁶⁷ En Belgique : article ; 1^{er}, § 1^{er}, al. 6 de la loi relative au droit d'auteur en France : article L.122-3-1 du Code la propriété intellectuelle.

¹¹⁶⁸ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Larcier, Bruxelles, 4^{ème} éd., 2008, p. 366.

¹¹⁶⁹ Article 12 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

Faut-il que cette vente porte sur un exemplaire tangible de l'œuvre ? La CJUE a précisé dans l'arrêt du 3 juillet 2012 (*UsedSoft c. Oracle*) que l'épuisement pouvait également résulter de la vente de copies « immatérielles » en ligne. Dans cet arrêt, la Cour étend l'épuisement à la situation où un logiciel est donné en licence et où il est mis en ligne de telle sorte que le licencié peut en faire une copie. La Cour précise toutefois que ceci n'est possible que lorsque cette licence s'assimile en réalité à une vente. L'acquéreur peut alors revendre, toujours en ligne, le logiciel, pour autant qu'il n'en garde lui-même aucune copie :

CJUE 3 juillet 2012

UsedSoft c. Oracle, aff. C-128/11

A&M 2012/6, p. 556-563

Faits : Oracle développe et distribue des programmes d'ordinateur. Les clients d'Oracle les acquièrent en les téléchargeant en ligne. Ils doivent acheter une licence par 25 utilisateurs (donc ils devront acheter deux licences s'ils ont 27 utilisateurs, mais la seconde licence sera largement surdimensionnée). UsedSoft propose des licences d'occasion : ses clients peuvent racheter des licences que les clients d'Oracle n'utilisent plus ou des « parties » de licence surdimensionnées. Les clients d'UsedSoft, qui ne sont pas encore en possession du programme d'ordinateur concerné d'Oracle, téléchargent, après avoir acquis une telle licence d'occasion, une copie du programme directement à partir du site internet d'Oracle. Quant aux clients qui disposent déjà de ce programme d'ordinateur et qui achètent en complément des licences pour des utilisateurs supplémentaires, UsedSoft les amène à copier le programme d'ordinateur vers les stations de travail desdits utilisateurs.

Oracle a assigné UsedSoft en Allemagne. La cour suprême allemande a alors posé différentes questions à la CJUE, et notamment la question de savoir si le droit de distribution est également épuisé lorsque l'acquéreur a réalisé, avec l'accord du titulaire du droit, une copie sur un support informatique au moyen d'internet. Une autre question est alors de savoir si celui qui achète le programme d'occasion auprès de cet acquéreur peut aussi invoquer l'épuisement lorsque le premier acquéreur a effacé sa copie ou ne l'utilise plus.

La cour va estimer que les « licences » d'Oracle sont assimilables à des ventes dès lors que l'objectif est de rendre « la copie utilisable par ses clients de manière permanente, moyennant le paiement d'un prix destiné à permettre au titulaire du droit d'auteur d'obtenir une rémunération

correspondant à la valeur économique de la copie de l'œuvre dont il est propriétaire (point 45). L'opération implique donc un transfert de propriété (§46). Il y a donc « première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur » au sens de la directive (§48). Le droit étant épuisé, l'acquéreur peut donc revendre le programme à UsedSoft, qui peut le revendre à son tour :

«38. Aux fins de déterminer si, dans une situation telle que celle en cause au principal, le droit de distribution du titulaire du droit d'auteur est épuisé, il importe de vérifier, en premier lieu, si la relation contractuelle entre ce titulaire et son client, dans le cadre de laquelle le téléchargement d'une copie du programme d'ordinateur concerné a eu lieu, peut être qualifiée de « première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24. (...)

40. Or, le texte de la directive 2009/24 n'opère aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à retenir de la notion de « vente », figurant à l'article 4, paragraphe 2, de celle-ci. Il en résulte donc que cette notion doit être considérée, aux fins d'application de ladite directive, comme désignant une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt DR et TV2 Danmark, précité, point 34). (...)

42. Selon une définition communément admise, la « vente » est une convention par laquelle une personne cède, moyennant le paiement d'un prix, à une autre personne ses droits de propriété sur un bien corporel ou incorporel lui appartenant. Il s'ensuit que l'opération commerciale donnant lieu, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, à un épuisement du droit de distribution relatif à une copie d'un programme d'ordinateur implique que le droit de propriété sur cette copie a été transféré. (...)

44. À cet égard, il convient de relever que le téléchargement d'une copie d'un programme d'ordinateur et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible. En effet, le téléchargement d'une copie d'un programme d'ordinateur est dépourvu d'utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur. Ces deux opérations doivent dès lors être examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique (voir, par analogie, arrêt du 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C-145/08 et C-149/08, Rec. p. I-4165, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée).

45. S'agissant du point de savoir si, dans une situation telle que celle en cause au principal, les opérations commerciales concernées impliquent le transfert du droit de propriété de la copie du programme d'ordinateur, il

doit être constaté qu'il ressort de la décision de renvoi que le client d'Oracle, qui télécharge la copie du programme d'ordinateur concerné et qui conclut avec cette société un contrat de licence d'utilisation portant sur ladite copie, reçoit, moyennant le paiement d'un prix, un droit d'utilisation de cette copie d'une durée illimitée. La mise à la disposition par Oracle d'une copie de son programme d'ordinateur et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférente visent ainsi à rendre ladite copie utilisable par ses clients, de manière permanente, moyennant le paiement d'un prix destiné à permettre au titulaire du droit d'auteur d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l'œuvre dont il est propriétaire.

46. Dans ces conditions, les opérations mentionnées au point 44 du présent arrêt, examinées dans leur ensemble, impliquent le transfert du droit de propriété de la copie du programme d'ordinateur concerné.

47. À cet égard, il est indifférent, dans une situation telle que celle en cause au principal, que la copie du programme d'ordinateur a été mise à la disposition du client par le titulaire du droit concerné au moyen d'un téléchargement à partir du site internet de ce dernier ou au moyen d'un support matériel tel qu'un CD-ROM ou un DVD.(...)

48. Partant, il y a lieu de considérer que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le transfert par le titulaire du droit d'auteur d'une copie d'un programme d'ordinateur à un client, accompagné de la conclusion, entre ces mêmes parties, d'un contrat de licence d'utilisation, constitue une « première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24. (...)

55. (...) il y a lieu de constater d'abord qu'il ne ressort pas de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 que l'épuisement du droit de distribution des copies de programmes d'ordinateur, visé à cette disposition, soit limité aux copies de programmes d'ordinateur se trouvant sur un support matériel, tel qu'un CD-ROM ou un DVD. Au contraire, il convient de considérer que ladite disposition, en se référant sans autre précision à la « vente d'une copie d'un programme d'ordinateur », ne fait aucune distinction en fonction de la forme matérielle ou immatérielle de la copie en cause. (...)

59. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'épuisement du droit de distribution prévu à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 concerne à la fois les copies matérielles et immatérielles d'un programme d'ordinateur, et partant également les copies de programmes d'ordinateur

qui, à l'occasion de leur première vente, ont été téléchargées au moyen d'internet, sur l'ordinateur du premier acquéreur. (...).

72. Sur le fondement de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question posée que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d'un programme d'ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d'auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d'internet, a également conféré, moyennant le paiement d'un prix destiné à lui permettre d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l'œuvre dont il est propriétaire, un droit d'usage de ladite copie, sans limitation de durée ».

Consentement de l'auteur – L'épuisement n'est absolu que si le consentement de l'auteur est également absolu. En d'autres termes, l'épuisement ne joue pas au-delà de ce qui a été autorisé par l'auteur.

Les droits moraux de l'auteur ne s'épuisent pas. Par conséquent, l'auteur pourra toujours faire valoir son droit moral au respect pour s'opposer à ce que les exemplaires de son œuvre soient offerts à la revente dans des conditions qui lui sont préjudiciables.

En Belgique et en France, le droit de location et le droit de prêt ne s'épuisent pas. Dès lors, un auteur pourrait décider d'interdire la location (ou le prêt) des exemplaires de son œuvre en Belgique, même si cette location (ou ce prêt) a été autorisée dans un autre État membre de l'Union européenne.

3. LES DROITS VOISINS

Il n'existe pas un droit voisin, mais des droits voisins. Si leur régime général est commun, chacun d'entre eux présente certaines particularités.

A. LES DROITS VOISINS

Objectif et titularité des droits voisins – Les droits voisins (on parle parfois également de « droits connexes ») ont pour objectif de protéger des personnes qui sont associées à la création, à la diffusion et à l'interprétation d'une œuvre, sans pourtant qu'elles puissent se voir

reconnaitre la qualité d'auteur de cette œuvre. Ces personnes sont parfois désignées comme des « auxiliaires » de la création.

Il s'agit, plus précisément :

- des artistes-interprètes ou exécutants¹¹⁷⁰ : Il s'agit des personnes physiques qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes. Ainsi, par exemple, les acteurs, chanteurs, danseurs, magiciens, jongleurs et artistes de cirques sont considérés comme des artistes-interprètes. Les sportifs et les mannequins ne sont pas considérés comme des artistes-interprètes. Les personnes qui acceptent d'être filmées dans leur quotidien, par exemple, dans le cadre d'une émission de télé-réalité, ne sont pas non plus des artistes au sens de la loi.

Tribunal de première Instance de Bruxelles, 30 juin 1997

Journal des Tribunaux, 1997, p. 710

Décision : « Attendu qu'il est indiscutable que l'émission Strip-Tease est un film original (...) que (...) le film acquiert ce caractère original, notamment par la technique (...) dite du « cinéma du réel » ;

que A... L... n'exécute aucune œuvre, ne « joue » pas de rôle dans le film ; qu'il ne peut être soutenu qu'A... L... « interpréterait » un rôle dans une œuvre de fiction ;

que l'article 35 de la loi du 30 juin 1994 ne peut être appliqué au cas d'espèce »¹¹⁷¹.

Sont expressément exclues de la protection les « *artistes de complément reconnus comme tels par les usages de la profession* ». Il s'agira, par exemple, de l'artiste qui n'a qu'un rôle accessoire de figurant et dont la personnalité ne transparait pas dans la prestation.

- des producteurs : ce sont les personnes qui permettent la création de l'œuvre par leur apport financier, ils jouent un rôle

¹¹⁷⁰ En Belgique : article 35 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.211-1 du Code de la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 35 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; pour les États membres de l'OAPI : article 48 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹¹⁷¹ Civ. Bruxelles, 30 juin 1997, *J.T.*, 1997, p. 710.

essentiellement technique et organisationnel¹¹⁷². Parmi ces producteurs, on distingue :

- les producteurs de phonogrammes¹¹⁷³ : il s'agit de la personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la fixation d'une séquence de son.

Peu importe que les sons en question soient protégés par le droit d'auteur. Ainsi, par exemple, peut être considéré comme producteur de phonogrammes celui qui enregistre et fixe le grondement d'un tonnerre. Peu importe également que ces fixations de sons soient ensuite commercialisés ou non. Enfin, il convient également de souligner que la protection n'est offerte qu'au producteur qui a assuré la première fixation du son en question. Ainsi, par exemple, si une société acquiert des bandes sonores inédites et qu'elle décide de les exploiter sur CD, elle ne pourra pas se prévaloir de la protection par les droits voisins¹¹⁷⁴.

- les producteurs de vidéogrammes¹¹⁷⁵ (en droit belge : les « *producteurs de première fixation de films* ») : il s'agit de la personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non.

Cette notion est plus large que celle de « producteur d'œuvres audiovisuelles » puisqu'elle vise également le producteur de séquences d'images mêmes banales, sonorisées ou non¹¹⁷⁶. Ainsi, par exemple, peut être considérée comme un producteur de vidéogrammes, le producteur de jeux télévisés, d'interview, *etc.*

- les entreprises de communication audiovisuelle¹¹⁷⁷ (en droit belge : les « *organismes de radiodiffusion* » et en droit suisse : les « *organismes de diffusion* ») : il s'agit des organismes de radio et de télévision.

¹¹⁷² Sur le refus de reconnaître la qualité de coproducteur de phonogramme à une société qui ne faisait que participer financièrement à la production d'enregistrements, sans assumer aucune responsabilité, voy. Cass., 1^{ère} ch. civ., 28 juin 2012, *Propr. Intell.*, juillet 2012, n° 44, p. 348 et note de A. LUCAS.

¹¹⁷³ En Belgique : article 39 et s. de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.213-1 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 35 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹¹⁷⁴ A. BERNBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Bruxelles, Larcier, 4^{ème} éd., 2008, p. 411.

¹¹⁷⁵ En Belgique : article 39 et s. de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.215-1 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 35 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹¹⁷⁶ A. BERNBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Bruxelles, Larcier, 4^{ème} éd., 2008, p. 412.

¹¹⁷⁷ En Belgique : article 44 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.216-1 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 37 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

La durée de protection des droits voisins¹¹⁷⁸ – La durée de protection des droits voisins est de 50 ans. Le point de départ du délai est le 1^{er} janvier de l'année qui suit :

1. Pour les artistes-interprètes : la date de la prestation ou la date de la publication ou de la communication au public ;
2. Pour les producteurs de phonogrammes : la date de la première fixation d'une séquence, ou la date de la publication ou de la communication au public ;
3. Pour les producteurs de vidéogrammes : la date de la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non, ou la date de la publication ou de la communication au public ;
4. Pour les entreprises de communication audiovisuelle : la date de la première diffusion de l'émission.

Ce n'est pas parce qu'une œuvre est dans le domaine public du point de vue du droit d'auteur que l'interprétation ou le phonogramme relatifs à cette création sont nécessairement de libre accès (imaginons, par exemple, l'interprétation d'une œuvre créée par un auteur mort au XIX^e siècle qui aurait été fixée en 2010).

Articulation des droits voisins avec les droits d'auteur – Les législations belge et française prévoient que les droits voisins ne peuvent pas porter atteinte aux droits d'auteur, ni en limiter l'exercice¹¹⁷⁹. La suprématie du droit d'auteur sur les droits voisins paraît donc incontestable. Elle est logique si on considère qu'il ne peut y avoir d'interprétation d'une œuvre, sans l'existence première de cette œuvre. Dès lors, l'artiste ne peut pas s'affranchir de l'œuvre, ni imposer sa propre conception. En outre, la décision d'exploiter (ou de ne pas exploiter) prise par l'auteur l'emporte nécessairement sur celle du titulaire du droit voisin. Il n'en va autrement qu'en cas d'abus de l'auteur, c'est-à-dire d'intention de nuire.

¹¹⁷⁸ En Belgique : article 38, al. 2 ; 39, §1^{er}, al. 6 et 45 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.211-4 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 39 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹¹⁷⁹ En Belgique : article 33 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.211-1 du Code la propriété intellectuelle. Voy. aussi les articles 55 à 57 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

B. LES PRÉROGATIVES DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS

1) Les prérogatives des artistes-interprètes

a) Les droits moraux de l'artiste-interprète sur son interprétation

L'artiste bénéficie d'un droit moral sur son interprétation. Ce droit est inaliénable. En France il est imprescriptible (*cf. infra*). Il est transmissible aux héritiers de l'auteur « *pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt* ».

L'étendue de ce droit moral est plus réduite que celle du droit moral de l'auteur. En effet, l'artiste ne se voit reconnaître que deux prérogatives :

- le droit de paternité : à cet égard, la loi belge précise que le droit de paternité de l'artiste doit être exercé conformément aux usages de la profession. Ainsi, par exemple, un spot publicitaire ne mentionne pas nécessairement le nom des artistes interprètes¹¹⁸⁰.
- le droit au respect de l'intégrité de son interprétation : L'artiste peut s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation. En exerçant ce droit, l'artiste ne peut cependant pas porter atteinte aux droits de l'auteur. La loi belge précise également que l'artiste ne peut exercer son droit que si l'atteinte portée à sa prestation est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Ainsi, par exemple, un acteur ne pourra pas invoquer son droit au respect pour s'opposer à ce que le réalisateur coupe certaines séquences du film dans lequel il joue. En effet, c'est à l'auteur de décider de l'état dans lequel son œuvre sera divulguée. L'artiste pourra par contre invoquer son droit au respect pour s'opposer à ce que son interprétation d'une chanson ou d'une danse dans le cadre d'un clip musical, par exemple, soit réutilisée pour illustrer des publicités¹¹⁸¹.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 4 juin 2008

R.G. 05/06811

Disponible sur <http://www-nog.dalloz.fr/>

¹¹⁸⁰ A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Bruxelles, Larcier, 4^{ème} éd., 2008, p. 394.

¹¹⁸¹ A. BERNBOOM, *Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins*, Bruxelles, Larcier, 4^{ème} éd., 2008, p. 395-396.

Décision : « Il est constant que Mme X..., dans le vidéo-clip original est filmée alors qu'elle danse sur l'air de « La Macaréna » au sein d'un groupe d'une dizaine de danseurs.

En l'espèce, la prestation de danseuse de Mme X..., originellement destinée à être exploitée dans le cadre d'un vidéo-clip de la chanson « La Macaréna », ne pouvait, sans l'autorisation de cette dernière, être extraite du clip pour faire l'objet d'une exploitation séparée dans le cadre d'un spot publicitaire.

Il y donc eu en l'espèce, violation du droit moral de Mme X... car elle restait maître de son droit d'apprécier l'exploitation de ses productions (...) »¹¹⁸².

La Cour de cassation française a confirmé que l'artiste-interprète n'était pas investi d'un droit moral de divulgation¹¹⁸³.

b) Les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète sur son interprétation¹¹⁸⁴

L'artiste bénéficie de droits patrimoniaux sur son interprétation. L'artiste bénéficie, à l'égard de sa prestation, de différents droits exclusifs, à savoir :

- le droit de reproduction (en ce compris le droit de location et de prêt¹¹⁸⁵) ;
- le droit de communication au public ;
- le droit de distribution.

La jurisprudence reconnaît parfois aux artistes un droit de destination, même si ceci est parfois critiqué par la doctrine¹¹⁸⁶.

En ce qui concerne la portée et l'interprétation à donner à ces différentes prérogatives, nous vous renvoyons aux commentaires qui ont été fait à l'égard des droits patrimoniaux de l'auteur.

¹¹⁸² TGI Paris, 3^{ème} ch. civ., 4 juin 2008, R.G. 05/06811, disponible sur <http://www-nog.dalloz.fr/>.

¹¹⁸³ Cass. fr. (1^{ère} ch. civ.), 27 novembre 2008, *Bull.*, 2008, I, n° 274.

¹¹⁸⁴ En Belgique : article 35, § 1^{er} de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.212-3 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 38 qui renvoie à l'article 33 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; dans les États membres de l'OAPI : article 48 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹¹⁸⁵ Sauf en Suisse qui ne reconnaît pas de droit exclusif de location à l'égard des titulaires de droits voisins.

¹¹⁸⁶ Bruxelles, 9 septembre 2002, *A&M*, 2004, p. 329.

Particularités propres aux droits patrimoniaux des artistes – Certaines particularités propres aux droits patrimoniaux des artistes ont été mises en place. Généralement, elles ont pour effet de limiter la portée de leurs droits exclusifs et personnels.

Ainsi, par exemple, lorsque plusieurs artistes participent à l'interprétation d'une œuvre, les législations belge et suisse prévoient qu'il peut être dérogé à l'exigence de l'obtention du consentement individuel de chacun de ces artistes. Ainsi, par exemple, en cas d'interprétation vivante par un ensemble (comme, par exemple, un opéra ou un spectacle de cirque), l'autorisation est donnée par les solistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène ou le directeur de troupe¹¹⁸⁷.

Lorsque la prestation d'un artiste est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste ne peut pas s'opposer à sa communication gratuite dans un lieu public, ni à sa radiodiffusion¹¹⁸⁸. Ainsi, par exemple, si une chanson est enregistrée, gravée sur un CD et mise ensuite en vente de manière licite (et donc, après avoir obtenu le consentement de l'artiste), l'artiste ne peut pas s'opposer à ce que cette chanson soit ensuite diffusée sur les ondes d'une radio ou dans une discothèque. En contrepartie, l'artiste a droit à une rémunération.

La cession des droits patrimoniaux de l'artiste – Les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète sont cessibles. Comme l'auteur, l'artiste-interprète se trouve généralement en position de faiblesse par rapport aux exploitants. Afin de protéger au mieux ses intérêts, le régime de la cession de ses droits est encadré de manière rigoureuse. Ainsi, les cessions doivent être effectuées par écrit (l'exigence de l'écrit est une exigence probatoire et non une condition d'existence de la cession : les cessions se prouvent par écrit à l'égard de l'artiste) et elles s'interprètent de manière restrictive. La loi française prévoit en outre que l'autorisation écrite de l'artiste est requise pour toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci avait été fixée pour le son et pour l'image.

L'artiste-interprète salarié, fonctionnaire ou lié par un contrat de commande – En droit belge, il existe un régime spécifique applicable aux cessions des droits patrimoniaux des artistes qui exécutent leur

¹¹⁸⁷ En Belgique : article 37 de la loi relative au droit d'auteur ; en Suisse : article 34 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

¹¹⁸⁸ En Belgique : article 41 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle.

interprétation dans le cadre d'un contrat de travail (ou d'un statut) ou d'un contrat de commande¹¹⁸⁹.

En France, l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle¹¹⁹⁰. Quant à l'artiste-interprète fonctionnaire, il résulte de quelques arrêts de jurisprudence que l'appartenance à la fonction publique entraîne l'application d'un régime dérogatoire. Les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète sur sa prestation sont automatiquement cédés, *ab initio*, à la personne publique. Cette cession automatique n'intervient cependant que dans la stricte limite de la mission de service public. L'interprète conserve ses droits pour toute utilisation ne relevant pas de cette mission¹¹⁹¹.

Présomption de cession des droits d'exploitation audiovisuelle en faveur du producteur – En matière audiovisuelle, la signature du contrat avec le producteur vaut, en Belgique et en France, autorisation pour celui-ci de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Les droits d'exploitation audiovisuelle portant sur les prestations des artistes sont donc présumés cédés au producteur¹¹⁹². Dans cette hypothèse, le contrat doit prévoir une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.

La loi française prévoit une exception spécifique aux artistes-interprètes. En effet, ceux-ci ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une œuvre ou d'un document audiovisuel¹¹⁹³. Cette exception est justifiée par le droit du public à l'information. Elle est plus large que l'exception de citation puisqu'elle peut autoriser un emprunt plus important, comme par exemple la télédiffusion, dans une émission d'actualité, de l'extrait d'un film qui vient de sortir dans les salles de cinéma. Cette exception ne peut par contre pas justifier l'utilisation d'un extrait de chants sacrés pour illustrer, en tant que bande son, une pièce de théâtre. Dans cette hypothèse, en effet, l'interprétation des chants n'est pas un « accessoire » de la pièce de théâtre puisque ces chants n'ont pas été enregistrés pour celle-ci et qu'ils constituent une œuvre à part entière « *que le metteur en scène ne pouvait*

¹¹⁸⁹ En Belgique : article 35, § 3 de la loi relative au droit d'auteur.

¹¹⁹⁰ Cass. fr. (1^{ère} ch.civ.), 6 mars 2001, *Bull.*, 2001, I, n° 58, p. 37.

¹¹⁹¹ Cass. fr. (1^{ère} ch. civ.), 1^{er} mars 2005, disponible sur www.lexisnexis.com.

¹¹⁹² En Belgique : article 36 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.2162-4 du Code la propriété intellectuelle.

¹¹⁹³ Article L.212-10 du Code la propriété intellectuelle.

intégrer à son œuvre théâtrale qu'en sollicitant l'autorisation de l'artiste-interprète concerné »¹¹⁹⁴.

2) Les prérogatives des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes¹¹⁹⁵

Le producteur de phonogrammes peut faire valoir des droits voisins sur les séquences de sons qu'il a fixées. Le producteur de vidéogrammes peut quant à lui faire valoir ses prérogatives à l'égard de toutes séquences d'images qu'il a fixées, qu'elles soient sonorisées ou non. Les droits dont bénéficient les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes visent à protéger leur investissement. Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne sont pas investis d'un droit moral¹¹⁹⁶.

Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ont des droits patrimoniaux sur leurs fixations respectives. Ils disposent :

- d'un droit de reproduction (en ce compris le droit de location et de prêt¹¹⁹⁷)
- d'un droit de communication au public

La Cour d'appel de Paris a reconnu que le fait de proposer sur un site internet des extraits musicaux était un acte qui rentrait dans le champ de l'article L.213-1 du Code la propriété intellectuelle et qui nécessitait l'autorisation du producteur de phonogrammes.

Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2003

R.G. 2002/12940

Prop. Intell., janvier 2004, n° 10, p. 554

Faits : Dans cette affaire, la Société Civile Pour l'exercice des droits de Producteurs Phonographiques (SCPP) reprochait aux sociétés Chérie FM et NRJ de reproduire et d'exploiter sur leurs sites internet respectifs des extraits de phonogrammes de son répertoire, sans autorisation de sa part

¹¹⁹⁴ CA Paris, 7 juin 2000, R.G. 1998/21449, disponible sur www.lexisnexis.com.

¹¹⁹⁵ En Belgique : article 39 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : articles L.213-1 et L.215-1 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 36 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; dans les États membres de l'OAPI : article 49 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹¹⁹⁶ CA Paris, 5 octobre 2007, cité par P. GAUDRAT, « De l'enregistrement au droit moral : chronique d'un essai non transformé », *RTD Com.*, 2008, p. 101 et par F. POLLAUD-DULIAN, *RTD Com.*, 2008, p. 89.

¹¹⁹⁷ Sauf en Suisse qui ne reconnaît pas de droit exclusif de location à l'égard des titulaires de droits voisins.

ou de celle des producteurs phonographiques, en violation de l'article L.213-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Décision : « Considérant que (...) les premiers juges ont estimé à juste titre que la matérialité de la reproduction et de la communication au public par la société NRJ et la société CHERIE FM sur leurs sites Internet des phonogrammes relevant du répertoire social sont établies »¹¹⁹⁸.

Il convient de souligner que dans deux arrêts récents¹¹⁹⁹, la CJUE a considéré que la notion de « communication au public » devait recevoir une appréciation différente selon qu'elle visait la prérogative reconnue aux titulaires de droit d'auteurs ou celle reconnues aux titulaires de droits voisins. Pour apprécier l'existence d'une « communication au public » donnant lieu à une rémunération au profit des titulaires de droits voisins, la CJUE tient compte, en plus des critères traditionnellement retenus, du caractère lucratif ou non de cette communication¹²⁰⁰.

La CJUE a jugé que la notion de « communication au public » « ne couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, tel que celui en cause au principal, dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté »¹²⁰¹. La CJUE a dès lors considéré qu'une telle diffusion ne donnait pas droit à la perception d'une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes. Dans une autre affaire, la CJUE a par contre jugé que le fait, pour l'exploitant d'un établissement hôtelier, de fournir dans les chambres de ses clients des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé est un acte de communication au public donnant lieu à la perception d'une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes¹²⁰². Dans chacune de ces affaires, le caractère lucratif ou non de la communication a été déterminant pour reconnaître ou non l'existence d'une « communication au public » donnant droit à la

¹¹⁹⁸ CA Paris, 10 décembre 2003, R.G. 2002/12940, *Propriété Intellectuelle*, janvier 2004, n° 10, p. 554 -556 et disponible sur www.lexisnexis.com.

¹¹⁹⁹ CJUE, 15 mars 2012, C-162/10, *aff. Phonographic Performance (Ireland) Limited c. Irlande* et CJUE, 15 mars 2012, C-135/10, *aff. SCF c. Marco Del Corso*, ces arrêts sont disponibles sur le site de la Cour : <http://curia.europa.eu>.

¹²⁰⁰ Ce critère avait déjà été retenu par la CJUE dans son arrêt *Premier League* : CJUE, 11 novembre 2011, aff. jointes C-403/08 et C-429/08, *Football Association Premier League Ltd, et al. contre QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, et al. et Karen Murphy contre Media Protection Services Ltd.*, JOCE, C. 34, disponible sur le site de la Cour, <http://curia.europa.eu>.

¹²⁰¹ CJUE, 15 mars 2012, C-135/10, *aff. SCF c. Marco Del Corso*, dispositif de l'arrêt et points 88 et s., disponible sur le site de la Cour : <http://curia.europa.eu>

¹²⁰² CJUE, 15 mars 2012, C-162/10, *aff. Phonographic Performance (Ireland) Limited c. Irlande*, points 36 et s., disponible sur le site de la Cour : <http://curia.europa.eu>.

perception d'une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes.

Il convient également de souligner qu'à l'instar de ce qui a été prévu pour les artistes-interprètes, lorsque la prestation d'un artiste est licitement reproduite ou radiodiffusée, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ne peut pas s'opposer à sa communication gratuite dans un lieu public, ni à sa radiodiffusion¹²⁰³.

3) Les prérogatives des entreprises de communication audiovisuelle¹²⁰⁴

Les droits dont bénéficient les entreprises de communication audiovisuelle (ou organismes de radiodiffusion) visent à protéger leur investissement. Le but est d'éviter que d'autres entreprises s'approprient leurs programmes ou émissions (qui ne sont pas toujours protégeables par le droit d'auteur). Ces entreprises peuvent parfois également être considérées comme des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et bénéficier également de la protection accordées aux producteurs (qui est un peu plus large). Ces entreprises ou organismes ne sont pas investis d'un droit moral.

L'entreprise de communication audiovisuelle a des droits patrimoniaux sur ses émissions. Elle dispose :

- d'un droit de reproduction : ce droit a la même portée que le droit de reproduction des autres titulaires de droits voisins.
- d'un droit de communication au public : ce droit est limité par rapport au droit de communication au public des autres titulaires de droits voisins. Il s'entend, en effet, comme le droit de l'entreprise d'autoriser (ou d'interdire) la réémission simultanée ou différée de ses émissions, ainsi que la communication à titre onéreux de ses émissions dans un endroit accessible au public.

¹²⁰³ En Belgique : article 41 de la loi relative au droit d'auteur ; en France, cependant, cette exception ne vaut qu'à l'égard du producteur de phonogrammes : article L.214-1 du Code la propriété intellectuelle.

¹²⁰⁴ En Belgique : article 44 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : articles L.216-1 et L.216-2 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 37 de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; dans les États membres de l'OAPI : article 50 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

C. LES ATTEINTES AUX DROITS VOISINS

Toute atteinte aux droits moraux et/ou patrimoniaux des titulaires des droits voisins sont des actes de contrefaçon qui sont sanctionnés pénalement et qui peuvent donner lieu à réparation.

Il est renvoyé à cet égard à ce qui a été développé dans la section relative aux atteintes aux droits moraux et/ou patrimoniaux de l'auteur. Ainsi, par exemple, celui qui reproduit un programme télévisé sans l'autorisation de l'artiste-interprète pourra se voir condamné pour contrefaçon et la personne lésée par cet acte de contrefaçon (le titulaire du droit voisin, ses ayants droit, les sociétés de gestion des droits, *etc.*) pourra obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon. Le titulaire du droit voisin pourra également demander la cessation de l'atteinte au droit voisin.

D. LES EXCEPTIONS AUX DROITS VOISINS¹²⁰⁵

Les exceptions aux droits voisins sont également énumérées de façon limitative par les législations belge, française et suisse. En principe, ces exceptions correspondent systématiquement à celles qui prévalent en droit d'auteur¹²⁰⁶.

Dans certains cas, comme en matière de droit d'auteur, une compensation équitable est prévue en faveur du titulaire des droits voisins. Ainsi, par exemple, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de vidéogrammes ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs prestations¹²⁰⁷.

Comme en matière de droit d'auteur, ces exceptions ne seront admises que pour autant qu'elles respectent le « test des trois étapes » (*cf. supra*).

Comme en matière de droit d'auteur, le droit de distribution du titulaire des droits voisins s'épuise par la première vente licite (c'est-à-dire faite par le titulaire lui-même ou avec son consentement) de la reproduction de sa

¹²⁰⁵ En Belgique : articles 46 et 47 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.211-3 du Code la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 38 qui renvoie au Titre 2, Chapitre 5 « restrictions au droit d'auteur » de la loi de la loi fédérale sur le droit d'auteur ; pour les États membres de l'OAPI : articles 52 à 54 de l'Annexe VII à l'Accord de Bangui.

¹²⁰⁶ Pour une application de l'exception de parodie en droits voisins, voy. CA Paris, 2^{ème} ch., 21 septembre 2012, *Propr. Intell.*, janvier 2013, n° 46, p. 66 et note de A. LUCAS.

¹²⁰⁷ En Belgique : article 55 de la loi relative au droit d'auteur.

prestation¹²⁰⁸. La Belgique et la France reconnaissent le principe de l'épuisement au sein de l'Union européenne des droits voisins et la Suisse reconnaît le principe de l'épuisement international des droits voisins. Ainsi, par exemple, en vertu de la loi belge relative au droit d'auteur, un auteur ne peut pas interdire l'importation en Belgique de ses films, s'ils ont été mis en vente en France avec son autorisation. Nous vous renvoyons pour le surplus à ce qui a été dit à propos de l'épuisement du droit d'auteur.

¹²⁰⁸ En Belgique : article 35, § 1^{er}, al. 4 de la loi relative au droit d'auteur ; en France : article L.211-6 du Code de la propriété intellectuelle ; en Suisse : article 38 qui renvoie à l'article 12.1 de la loi fédérale sur le droit d'auteur.

PARTIE IV - LE BREVET

1. PRESENTATION GENERALE	342
A. Cadre législatif	342
1) International.....	342
2) National	345
B. L'invention brevetable	346
1) Définition de l'invention.....	346
2) Typologie des inventions	348
C. Conditions de protection	350
1) Conditions positives.....	350
a) La nouveauté	350
(1) L'état de la technique	350
(a) Antériorités accessibles au public.....	351
(b) Élargissement fictif de l'état de la technique aux demandes non publiées	354
(c) Prise en compte des priorités	354
(2) Caractères de l'antériorité destructrice de nouveauté	355
b) L'activité inventive	357
(1) L'état de la technique	358
(2) L'homme du métier.....	361
(3) La non-évidence.....	365
c) L'application industrielle	370
2) Conditions négatives : les exclusions de la brevetabilité	371
a) Les créations exclues de la brevetabilité pour défaut de caractère technique 372	
(1) Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques.....	372
(2) Les créations esthétiques.....	373
(3) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques	375
(4) Les programmes d'ordinateur.....	376
(5) Les présentations d'information.....	378
b) Les inventions exclues de la brevetabilité en raison de considérations éthiques	379
(1) Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	380

(2) Les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.....	381
(3) Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.....	383
D. Acquisition, durée et perte du droit.....	385
1) Acquisition du droit	385
a) Le droit au brevet.....	385
(1) En droit français	386
(2) En droit belge	387
(3) En droit suisse.....	390
(4) Dans les États membres de l'OAPI	391
b) Le dépôt et la délivrance du brevet.....	394
2) La durée du brevet	399
3) La nullité du brevet	401
E. Le brevet comme objet de propriété.....	408
2. LES ATTEINTES AU BREVET.....	410
A. Définition de la contrefaçon.....	410
B. L'objet argué de contrefaçon doit entrer dans le champ du brevet.....	410
1) Interprétation du brevet	410
2) Appréciation de l'existence de la contrefaçon	413
a) Reproduction des caractéristiques revendiquées	413
b) Les perfectionnements.....	417
c) La contrefaçon par équivalent.....	417
C. Les actes portant atteinte au brevet.....	419
1) Contrefaçon directe	420
a) La fabrication du produit objet du brevet.....	421
b) L'offre commerciale du produit objet du brevet	422
c) La mise dans le commerce du produit objet du brevet.....	423
d) L'utilisation du produit objet du brevet.....	424
e) L'importation et la détention du produit objet du brevet aux fins d'accomplir un autre acte visé par la loi (vendre, offrir en vente...)	425
f) L'utilisation et l'offre d'utilisation d'un procédé objet du brevet.....	425
2) Contrefaçon indirecte	426
D. Limites et exceptions.....	429
1) Les exceptions aux droits du breveté	429
a) Les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales	429

b) Les actes accomplis à titre expérimental ou à des fins scientifiques	430
2) L'exception de possession personnelle antérieure	433
a) Il possédait l'invention.....	433
b) Sa possession antérieure est située sur le territoire concerné.....	434
c) La possession de l'invention a été acquise de bonne foi.	434
3) L'épuisement des droits conférés par le brevet	436

1. PRESENTATION GENERALE

A. CADRE LEGISLATIF

1) International

Le brevet est un titre juridique dont la validité est généralement limitée au territoire d'un seul État¹²⁰⁹ en vertu du principe de territorialité auquel sont soumis les droits de propriété intellectuelle. Ce principe est traduit à l'article 4*bis* de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle qui prévoit l'*indépendance* des brevets obtenus pour la même invention dans différents pays.

Il est cependant rare dans le contexte économique actuel qu'une invention brevetée voit son exploitation limitée au territoire d'un seul pays. Il existe donc un certain nombre de conventions internationales visant à harmoniser certains aspects du droit des brevets ou à faciliter l'obtention de brevets dans différents pays:

- **La Convention de Paris** du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (révisée à Stockholm le 14 juillet 1967). Cette convention contient des dispositions importantes relatives notamment au principe du traitement national (article 2 § 1^{er}) ainsi qu'à l'instauration d'un droit de priorité (article 4).
- **La Convention de Strasbourg** du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention.
- **Le Traité de coopération en matière de brevets** signé à Washington le 19 juin 1970, qui a instauré une procédure de délivrance des brevets (appelée « PCT » pour « Patent Cooperation Treaty ») en vue de faciliter l'obtention de brevets dans les États parties au Traité (148 parties contractantes). Ce système permet ainsi d'obtenir un brevet national dans chacun de ces États par le biais d'une demande unique équivalent à autant de demandes nationales.
- **L'Arrangement de Strasbourg** du 24 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets. Cette convention prévoit un système de classification (qui n'a toutefois qu'une valeur

¹²⁰⁹ Une exception notable est le brevet délivré par l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), qui constitue un titre valable dans tous les États membres de cette organisation.

administrative) de brevets d'invention par classe, permettant ainsi de faciliter la détermination de l'état de la technique ainsi que l'accès à la connaissance de la technologie dans un secteur précis.

- **La Convention sur la délivrance de brevets européens** signée à Munich le 5 octobre 1973 (ci-après désignée « CBE »), qui lie 38 États dont la France, la Belgique et la Suisse. Elle a fait l'objet de modifications par l'acte portant révision de l'article 63 de la CBE du 17 décembre 1991¹²¹⁰ et l'acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000¹²¹¹. Ce texte est d'une importance pratique considérable, notamment en ce qu'il crée une procédure de délivrance unique auprès de l'Office Européen des Brevets (ci-après « OEB ») donnant lieu à l'obtention d'un faisceau de brevets nationaux indépendants. Les critères de brevetabilité (ainsi que les causes de nullité) sont également uniformisés par cette convention et examinés par l'OEB à l'occasion de la procédure de délivrance. La jurisprudence des chambres de recours technique¹²¹² de l'OEB est également riche en enseignements.
- **L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après « ADPIC »)** signé à Marrakech le 15 avril 1994, et qui contient des dispositions relatives au droit des brevets (articles 27 à 34).
- **Le Traité sur le droit des brevets** adopté à Genève le 1^{er} juin 2000¹²¹³, visant essentiellement à harmoniser à un niveau international les formalités nationales liées à l'obtention de brevets. Les dispositions de ce texte visent ainsi notamment les exigences de forme imposées par les offices de brevets concernant le dépôt de demandes de brevet ainsi que le maintien en vigueur des brevets.

Plusieurs règlements européens intéressent également le droit des brevets¹²¹⁴ :

- **Le Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012** mettant en œuvre la coopération

¹²¹⁰ Publié au J.O.O.E.B., 1992, p. 1, et entré en vigueur le 4 avril 1997.

¹²¹¹ J.O.O.E.B., 2001, n° 4, p. 55, entré en vigueur le 13 décembre 2007. L'abréviation « CBE » utilisée ci-après désigne cette dernière version.

¹²¹² Ci-après désignées « C.R.T. ». Les décisions citées ci-après sont toutes disponibles sur internet à l'adresse suivante : <http://www.epo.org>.

¹²¹³ Ce traité a été signé par la Belgique mais n'a pas encore été ratifié à ce jour bien que le législateur ait déjà pris l'initiative d'adapter les dispositions de la législation belge à cet égard.

¹²¹⁴ On peut également citer la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et le **Règlement n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012** mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. Les règlements seront applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet, qui a fait l'objet d'un accord politique entre les États membres participants mais qui n'entrera en vigueur qu'après ratification par 13 États membres. Ces deux règlements sont valides pour les 25 États membres qui participent à la coopération renforcée (tous les États membres excepté l'Espagne et l'Italie). Ces Règlements permettront d'obtenir une protection unitaire par brevet (« brevet européen à effet unitaire ») dans les 25 États membres sans besoin de validation individuelle dans les États membres. Le nouveau brevet unitaire sera délivré par l'Office Européen des Brevets (OEB) après avoir subi un examen de brevetabilité conformément aux dispositions de la Convention sur le Brevet Européen (suivant donc la même procédure qu'un brevet européen "classique", le breveté devant, lors de la délivrance, choisir s'il souhaite un brevet européen "classique" ou un brevet "unitaire"). La juridiction unifiée aura quant à elle une compétence exclusive, en particulier pour les actions en contrefaçon et en validité, tant pour les brevets européens « classiques » que pour les brevets européens à effet unitaire.

- **Le Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009** concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments¹²¹⁵.
- **Le Règlement (CE) n°772/2004 de la Commission du 27 avril 2004** concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie¹²¹⁶.
- **Le Règlement (UE) No. 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013** concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil¹²¹⁷. Ce nouveau règlement s'applique, dans la plupart de ses dispositions, depuis le 1^{er} janvier 2014. Ce règlement (comme le règlement

¹²¹⁵ J.O.U.E., n° L 152 du 16 juin 2009, p. 1. Ce règlement constitue une codification de l'ancien règlement (CEE) n°1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments.

¹²¹⁶ J.O.U.E., n° L 123 du 27 avril 2004, p. 11.

¹²¹⁷ JOUE, L181/15.

1383/2003) va au-delà des obligations minimales prévues aux articles 51 *et seq.* de l'Accord ADPIC (qui n'imposent des mesures douanières qu'en cas d'importation de marchandises soupçonnées de contrefaçon de marque ou de piratage de droit d'auteur.).

- **Le Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996** concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques¹²¹⁸.
- **Le Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994** instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales¹²¹⁹.

2) National

En France, le droit des brevets est régi par le **Code la propriété intellectuelle** institué par la Loi no 92-597 du 1^{er} juillet 1992¹²²⁰ modifié à de multiples reprises¹²²¹. Les principales dispositions relatives au droit des brevets sont reprises au titre 1^{er} du Livre 6, à savoir les articles L.611-1 à L.615-22.

En Belgique, le droit des brevets est régi par **la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention**¹²²². Cette loi a fait l'objet de plusieurs modifications, notamment par la loi du 28 avril 2005¹²²³ transposant la directive européenne 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

La Suisse a adopté **la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954**¹²²⁴ modifiée à plusieurs reprises, notamment par la loi fédérale du 3 février 1995¹²²⁵ et la loi fédérale du 22 juin 2007¹²²⁶.

Enfin, en ce qui concerne les États membres de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), le droit des brevets est régi par **l'Annexe I à l'Accord de Bangui** tel que révisé le 24 février 1999¹²²⁷.

¹²¹⁸ J.O.U.E., n° L 198 du 8 août 1996 p. 30.

¹²¹⁹ J.O.U.E., n° L 227 du 1^{er} septembre 1994 p. 1.

¹²²⁰ J.O.R.F., n°153 du 3 juillet 1992, p. 8801.

¹²²¹ Notamment par la Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996 modifiant le Code la propriété intellectuelle en application de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

¹²²² M.B., 9 mars 1985, p. 2774.

¹²²³ M.B., 13 mai 2005, p. 22852.

¹²²⁴ R.O., 1959, p. 891.

¹²²⁵ En vigueur depuis le 1er septembre 1995 (R.O., 1995, p. 2879).

¹²²⁶ R.O., 2008, p. 2551.

B. L'INVENTION BREVETABLE

1) Définition de l'invention

L'objet de la protection par le droit des brevets consiste en une **invention**. Ce terme n'est toutefois pas défini au sein des législations française, belge ou suisse, ni d'ailleurs par la CBE. Par contre, l'Annexe I à l'Accord de Bangui définit l'invention, en son article 1^{er}, comme « *une idée qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique* ».

Faute de définition dans les législations des pays européens francophones, plusieurs définitions ont été proposées par la doctrine et la jurisprudence. Selon VIVANT et BRUGUIERE, « *il y a invention dès lors qu'un processus intellectuel, quel qu'il soit, permet d'aboutir à une innovation prenant appui sur des connaissances issues des sciences dures, quelle que soit la nature de l'effet produit – dès lors, en un mot, qu'il y a « production » de ce résultat* »¹²²⁸. La jurisprudence de l'OEB insiste sur le caractère technique de l'invention dans les termes suivants : « *Toute invention doit avoir un caractère technique: elle doit apporter une solution technique à un problème technique, être applicable sur le plan industriel et pouvoir être reproduite sans effort excessif* »¹²²⁹.

Une définition similaire d'origine allemande, suivant laquelle « *l'invention est une solution technique à un problème technique, grâce à des moyens techniques susceptibles de répétition* », apparaît plus généralement admise au sein de la doctrine française et belge¹²³⁰.

Par ailleurs, suivant la jurisprudence suisse, l'invention est une « *règle abstraite dont la répétition conduit à un résultat technique déterminé, susceptible d'application industrielle* »¹²³¹. La doctrine suisse définit ainsi l'invention comme « *une information adressée à l'esprit humain pour attirer son attention sur une certaine **causalité**, entraînant qu'une certaine manière de faire ou l'emploi d'un certain produit aboutit à certains effets* »¹²³². La jurisprudence suisse insiste également sur le caractère reproductible d'une invention en énonçant qu'une « *invention de nature*

¹²²⁷ Voy. www.oapi.int.

¹²²⁸ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, « Réinventer l'invention », *Propri. Int.*, juillet 2003, n°8, p. 290.

¹²²⁹ Division d'opposition, 8 décembre 1994, *J.O.O.E.B.*, 1995, p. 388.

¹²³⁰ J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 7^{ème} édition, 2012, p. 132 ; B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 83 ; F. POLLAUD-DULLIAN, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, 1999, n°142, p. 78 ; J.-M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, Paris, Litec, 1984, p. 175, n°154.

¹²³¹ ATF 98 Ib 396, considérant 3.

¹²³² F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, Cedidac, Lausanne, 2011, p. 317.

technique est brevetable uniquement si son auteur maîtrise la question de la causalité et si celle-ci n'est pas le fruit du hasard »¹²³³.

Deux éléments essentiels peuvent être dégagés de ce qui précède : l'invention est une création (c'est-à-dire une prestation intellectuelle aboutissant à un « résultat »¹²³⁴) qui possède un caractère technique.

Cette définition permet de distinguer l'invention de la découverte, qui ne peut faire l'objet d'une protection par le droit des brevets.

Suivant cette distinction traditionnelle¹²³⁵, la découverte n'est en effet pas une création¹²³⁶ : elle consiste à remarquer quelque chose qui existait déjà mais n'était pas encore connu, à mettre en lumière quelque chose qui préexiste¹²³⁷ (par exemple, le fait de reconnaître une nouvelle loi de la nature). À l'inverse, l'invention consiste à créer quelque chose qui n'existait pas encore, comme, par exemple, un nouveau dispositif technique, un nouveau produit pharmaceutique, une application nouvelle pour un produit connu. Cette distinction, traditionnelle en doctrine, se traduit dans l'énoncé d'un motif d'exclusion du champ de la brevetabilité en ce qui concerne les découvertes¹²³⁸.

La frontière entre invention et découverte est toutefois moins distincte depuis l'apparition de la biotechnologie dans le champ de la brevetabilité¹²³⁹. En effet, la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques a posé en son article 3 § 2 le principe suivant lequel « *une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel* »¹²⁴⁰. Ainsi, une matière biologique préexistante à l'état naturel peut donc être protégée en tant que telle par le droit des brevets lorsqu'elle a fait l'objet d'une isolation et d'une identification découlant d'une activité humaine. La distinction entre découverte et invention dans ce cadre apparaît plus floue¹²⁴¹.

¹²³³ ATF 120 II 312, considérant 2.

¹²³⁴ M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Larcier, 1999, p. 52.

¹²³⁵ Remise en cause par certains auteurs qui considèrent qu'il « *n'y a pas l'opposition quasi ontologique que l'on prétend faire entre invention et découverte et le droit lui-même ne trace pas la frontière que l'on dit trop souvent entre les deux* » (M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *op. cit.*, p. 287).

¹²³⁶ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 133.

¹²³⁷ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *op. cit.*, p. 286.

¹²³⁸ Voyez l'article 52 (2) a) de la CBE ; L.611-10, 2°, a) du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3 § 1^{er}, 1° de la loi belge sur les brevets d'invention.

¹²³⁹ Voyez F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 177 ; B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 85.

¹²⁴⁰ Voyez également, dans des termes identiques, l'article 2 § 3 de la loi belge sur les brevets d'invention.

¹²⁴¹ Voyez B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 86 et les références citées.

Par ailleurs, la jurisprudence de l'OEB met l'accent sur le caractère technique que revêt la notion d'invention en ces termes : « *La présence d'un caractère technique est une exigence implicite de la CBE, à laquelle doit satisfaire toute invention pour être une invention* »¹²⁴².

Que signifie le caractère technique ? La doctrine française définit comme technique « *l'enseignement destiné à utiliser méthodiquement des forces naturelles maîtrisables en vue d'un résultat obtenu sur la base d'une causalité prévisible. Tel n'est pas le cas par exemple des phénomènes de perception humains ou des méthodes dans le domaine linguistique* »¹²⁴³.

Cette conception traditionnelle du caractère technique, lié à une *transformation de la nature*¹²⁴⁴, rejoint la jurisprudence suisse. Le Tribunal fédéral suisse a en effet considéré que :

*« N'appartiennent pas à la technique et ne constituent dès lors pas des inventions au sens de la loi des instructions qui prescrivent à l'homme un certain comportement et produisent un résultat déterminé, sans intervention directe des forces de la nature. Ne sont par conséquent pas brevetables, par exemple, des systèmes de loteries, de comptabilité ou de sténographie, des règles de jeu, méthodes d'enseignement, tables de logarithmes »*¹²⁴⁵.

Le caractère technique de l'invention se traduit notamment dans l'exclusion du champ de brevetabilité des créations abstraites en tant que telles (par exemple les idées, les théories scientifiques ou mathématiques¹²⁴⁶ (voyez *infra*)).

2) Typologie des inventions

Plusieurs types d'inventions sont traditionnellement distingués¹²⁴⁷ :

- Les inventions de produits : ces inventions portent sur un produit nouveau, qui peut être défini comme « *un corps déterminé ayant une composition ou une structure particulière qui le distingue des*

¹²⁴² C.R.T., 22 mars 2006, T-619/02, *J.O.O.E.B.*, 2007, p. 63; C.R.T., 21 avril 2004, T-258/03, *J.O.O.E.B.*, 2004, p. 575; C.R.T., 8 septembre 2000, T-931/95, *J.O.O.E.B.*, 2001, p. 441.

¹²⁴³ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 145.

¹²⁴⁴ Certains auteurs estiment que « *(r)ien n'impose de dire que la technique implique ou n'implique pas une transformation de la nature. Faire le choix d'une réponse positive est surtout faire le choix de la continuité... qui peut-être une forme de légitimité* » (M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *op. cit.*, p. 289).

¹²⁴⁵ ATF 98 Ib 396, considérant 3.

¹²⁴⁶ Voyez l'article L.611-10 § 2a) du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3 § 1, °1 de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 52 (2) a) de la CBE.

¹²⁴⁷ Voyez notamment J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 179 ; B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 87 ; M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 53. Voy. aussi l'article 2(2) de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

autres corps »¹²⁴⁸. Il peut donc s'agir d'une substance ou composition telle que par exemple, un produit chimique, pharmaceutique ou alimentaire.

- Les inventions de procédés (ou de « moyens ») : l'objet de ce type d'inventions peut être défini comme « un moyen incorporel, une manière de faire, une formule, une série d'opérations qui servent à obtenir un produit ou un résultat. Ce sont les façons diverses de mettre en œuvre et de combiner des moyens chimiques ou mécaniques »¹²⁴⁹. Il s'agit d'une succession d'opérations visant à fabriquer un produit (par exemple, un procédé de production d'un diamant artificiel) ou à obtenir un résultat (par exemple, renforcer l'étanchéité ou la résistance à la chaleur d'un produit). Si le produit résultant de la mise en œuvre du procédé répond aux conditions de brevetabilité, il pourra également faire l'objet d'un brevet. À l'inverse, le simple résultat d'un procédé n'est pas brevetable en soi.
- L'application nouvelle de moyens connus : ce type d'inventions consiste en l'utilisation d'un moyen technique déjà connu, même sans le modifier, de manière à obtenir un résultat différent de celui que le moyen avait produit jusque-là¹²⁵⁰. La nouveauté réside ici dans le rapport du moyen au résultat¹²⁵¹. Par exemple, a pu être considérée comme une application nouvelle, l'utilisation du polycaprolactone dans le domaine du bricolage grand public alors que ce produit était jusqu'alors utilisé uniquement comme adjuvant dans le domaine médical¹²⁵².
- La combinaison nouvelle de moyens connus : elle consiste à associer de manière nouvelle des moyens connus dans un but commun. Le résultat obtenu par une telle invention ne doit pas nécessairement être nouveau ; c'est l'association des moyens connus, caractérisée par leurs rapports fonctionnels et leur disposition, qui est alors protégée, ce qui implique qu'il ne pourra être question de contrefaçon d'une telle invention que lorsqu'elle est reproduite dans l'ensemble de ses moyens¹²⁵³.

¹²⁴⁸ P. ROUBIER, *op. cit.*, p. 53.

¹²⁴⁹ TH. BRAUN, P. STRUYE, *Précis des brevets belges d'invention*, Bruxelles, 1935, n°55.

¹²⁵⁰ Voyez J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 188.

¹²⁵¹ P. ROUBIER, *op. cit.*, p. 71 ; M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 54.

¹²⁵² TGI Paris, 19 février 2008, R.G. 06/04008.

¹²⁵³ J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 190. cfr également ATF 120 II 312, considérant 4a).

C. CONDITIONS DE PROTECTION

Pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit des brevets, une invention doit répondre à certaines conditions dites de brevetabilité¹²⁵⁴. Il s'agit des exigences liées à la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle.

Certaines créations sont par ailleurs exclues de la protection conférée par le droit des brevets, en raison de leur absence de caractère technique ou pour des considérations liées à l'éthique.

1) Conditions positives

a) *La nouveauté*

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique au jour du dépôt de la demande ou de la priorité¹²⁵⁵.

(1) *L'état de la technique*

L'état de la technique rassemble l'ensemble des documents qui ont été rendus accessibles au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite, orale, un usage ou tout autre moyen¹²⁵⁶. L'invention doit donc avoir fait l'objet d'une divulgation.

L'état de la technique pertinent dans le cadre de l'examen de la nouveauté n'est toutefois pas limité aux seules antériorités accessibles au public. En effet, est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet telles qu'elles ont été

¹²⁵⁴ Voyez l'article 52 (1) de la CBE ; l'article L.611-10, 1° du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 2 § 1^{er} de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 1 de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention ; l'article 2 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

¹²⁵⁵ Voyez l'article 54 (1) de la CBE ; l'article L.611-11, 1° du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 5 § 1^{er} de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 7 § I, 1° de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention ; l'article 3 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

¹²⁵⁶ Voyez l'article 54 (2) de la CBE ; l'article L.611-11, 2° du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 5 § 2 de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 7 § I, 2° de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention ; l'article 3(2) de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle du brevet ultérieur et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure¹²⁵⁷.

Deux catégories d'antériorités peuvent ainsi être distinguées :

- Les antériorités accessibles au public (ayant fait l'objet d'une divulgation).
- Les antériorités contenues dans les demandes de brevets.

(a) Antériorités accessibles au public

Comme indiqué ci-dessus, l'état de la technique est notamment composé de tout ce qui a été rendu accessible au public à la date du brevet. Les directives d'examen de l'OEB soulignent à cet égard qu'il « *convient de noter combien cette définition est large. Aucune restriction n'a été prévue en ce qui concerne le lieu géographique où l'état de la technique a été rendu accessible au public, la façon dont il l'a été et la langue dans laquelle il l'a été. Par ailleurs, aucune limite d'ancienneté n'a été fixée pour les documents ou autres sources d'informations* »¹²⁵⁸.

La nouveauté doit ainsi être absolue dans le temps et dans l'espace¹²⁵⁹. Cela signifie qu'on peut donc remonter indéfiniment dans le temps pour opposer une antériorité et que le lieu de la divulgation n'a pas d'importance¹²⁶⁰. Il est par ailleurs indifférent que la divulgation soit le fait de l'inventeur lui-même ou d'un tiers. Il faut cependant que l'antériorité soit « *certaine dans sa date et dans son objet* »¹²⁶¹.

Font donc partie de l'état de la technique et constituent des antériorités destructrices de nouveauté les brevets et toute publications (scientifiques, commerciales ou autre) publiées antérieurement à la date du brevet. La divulgation n'est cependant soumise à aucune exigence de forme¹²⁶² et peut donc intervenir oralement (auquel cas le problème peut être de déterminer le contenu divulgué¹²⁶³) ou par l'usage (notamment la démonstration¹²⁶⁴, l'exposition en vente¹²⁶⁵, la publication dans un

¹²⁵⁷ Voyez l'article 54 (3) de la CBE ; l'article L.611-11, 3° du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 5 § 3 de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 7 § I, 3° de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

¹²⁵⁸ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-VII-7.

¹²⁵⁹ B. VAN REEPINGHEN, M. DE BRABANTER, *Les brevets d'invention*, Bruxelles, Larcier, 1987, pp. 21-22, n°27.

¹²⁶⁰ J. AZÉMA, J.C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 198.

¹²⁶¹ TGI Paris, 3^{ème} ch., 1^{ère} sect., 19 février 2008, R.G. 06/4008 ; voyez également CA Paris, 18 janvier 1995, *PIBD*, 1996, III, p. 327

¹²⁶² C.R.T., 30 mai 2000, T-0165/96.

¹²⁶³ C.R.T., 14 mai 2001, T-1212/97 ; C.R.T., 28 juillet 1992, T-0877/90.

¹²⁶⁴ TGI Paris, 29 mai 1981, *Dossiers brevets*, 1981, VI.

catalogue de vente¹²⁶⁶, la présentation d'un poster à un congrès¹²⁶⁷, etc...).

Pour qu'il puisse être question de divulgation, il faut que l'invention ait été rendue accessible au public (qui peut se limiter à une seule personne¹²⁶⁸ non tenue au secret¹²⁶⁹), et que l'invention ait été exposée de telle sorte qu'elle ait pu être comprise¹²⁷⁰. L'exigence d'un exposé compréhensible de l'invention est une exigence abstraite : il n'est pas nécessaire de démontrer que le public a réellement compris l'invention¹²⁷¹.

La divulgation à une personne tenue au secret n'est donc pas prise en compte. Cette obligation de confidentialité peut émaner de différentes sources. Elle peut par exemple résulter d'un contrat d'emploi, les travailleurs salariés étant en principe tenus à un devoir de discrétion et n'étant dès lors pas considérés comme faisant partie du « public »¹²⁷². Elle peut être réglée de manière expresse, notamment via l'insertion d'une clause de confidentialité, ou via la mention « document confidentiel » ou « entrée interdite au public »¹²⁷³. Un tel accord de confidentialité peut être conclu oralement, par exemple lors d'un entretien d'affaires¹²⁷⁴, ou résulter des circonstances¹²⁷⁵. Il a ainsi été conclu dans les cas suivants à l'existence d'une obligation implicite de confidentialité : dans le cadre d'un contrat de sous-traitance¹²⁷⁶ ; dans le cadre de négociations commerciales¹²⁷⁷ ; par exemple, lors d'une correspondance entre deux sociétés¹²⁷⁸ ; dans le cadre d'un contrat de co-entreprise ou *joint-venture*¹²⁷⁹. Par contre, il a été jugé que l'invention était accessible

¹²⁶⁵ C.R.T., 26 septembre 1991, T-87/90.

¹²⁶⁶ Civ. Bruxelles, 17 janvier 2003, *I.R.D.I.*, 2003, p. 140.

¹²⁶⁷ C.R.T., 24 janvier 2008, T-1210/05.

¹²⁶⁸ C.R.T., 9 décembre 2008, T-0229/06 ; C.R.T., 27 septembre 2004, T-1801/01.

¹²⁶⁹ Voyez *La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*, 6^{ème} édition, juillet 2010, 1-C-1.8.9 ; C.R.T., 27 septembre 2004, T-1081/01.

¹²⁷⁰ CA Paris, 17 novembre 2000, *RD propr. Intell.*, n°134, p. 29 ; TGI Paris, 23 mars 1988, *PIBD*, 1988, III, p. 301.

¹²⁷¹ C.R.T., 27 novembre 2003, T-0947/99 ; C.R.T., 10 novembre 1988, T-0381/87.

¹²⁷² C.R.T., 25 octobre 2011, T-1057/09, point 5.20 ; C.R.T., 10 novembre 1994, T-1085/92 ; CA Paris, 17 septembre 1997, *PIBD*, 1997, n°644, III, p. 633.

¹²⁷³ J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Nouveauté », in *Jurisclasseur Brevets*, LexisNexis, Paris, fascicule 4260, p. 3.

¹²⁷⁴ C.R.T., 23 juillet 1993, T-0830/90, point 3.2.2.

¹²⁷⁵ C.R.T., 23 juillet 1993, T-0830/90. Cfr également C.R.T., 23 juillet 1993, T-0830/90, point 3.2.2 et C.R.T., 13 septembre 1994, T-602/91.

¹²⁷⁶ C.R.T., 10 novembre 1994, T-1085/92 ; C.R.T., 3 février 1994, T-0799/91 ; C.R.T., 25 janvier 1994, T-0541/92.

¹²⁷⁷ C.R.T., 2 avril 1996, T-0818/93.

¹²⁷⁸ C.R.T., 5 novembre 1996, T-0480/95.

¹²⁷⁹ C.R.T., 20 novembre 1996, T-0472/92.

au public dans le cas d'une présentation de l'invention à un groupe limité de clients potentiels¹²⁸⁰.

Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2006

PIBD, 2006 n°831 III 395

Faits : La Société Industrielle du Ponant, titulaire d'un brevet français intitulé « porte pivotante du type comportant au moins un battant sur lequel sont montés en parallèles deux triangles par l'intermédiaire de biellettes », destiné à l'équipement de navires, a assigné en contrefaçon la société Atlas. Le TGI de Rennes a condamné cette dernière en première instance.

Décision : « *Considérant qu'aucune confidentialité particulière n'avait été requise pour la construction et qu'aucune précaution n'a été prise lors du transport jusqu'au bateau ; considérant que la mise à flots du navire s'est effectuée en présence d'un très nombreux public et de la presse ; que les portes et leurs caractéristiques techniques constituées par le mécanisme de fermeture étaient accessibles et visibles par tous y compris par l'homme du métier qui a pu apprécier du premier coup d'œil les caractéristiques techniques de l'invention (...) ; considérant qu'il apparaît ainsi que le brevet (...) doit être annulé pour défaut de nouveauté... ».*

Dans certaines hypothèses, une divulgation de l'invention n'est pas destructrice de nouveauté. Ainsi, ne s'oppose pas à la brevetabilité de l'invention sa divulgation ayant eu lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet¹²⁸¹ :

- si elle résulte d'un abus évident à l'égard de l'inventeur, tel que la violation d'un devoir de confidentialité, ou
- si elle s'est produite à l'occasion d'une des expositions officielles reconnues par la convention de Paris du 22 novembre 1928.

¹²⁸⁰ TGI Rennes, 10 février 2003, *PIBD*, 2003, n°770, III, p. 412 ; C.R.T., 13 février 1997, T-0292/93; Voyez toutefois, en sens contraire (mais dans des circonstances particulières), C.R.T., 7 décembre 2000, T-0478/99 ; C.R.T., 18 octobre 1996, T-0823/93.

¹²⁸¹ Voyez l'article 55 de la CBE ; l'article L.611-13 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 5 § 5 de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 7b de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

(b) Élargissement fictif de l'état de la technique aux demandes non publiées

L'état de la technique tel qu'il est défini ci-dessus est composé des documents rendus accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet ou la date de priorité de celui-ci. En vertu de cette règle générale, les demandes de brevet non publiées avant cette date ne constituent en principe pas des antériorités opposables, ce qui a pour effet de créer un risque de double brevetabilité incompatible avec le caractère exclusif du droit conféré par le brevet d'invention.

Afin d'éviter ce problème, la CBE ainsi que la législation française, belge et suisse prévoient qu'est considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet¹²⁸² telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle de la date de dépôt de la demande de brevet et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure¹²⁸³. Pour être comprise dans l'état de la technique, la demande de brevet doit donc être *antérieure* à la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet considérée et elle doit avoir fait l'objet d'une publication ultérieure. Le « contenu » de cette demande comprend l'ensemble de l'exposé repris dans la demande, c'est-à-dire la description, les dessins et les revendications¹²⁸⁴.

(c) Prise en compte des priorités

La règle de nouveauté doit être appréciée de manière absolue dans le temps et dans l'espace. Dès lors qu'il est en pratique impossible de procéder au dépôt simultané d'une demande de brevet pour tous les territoires disponibles, l'application stricte de la règle nouveauté empêcherait l'inventeur d'obtenir un brevet sur chacun de ces territoires pour son invention puisque le premier dépôt constituerait une antériorité destructrice de nouveauté des dépôts ultérieurs.

En vue de prémunir l'inventeur contre les effets d'une application stricte de l'exigence de nouveauté absolue, l'article 4 de la Convention de Paris a instauré un droit de priorité. Cet article prévoit en effet que « *celui qui*

¹²⁸² Au niveau de l'OEB, seules les demandes de brevet européen et les demandes « euro-PCT » (demandes résultant d'un dépôt international désignant au moins un État membre de la CBE) sont prises en compte à cet égard. En France, en Belgique et en Suisse, les demandes nationales ainsi que les demandes internationales ou européennes visant le territoire concerné sont prises en compte.

¹²⁸³ Voyez l'article 54 (3) de la CBE ; l'article L.611-11, 3° du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 5 § 3 de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 7 § I, 3° de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

¹²⁸⁴ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-IV-5.1.

aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention (...), dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité » pendant un délai de 12 mois.

Ainsi, l'inventeur peut déposer des demandes dans les autres pays membres de la Convention de Paris dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la première demande sans que sa première demande puisse constituer une antériorité à l'égard des demandes ultérieures. Le bénéfice de cette priorité est par ailleurs étendu, sous condition de réciprocité, aux situations où le premier dépôt a eu lieu dans un État non membre de la Convention de Paris¹²⁸⁵. Les dépôts postérieurs sont alors réputés avoir eu lieu à la date du premier dépôt et l'état de la technique à prendre en considération est celui prévalait alors.

Lorsqu'une priorité est revendiquée, celle-ci doit concerner une même invention. Selon la jurisprudence de l'OEB, la notion de « même invention » suppose que « *l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble* »¹²⁸⁶.

(2) Caractères de l'antériorité destructrice de nouveauté

La nouveauté ne peut être détruite que par une antériorité couvrant l'invention dans son intégralité : c'est ce qu'on appelle une antériorité « compacte »¹²⁸⁷ ou une antériorité « de toutes pièces »¹²⁸⁸.

La jurisprudence belge précise que pour être destructrice de nouveauté, l'antériorité doit contenir toutes les caractéristiques de l'invention (et pas seulement certaines d'entre elles) et que le même résultat technique en résulte¹²⁸⁹.

¹²⁸⁵ Voyez l'article L.611-12 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 19 § 1^{er}, 3° de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 17, A, 1bis° de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

¹²⁸⁶ Grande Chambre de recours de l'OEB, 31 mai 2001, G-2/98.

¹²⁸⁷ PH. DE JONG, O. VRINS, CH. RONSE, « Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2007-2010 », *T.B.H.*, 2011/5, p. 402.

¹²⁸⁸ J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *op. cit.*, p. 16 ; J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 196.

¹²⁸⁹ Voyez notamment CA Bruxelles, 8^{ème} ch., 7 juin 2011, R.G. 2008/AR/1597 ; Com. Gand, 6^{ème} ch., 24 juin 2010, R.G. A109/02431 ; Anvers, 7^{ème} ch., 19 juin 2009, R.G. A/08/04346 ; Civ. Mons, 9 janvier 2004, *J.L.M.B.*, 2004/20, p. 894. Voyez également la jurisprudence citée par PH. DE JONG, O. VRINS, CH. RONSE, « Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2007-2010 », *T.B.H.*, 2011/5, p. 402.

Cette conception rejoint la jurisprudence de l'OEB suivant laquelle toutes les caractéristiques (et pas uniquement les caractéristiques essentielles) doivent être révélées par le document antérieur pour qu'il y ait défaut de nouveauté¹²⁹⁰. Il faut comparer chaque document de l'état de la technique isolément et dans son ensemble¹²⁹¹. L'antériorité doit ainsi être prise « *telle quelle sans y ajouter des éléments extérieurs* »¹²⁹².

Il n'est dès lors pas permis, à la différence de l'examen de l'activité inventive, de combiner des éléments différents de l'état de la technique. Toutefois, si une antériorité fait référence à un autre document (qui comprend par exemple des caractéristiques plus détaillées), ce dernier document sera considéré comme contenu dans l'antériorité¹²⁹³.

Selon la jurisprudence française, « *pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique* »¹²⁹⁴. Une antériorité qui ne divulgue ni la forme ni le fonctionnement de l'invention ne peut donc être destructrice de nouveauté¹²⁹⁵, pas plus que ne peut l'être la simple divulgation du résultat¹²⁹⁶.

On notera que suivant l'OEB, le fait que le but recherché par l'invention soit différent de l'antériorité ne le rend pas nécessairement nouveau :

*« Un produit connu qui est de prime abord identique à la substance ou à la composition définie dans la revendication, mais qui se trouve sous une forme qui le rendrait mal adapté à l'utilisation indiquée, ne priverait pas la revendication de son caractère de nouveauté. Toutefois, si le produit connu se trouvait sous une forme qui le rende effectivement adapté à l'utilisation indiquée, bien que, dans la description, il n'ait pas été prévu pour cette utilisation, la revendication perdrait son caractère de nouveauté »*¹²⁹⁷.

En ce sens, il a été jugé par le Tribunal de Grande Instance de Paris, concernant une antériorité portant sur un dispositif de verrou simplifié

¹²⁹⁰ C.R.T., 11 janvier 2000, T-0411/98.

¹²⁹¹ CA Paris, 14 juin 2002, PIBD, 2002, n°751, III, p. 464 ; C.R.T., 8 juillet 1990, T-233/90; C.R.T., 9 août 1988, T-124/87.

¹²⁹² CA Paris, 23 novembre 2005, PIBD, 2006, n°822, III, p. 39.

¹²⁹³ CA Bruxelles, 28 avril 2009, R.G. 2007/AR/137.

¹²⁹⁴ Cass. Com. Fr. 6 juin 2001, Galvepor C/ Technel et Hervé Dartois PIBD 2001 n°726 III 427.

¹²⁹⁵ TGI Paris, 7 septembre 2006, PIBD, 2006, n°842, III, p. 804.

¹²⁹⁶ TGI Paris, 20 novembre 2007 PIBD, 2008, n°867, III, p. 59.

¹²⁹⁷ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), F-IV-4.13.

pour porte coulissante opposée à une demande de brevet portant sur la fermeture d'un claquet :

« Cette antériorité se situe dans le même domaine d'activité que le brevet ALDES et il est indifférent que son but soit de déverrouiller une porte alors que le brevet ALDES vise à fermer un claquet dès lors que ce qui intéresse l'homme du métier est le mécanisme pour y parvenir. La fermeture et l'ouverture mettent en œuvre le même fonctionnement et portent donc sur une même fonction, tant dans le brevet que dans l'antériorité qui amènent au même résultat »¹²⁹⁸.

Enfin, pour être opposable, l'antériorité doit être certaine et suffisante. Une antériorité ne peut donc être destructrice de nouveauté que si les informations qu'elle fournit à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet du document, compte tenu des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière à cette date¹²⁹⁹.

Un composé chimique ne peut donc être considéré comme faisant partie de l'état de la technique lorsque l'application des informations contenues dans le document antérieur ne conduit pas nécessairement à l'obtention de la composition revendiquée¹³⁰⁰. Un document erroné n'est pas davantage suffisant à constituer une antériorité valable¹³⁰¹.

b) L'activité inventive

L'activité inventive est une condition de brevetabilité distincte de celle de nouveauté et doit être appréciée séparément de celle-ci¹³⁰². L'invention est ainsi nouvelle si elle n'est *pas comprise* dans l'état de la technique tandis qu'elle ne sera inventive que si elle n'en *résulte pas* de manière évidente pour l'homme de métier¹³⁰³. L'activité inventive ne doit être examinée que si l'invention est nouvelle¹³⁰⁴.

Aux termes de l'article 56 CBE, *«une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'article 54,*

¹²⁹⁸ TGI Paris, 3^{ème} ch., 1^{ère} sect., 26 octobre 2010, R.G. 08/16164.

¹²⁹⁹ C.R.T., 24 octobre 2000, T-0419/99 ; C.R.T., 20 septembre 1988, T-0026/85.

¹³⁰⁰ CA Paris, 10 mars 2004, *PIBD*, 2004, n°787, III, p. 315.

¹³⁰¹ Voyez Cass. Com. Fr., 12 mars 2002, *PIBD*, 2002, n°743, III, p. 239 ; CA Paris, 22 février 2008, R.G. 05/24319.

¹³⁰² Voyez notamment Cass. Com. Fr., 6 mars 1979, *PIBD*, 1979, n°240, III, p. 252.

¹³⁰³ CA Bruxelles, 28 avril 2009, R.G. 2007/AR/137 ; M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 65.

¹³⁰⁴ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-VII-1.

paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive »¹³⁰⁵.

La détermination de l'activité inventive suppose donc de procéder à une comparaison de l'invention avec l'état de la technique. Il s'agit de déterminer si, du point de vue de l'homme du métier, l'invention ne résultait pas de manière évidente de l'état de la technique.

(1) L'état de la technique

La condition d'activité inventive s'apprécie, à l'instar de la condition de nouveauté, par rapport à l'état de technique. L'état de la technique à prendre ici en considération se distingue cependant de l'état la technique à prendre en compte dans le cadre de la nouveauté.

En effet, les demandes de brevet qui n'étaient pas publiées à la date du brevet ne peuvent pas être prises en compte pour évaluer l'activité inventive¹³⁰⁶.

Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de l'activité inventive, les documents de l'état de la technique peuvent être combinés¹³⁰⁷. En effet, l'homme du métier est « *supposé connaître tous les brevets et documents publiés en la matière à la date du dépôt de la demande du brevet en cause* » et « *on peut combiner plusieurs documents (ensemble des connaissances accessibles au public) pour apprécier l'invention si une telle combinaison aurait été évidente pour un homme de métier* »¹³⁰⁸.

La Cour d'appel de Bruxelles rappelle ainsi qu'il « *y a évidence lorsque l'homme de métier peut parvenir à la prétendue invention en combinant les éléments dans l'état de la technique sans faire œuvre créative. L'invention brevetable va au-delà d'un simple développement évident de l'état de la technique* »¹³⁰⁹.

Les directives de l'OEB précisent également que dans le cadre de l'appréciation de l'activité inventive, « *il est permis de combiner la divulgation de un ou plusieurs documents, de différentes parties d'un*

¹³⁰⁵ Voyez également, dans des termes similaires, l'article L.611-14 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 6 de la loi belge sur les brevets d'invention, l'article 4 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui. L'article 1^{er}, A, 1, 2^o de la loi fédérale suisse prévoit quant à lui que « *ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable* ».

¹³⁰⁶ Voyez l'article 56 alinéa 2 CBE ; l'article L.611-14 alinéa 2 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 6 alinéa 2 de la loi belge sur les brevets d'invention.

¹³⁰⁷ Cass. Fr. Com., 15 novembre 1994, *PIDB*, 1995, n°581, III, p. 51.

¹³⁰⁸ Liège, 7 janvier 2005, *I.R.D.I.*, 2005/2, p. 159.

¹³⁰⁹ CA Bruxelles, 9^{ème} ch., 17 septembre 2004, *Ing.-Cons.*, p. 377.

document ou d'autres éléments de l'état de la technique (par exemple un usage antérieur public ou des connaissances techniques générales non écrites) avec l'état de la technique le plus proche »¹³¹⁰.

Cour d'appel Paris, 29 juin 2005

Toltex / Netlon,

PIBD, n°815 III 535

Faits : Le TGI de Paris a débouté la société Toltex de son action en contrefaçon de brevet dirigée à l'encontre de la société Netlon et annulé son brevet portant sur une ceinture de fixation d'une plante à tuteur, pour défaut d'activité inventive. La société Toltex a interjeté appel de cette décision.

Décision : « Considérant (...) qu'au vu des enseignements procurés par les brevets Glover et Toltex, l'homme du métier, qui recherchait un moyen de tuteurer fermement un arbuste pour permettre aux racines de s'ancrer dans le sol en évitant que le tronc soit soumis à des frottements, était conduit, sans faire preuve d'activité inventive, en combinant les enseignements de ces deux documents, à assurer l'ancrage d'un arbre à un tuteur, en permettant tant l'écoulement de l'eau contre sa tige que la croissance de la plante sans endommager son tronc, selon le mode de fixation et de verrouillage de la ceinture décrit au brevet revendiqué ; que de sorte, la décision entreprise, qui a annulé la revendication 1 de ce brevet pour défaut d'activité inventive sera confirmée ».

Cette décision rappelle que la simple juxtaposition de moyens connus ne fait preuve d'aucune activité inventive. Le fait que la juxtaposition de moyens connus donne un dispositif plus performant que ceux de l'art antérieur n'est pas suffisant pour lui conférer un caractère inventif, dès lors que l'amélioration découle naturellement pour l'homme du métier des enseignements de l'état de la technique antérieure. Elle rappelle également que l'état de la technique de l'activité inventive est composite.

Rien ne s'oppose cependant à ce que « *pour détruire l'activité inventive, il soit fait référence à une seule antériorité si elle constitue la pièce la plus pertinente de l'état de la technique* »¹³¹¹.

Enfin, il convient de prendre en compte l'état de la technique « le plus pertinent » ou « le plus proche »¹³¹². Il faut en effet tenir compte des

¹³¹⁰ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-VII-6.

¹³¹¹ CA Paris, 28 janvier 2005, PIBD, 2005, n°806, III, p. 229.

¹³¹² M. VIVANT, F. MACREZ, « Activité inventive », in *Jurisclasseur Brevets*, LexisNexis, Paris, 2010, fascicule 4250, p. 7.

connaissances générales de l'homme du métier qui est un spécialiste dans un domaine technique considéré (voyez *infra*). L'état de la technique « le plus proche » est défini comme suit par les directives de l'OEB :

« L'état de la technique le plus proche divulgué, dans une seule référence, la combinaison de caractéristiques qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement évident conduisant à l'invention. Lorsqu'il s'agit de sélectionner l'état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que cet état de la technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins qu'il appartienne au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié. Dans la pratique, l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée (cf. T 606/89) »¹³¹³.

À cet égard, il faut notamment examiner si les antériorités analysées proviennent de domaines techniques similaires, voisins, ou au contraire éloignés¹³¹⁴.

Cour d'appel Paris, 18 mai 2005

Faresin / Peri GmbH

PIBD, 2005 n°814 III 496

Faits : Le TGI de Paris a accueilli l'action initiée par la société Peri GmbH à l'encontre de la société Faresin pour contrefaçon des caractéristiques de son brevet portant sur un « support réglable en hauteur ». L'appelante sollicite la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive.

Décision : « Considérant que la société Faresin réplique à juste titre que pour déterminer le domaine technique pertinent auquel il convient de se référer pour rechercher l'activité inventive, il convient de consulter non seulement le domaine technique spécifique dont relève le brevet, mais également l'état de la technique dans un domaine proche où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier sur lequel porte la demande et que l'homme du métier devrait normalement connaître ».

On notera enfin que, contrairement à l'examen de la nouveauté, les équivalents techniques peuvent être pris en compte dans le cadre de

¹³¹³ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-VII-5.1.

¹³¹⁴ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 111.

l'appréciation de l'activité inventive. Ils constituent alors un indice d'absence d'activité inventive si l'invention consiste dans la simple mise en œuvre d'équivalents techniques à l'état de la technique existant au jour de la demande de brevet.

Cour d'appel Paris, 20 mai 2005

Ecopic Ligne / N. Got Bria

PIBD, 2005 n°814 III 490

Faits : M. Got Bria, titulaire d'un brevet relatif à une barrette d'électro-répulsion anti-pigeon, faisait valoir que la société Ecopic Ligne commercialisait un produit reproduisant une revendication de son brevet. Il l'a assignée en contrefaçon. Le TGI de Paris a fait droit à sa demande.

Décision : « Attendu (...) que le Tribunal pour écarter l'antériorité invoquée en vertu du brevet (...) a jugé que l'application des ressorts et leurs fonctions étaient dans celui-ci très différentes de ceux de l'invention revendiquée ; (...) qu'il est exact que dans le dispositif résultant de ce premier brevet des ressorts (...) exercent une fonction de tension des fils métalliques souples, en vue de permettre la marche sur le dispositif sans provoquer de court-circuit ; qu'il n'en reste pas moins que d'autres ressorts, nettement individualisés (...) et ayant quant à eux une fonction de connexion, assurent le passage de l'électricité ; (...) que les moyens sont équivalents à ceux revendiqués par les intimés et jouent la même fonction ;

Qu'il est manifeste que l'homme du métier pouvait, sans faire preuve d'activité inventive et en se livrant à de simples opérations d'exécution, parvenir à un résultat strictement identique ».

(2) *L'homme du métier*

L'« homme du métier », qui sert de référence pour apprécier le caractère inventif ou non d'une invention, est tout technicien normalement compétent dans le domaine en cause et qui possède des qualités moyennes et une connaissance normale de la technique considérée¹³¹⁵.

On notera à cet égard que l'OEB précise dans ses Directives que l'homme du métier est « *un praticien d'un domaine technologique normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée. Il est également censé avoir eu accès à tous*

¹³¹⁵ Civ. Liège 7 janvier 2005, *I.R.D.I.*, 2005/2, p. 157 ; M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 66.

les éléments de l' « état de la technique », notamment les documents cités dans le rapport de recherche, et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants »¹³¹⁶.

La Cour de cassation française définit par ailleurs l'homme du métier comme « *celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention* »¹³¹⁷.

La jurisprudence de l'OEB souligne que « *ces définitions ont ceci de commun qu'elles ne laissent pas entendre que l'homme du métier est doté d'une quelconque capacité inventive. Au contraire, c'est l'existence d'une telle capacité chez l'inventeur qui distingue ce dernier de l'homme du métier abstrait, et il faut effectivement que l'inventeur soit doué d'une telle capacité, car les inventions, si surprenantes ou inventives qu'elles paraissent, n'étaient, lorsqu'elles ont été réalisées, très probablement évidentes que pour une seule personne, à savoir l'inventeur lui-même* »¹³¹⁸.

L'homme de métier n'est donc pas créatif mais a une intelligence suffisante pour faire face aux nécessités courantes non résolues par une application mécanique et stéréotypée des techniques usuelles¹³¹⁹. Il est « *est un praticien normalement qualifié c'est-à-dire d'une intelligence moyenne, lui permettant de résoudre les problèmes que la technique lui pose couramment* »¹³²⁰.

L'homme du métier est en principe un professionnel (et non un utilisateur¹³²¹) d'une discipline¹³²². Il convient donc d'identifier la discipline qu'il convient de lui assigner en fonction de l'invention afin de déterminer l'étendue de ses « connaissances générales ».

¹³¹⁶ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-VII-3.

¹³¹⁷ Cass. Fr. Com., 15 juin 2010, pourvoi n°09-11.931 ; Cass. Fr. Com., 26 février 2008, *PIBD*, 2008, n°873, III, p. 269; Cass. Fr. Com., 17 octobre 1995, *Ann. Prop. Ind.*, 1996, p. 5.

¹³¹⁸ C.R.T., 14 février 1996, T-39/93.

¹³¹⁹ Civ. Gand, 15 avril 2009, R.G. 06/4284/A ; Civ. Liège, 10 février 1999, *Ing.-Cons.*, 1999, p. 434 P. DE JONG, O. VRINS, Ch. RONSE, « Evoluties in het octrooirecht - Overzicht van rechtspraak 2007-2010 », *T.B.H.*, 2011/5, p. 408.

¹³²⁰ Civ. Liège, 6 décembre 2007, *Ing.-Cons.*, 2008/1, p. 118 ; CA Bruxelles, 16 juin 2006, *Ing.-Cons.*, 2006/5, p. 503.

¹³²¹ CA Paris, 25 octobre 1990, *Ann. Prop. Ind.*, 1990, p. 250.

¹³²² M. VIVANT, F. MACREZ, *op. cit.*, p. 12 ; J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 214.

CA Lyon, 1^{ère} ch. Civ., 9 juin 2011

S.A.S. Durafrroid / S.A.S. Guérin

R.G. 09/07924, inédit

Faits : La société Durafrroid était titulaire d'un brevet couvrant un « procédé pour améliorer la qualité d'un jus de raisin en vue de sa vinification et dispositif pour sa mise en œuvre ». Elle a assigné la société Guérin et M. Proton de la Chapelle en leur reprochant d'avoir respectivement offert à la vente et utilisé un appareil reprenant sans son autorisation les revendications de ce brevet. Les défenderesses ont sollicité la nullité du brevet.

Décision : « *l'homme du métier de la vinification n'avait pas à connaître ces équipements, qui sont destinées, selon les informations fournies par leur fabricant, à être utilisées « dès lors que l'eau de refroidissement est nécessaire pour refroidir des procédés ou des machines » et qui présentent l'avantage d'une « économie en termes d'eau de refroidissement en comparaison avec un refroidissement en flux continu », qui « peut atteindre 97 % de l'eau circulante, le reste étant nécessaire pour compenser la perte d'eau due à l'évaporation et au soutirage ».*

De tels enseignements sont dénués de tout rapport avec le domaine technique de la vinification et ne relèvent pas de ceux que connaît l'homme de l'art en ce domaine.

Certes, la vinification peut supposer, en certains cas, des opérations de chauffage ou de refroidissement (...), mais si l'homme de l'art en la matière peut donc connaître des machines telles que celles ainsi décrites, il faudrait encore qu'il soit évident pour lui d'utiliser ce système, non plus pour refroidir, mais pour concentrer le jus de raisin.

Or, outre que cette transposition ne peut être objectivement considérée comme évidente, la société Durafrroid souligne à juste raison qu'il fallait, de surcroît, vaincre un préjugé ».

La jurisprudence de l'OEB précise toutefois que :

« (...) l'on est parfaitement en droit d'exiger d'un homme du métier qu'en cas de besoin, c'est-à-dire lorsqu'il ne trouve pas d'idées utilisables dans le domaine en cause pour la résolution du problème posé, il recherche également des modèles appropriés dans des domaines voisins. La question de la détermination des domaines devant être considérés comme voisins est une question de fait : pour la trancher, la Chambre

juge important de savoir si les domaines sont proches au point que l'homme du métier qui recherche une solution au problème considéré tient également compte des réalisations obtenues dans le domaine voisin. De plus, on est parfaitement en droit d'attendre d'un homme du métier qu'il consulte l'état de la technique dans le domaine technique général où se posent dans une large mesure des problèmes identiques ou semblables à ceux rencontrés dans le domaine particulier concerné par la demande, et qui devrait normalement être familier à l'homme du métier »¹³²³.

La doctrine souligne ainsi que l'homme du métier dispose de trois types de connaissance : les connaissances de son domaine technique, des connaissances dans les domaines adjacents à son domaine de spécialisation et enfin des connaissances générales non liées à un domaine particulier¹³²⁴. Il a ainsi pu être considéré que concernant un « système de manipulation de panneau d'abri de piscine », l'homme du métier est « un spécialiste de systèmes de levage ayant des connaissances en mécanique générale » et possède un « sens commun propre à tout adulte responsable »¹³²⁵.

Cour d'appel Paris, 2 mars 2005

Van der Lely / Kverneland,

PIBD, 2005 n°808 III 289

Faits : La société Van der Lely est titulaire d'un brevet relatif à un dispositif pour travailler le sol. Elle a assigné en contrefaçon une société concurrente. En première instance, le TGI de Paris a partiellement annulé son brevet pour défaut d'activité inventive.

Décision : « Considérant que l'homme du métier, qui avait à résoudre le problème posé par le brevet, à savoir éviter qu'une quantité importante de terre soit projetée vers l'arrière et provoque des irrégularités compromettant l'action du semoir, était naturellement conduit à rechercher une solution dans les instruments d'ameublissement à outils rotatifs (...) ; que le cloisonnement opéré par les appelantes (selon elles, l'homme du métier n'est pas celui du matériel agricole, catégorie trop large et imprécise, mais celui de la herse rotative) conduirait à méconnaître les connaissances générales que doit posséder l'homme du métier dans le domaine technique en cause, celui de la machine pour travailler le sol, catégorie qui inclut celle à outils à axe vertical ».

¹³²³ C.R.T., 22 novembre 1985, T-0176/84.

¹³²⁴ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 216.

¹³²⁵ Voyez TGI Paris, 11 juin 2008, R.G. 06/17811.

En outre, si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine de la technique, même éloigné¹³²⁶, le spécialiste compétent pour résoudre le problème est le spécialiste dans ce domaine. Dans ce cas, ce sont les connaissances et les possibilités de ce spécialiste qui doivent être prises pour base pour apprécier si la solution implique une activité inventive¹³²⁷.

Il est toutefois requis que l'homme du métier soit incité à chercher la solution dans un autre domaine technique. La Cour de cassation française a ainsi jugé que l'appartenance de deux brevets à une même classe de la classification internationale n'implique pas qu'ils relèvent concrètement du même domaine technique¹³²⁸.

L'homme du métier peut également consister en une équipe de personnes¹³²⁹. Dans le même sens, l'homme du métier a pu être défini comme « *une équipe composée par un chimiste médicinal, un pharmacologue et un biochimiste, tous cliniciens, travaillant dans l'industrie pharmaceutique* »¹³³⁰.

(3) La non-évidence

Une fois déterminé l'état de la technique et l'homme du métier, il convient d'examiner si l'invention découlait *de manière évidente* de l'état de la technique pour l'homme du métier.

La notion d'« évidence » ne trouve pas de définition légale, que ce soit dans la législation française, belge ou suisse, dans l'Accord de Bangui, ou dans la CBE. Les directives de l'OEB précisent à cet égard que le « *terme « évident » se réfère à ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique, mais ne fait que découler manifestement et logiquement de l'état de la technique, c'est-à-dire à ce qui ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussées que celles qu'on est en droit d'attendre d'un homme du métier* »¹³³¹. Une invention est ainsi évidente lorsqu'elle s'impose d'elle-même à l'esprit de l'homme du métier, sans effort inventif de sa part¹³³².

¹³²⁶ C.R.T., 24 avril 1991, T-0560/89.

¹³²⁷ C.R.T., T-32/81, J.O.O.E.B., 1982, p. 225 ; Voyez aussi les décisions T-141/87, T-604/89, T-321/92.

¹³²⁸ Cass. Fr. Com., 15 juin 2010, pourvoi n°09-11.931.

¹³²⁹ Comm. Anvers, 7^{ème} ch., 11 décembre 2009, R.G. A/08/05474.

¹³³⁰ TGI Paris, 3^{ème} ch., 4^{ème} sect., 30 septembre 2010, R.G. 10/8089.

¹³³¹ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-VII-3.

¹³³² TGI Paris, 3^{ème} ch., 1^{ère} sect., 28 septembre 2010, R.G. 07/3903 ; voyez également M. VIVANT, F. MACREZ, *op. cit.*, p. 15.

Pour apprécier cette évidence, il faut se placer à la date de priorité du brevet et tenir compte de toutes les connaissances dont l'homme du métier dispose à cette date¹³³³.

L'appréciation de l'évidence de l'invention implique un examen objectif qui doit faire abstraction du mérite de l'inventeur et de l'importance économique ou de l'utilité de l'invention¹³³⁴. Il importe donc peu que l'invention implique un progrès technique, celui-ci ne pouvant « se substituer à la démonstration de l'activité inventive au regard de l'état le plus proche de la technique considéré »¹³³⁵. En ce sens, la Cour de cassation française a rappelé que le simple fait qu'une invention « implique une avancée de la technique par rapport à l'état antérieur en raison des perfectionnements significatifs qu'il apporte et des avantages importants qu'il procure » ne suffit pas à caractériser l'activité inventive¹³³⁶.

En l'absence de méthode légale d'appréciation de l'activité inventive, plusieurs approches peuvent être envisagées. La méthode privilégiée par l'OEB, également appliquée par la jurisprudence belge¹³³⁷ et française¹³³⁸, consiste en l'**approche « problème-solution »**¹³³⁹. Cette approche permet d'objectiver l'appréciation de l'activité inventive¹³⁴⁰. On précisera cependant que cette méthode ne constitue qu'un moyen parmi d'autres pour évaluer l'activité inventive et qu'il n'est pas impératif d'y avoir recours¹³⁴¹.

L'approche « problème-solution » comporte trois étapes, à savoir :

- La définition de l'« état de la technique le plus proche » ;
- L'identification du « problème technique objectif » résolu par l'invention ;
- L'examen de la question de savoir si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier.

¹³³³ C.R.T., 15 septembre 2000, T-971/95 ; C.R.T., 20 mars 1996, T-772/94 ; C.R.T., 13 octobre 1982, T-24/81.

¹³³⁴ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 218 ; M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 71.

¹³³⁵ C.R.T., 17 juillet 1986, T-164/83.

¹³³⁶ Cass. Fr. Com., 9 juin 2004, *PIBD*, 2004, n°794, III, p. 547.

¹³³⁷ Voyez notamment Comm. Anvers, 11 décembre 2009, *I.R.D.I.*, 2010, p. 254 ; Civ. Bruxelles, 28 novembre 2008, *I.R.D.I.*, 2009, p. 147 ; PH. DE JONG, O. VRINS, CH. RONSE, « Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2007-2010 », *T.B.H.*, 2011/5, p. 405.

¹³³⁸ Voyez J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 219.

¹³³⁹ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-VII-5.

¹³⁴⁰ Comm. Anvers, 7^{ème} ch., 18 novembre 2011, *I.R.D.I.*, 2012/1, p. 68.

¹³⁴¹ C.R.T., 14 octobre 1994, T-465/95.

Concernant la notion d' « état de la technique le plus proche », la jurisprudence de l'OEB précise que :

« Il est régulièrement rappelé que l'état de la technique le plus proche pris en considération pour apprécier l'activité inventive est normalement un document de l'état de la technique qui divulgue un objet conçu dans le même but ou visant à atteindre le même objectif que l'invention revendiquée et présentant pour l'essentiel des caractéristiques techniques semblables, à savoir qui appellent peu de modifications structurelles (...). Lorsqu'il s'agit de choisir le point de départ le plus prometteur, le fait que le problème technique à résoudre soit identique est également un critère à prendre en considération (...). La détermination de l'état de la technique le plus proche est donc un exercice objectif et non subjectif. C'est une comparaison objective, effectuée par un homme du métier non déterminé, entre l'objet, les objectifs et les caractéristiques des différents éléments composant l'état de la technique, qui vise à identifier l'un de ces éléments comme étant le plus proche (...) ».

L'état de la technique le plus proche est donc généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée¹³⁴².

Ensuite, pour déterminer quel est le problème à résoudre, il faut adopter une approche objective « en appréciant les différences existant du point de vue technique entre l'objet revendiqué et l'objet décrit dans le document représentant l'état de la technique le plus proche »¹³⁴³. Sur base de ces caractéristiques distinctives est ensuite formulé le « problème technique objectif », à savoir « l'objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en vue d'obtenir les effets techniques qui constituent l'apport de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche »¹³⁴⁴.

Dans ce cadre, il faut veiller à ce que les éléments de la solution ne soient pas intégrés dans la formulation du problème ; « en effet, introduire dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution technique selon l'invention conduira inmanquablement à apprécier a posteriori l'activité inventive lorsque l'on se référera à l'état de la technique considéré du point de vue de ce problème »¹³⁴⁵.

¹³⁴² CA Bruxelles, 9^{ème} ch., 2006/AR/3172 ; CA Bruxelles, 16 juin 2006, *Ing.-Cons.*, 2006/5, p. 503 ; C.R.T., 18 septembre 1990, T-606/89.

¹³⁴³ C.R.T., 7 mars 1997, T-552/92 ; C.R.T., 14 avril 1993, T-910/90.

¹³⁴⁴ *Ibidem*.

¹³⁴⁵ *Ibidem*.

On notera que le problème technique ainsi identifié peut être différent de celui décrit dans le brevet¹³⁴⁶ : il est ainsi possible de procéder à une « reformulation » du problème « à condition que l'homme du métier ait pu déduire le problème ainsi reformulé de la demande telle que déposée, en la considérant à la lumière de l'état de la technique le plus proche de l'invention »¹³⁴⁷.

L'étape finale consiste à déterminer « si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui aurait incité (pas seulement qui pourrait avoir incité mais qui aurait incité) l'homme du métier, confronté au problème technique objectif, à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement de telle sorte qu'il serait parvenu à un résultat couvert par la revendication et par conséquent au même résultat que l'invention »¹³⁴⁸.

Il s'agit de l'approche dénommée « could-would ». Suivant cette conception, il ne s'agit donc pas seulement de déterminer si, sur base de l'état de la technique, l'homme du métier aurait pu réaliser l'invention (« could »), mais aussi s'il l'aurait effectivement fait (« would »)¹³⁴⁹.

TGI Paris, 3^{ème} ch., 4^{ème} sect., 30 septembre 2010

Ratiopharm Gmbh / H. Lundbeck A/S

R.G. 10/8089 (inédit)

Décision : « Selon la demanderesse, les revendications 1 à 5 de la partie française du brevet européen sont nulles pour défaut d'activité inventive car l'homme du métier (...), était immédiatement incité à séparer les énantiomères du Citalopram (...)

Toutefois, il n'est pas démontré, sauf à entériner le postulat que toutes les autres solutions étaient a priori écartées et donc à procéder à un raisonnement à rebours c'est-à-dire en partant de l'invention querellée, que l'homme du métier ait, à tout prix, choisi la voie de la séparation des énantiomères du Citalopram parmi celles qui s'offraient à lui pour résoudre le problème qui lui était posé. En effet, ainsi que le relève la société défenderesse, rien n'obligeait l'homme du métier à obtenir les énantiomères séparément d'un point de vue réglementaire et ce malgré les recommandations de certaines autorités nationales telles que la FDA. (...)

¹³⁴⁶ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 72.

¹³⁴⁷ C.R.T., 15 mai 1986, T-13/84.

¹³⁴⁸ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-VII-5.3.

¹³⁴⁹ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 118.

Enfin, il ne ressort pas des éléments versés aux débats comme le soutient la société demanderesse qu' à la date de priorité du brevet, « la chromatographie en phase liquide était une méthode de choix pour séparer les énantiomères » et que, connaissant des colonnes chirales susceptibles d' être utilisées, l'homme du métier aurait séparé les deux énantiomères sans exercer la moindre activité inventive. En effet, (...) si la méthode de chromatographie liquide haute performance (HPLC) appropriée à une séparation était connue en tant que telle, cette méthode apparaissait être au stade expérimental en 1988. En outre, la disponibilité sur le marché de la colonne CHIRALCEL 00 à même de mettre en œuvre cette méthode n'est pas avérée (...).

Une autre approche adoptée par la jurisprudence consiste à tenir compte des *indices d'activité inventive*. Ceux-ci ne peuvent toutefois être considérés qu'à titre subsidiaire et ne peuvent se substituer à un examen objectif de l'activité inventive¹³⁵⁰.

Les éléments suivants ont ainsi pu être retenus comme indices positifs d'activité inventive :

- Le fait de surmonter un préjugé de l'homme du métier¹³⁵¹. La Cour d'appel de Paris a en ce sens pu juger que : « considérant qu'il suit que l'homme du métier ne trouvait dans cette prétendue antériorité aucune indication lui permettant d'envisager un mélange d'ordures ménagère et de boues ou graisses et moins encore d'indication l'amenant à définir un rapport de proportion entre les trois composants revendiqués ; qu'il en était d'autant plus dissuadé que la description de cette demande de brevet souligne le danger que présente le recours à la chaux vive à granulométrie fine et que le produit final obtenu n'est nullement destiné à un emploi agricole »¹³⁵²
- L'avantage significatif apporté par l'invention¹³⁵³.
- Le fait que le problème posé soit nouveau et n'ait pas été soulevé dans l'état de la technique antérieure¹³⁵⁴.
- Le fait que l'invention réponde à un besoin ressenti de longue date¹³⁵⁵.

¹³⁵⁰ *La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*, 6^{ème} édition, juillet 2010, 1-D-9.1.

¹³⁵¹ C.R.T., 3 février 2005, T-1212/10 ; C.R.T., 5 avril 2000, T-452/96.

¹³⁵² Paris, 4^{ème} ch., sect. B, 6 juin 2008, R.G. 06/09037.

¹³⁵³ Civ. Bruxelles, 3 février 2006, R.G. 2005/863/A.

¹³⁵⁴ C.R.T., 8 février 1994, T-540/93 ; C.R.T., 12 juin 1995, T-135/94.

- L'effet inattendu produit par l'invention¹³⁵⁶. Les directives de l'OEB précisent à cet égard que cet effet inattendu « doit toutefois tenir à l'objet revendiqué, et non simplement à des caractéristiques supplémentaires, mentionnées uniquement dans la description » et que « s'il avait déjà été évident pour l'homme du métier, compte tenu de l'état de la technique, de parvenir à un résultat couvert par une revendication, par exemple en l'absence de variantes de sorte que l'on se trouve dans une situation « à sens unique », l'effet inattendu constituerait un simple effet supplémentaire ne conférant aucun caractère inventif à l'objet revendiqué »¹³⁵⁷.
- La simplicité de la solution « proposée dans un domaine technique qui revêt une grande importance pour l'économie et fait donc l'objet de nombreuses recherches »¹³⁵⁸.
- Le succès commercial de l'invention, s'il est bien imputable aux caractéristiques techniques de l'invention et non à d'autres facteurs (tels que des techniques de vente ou de publicité)¹³⁵⁹.

c) L'application industrielle

La troisième condition de brevetabilité consiste en l'exigence que l'invention soit susceptible d'application industrielle. La CBE expose en son article 57 ce qu'il faut entendre par « susceptible d'application industrielle » : « *Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture* »¹³⁶⁰. L'exigence d'applicabilité industrielle est donc formulée de manière alternative : l'invention doit pouvoir être *fabriquée* (ce qui vise un produit) ou *utilisée* (ce qui vise alors un procédé¹³⁶¹) dans tout genre d'industrie.

Quant au terme « industrie », les directives de l'OEB précisent que celui-ci « *doit être pris au sens large, comme comprenant l'exercice de toute activité physique de caractère technique, c'est-à-dire une activité qui*

¹³⁵⁵ Civ. Liège, 6 décembre 2007, *Ing.-Cons.*, 2008, p. 118 ; Paris, 27 octobre 1994, *PIDB*, 1995, n°580, III, p. 30

¹³⁵⁶ C.R.T., 21 mars 2000, T-131/97 ; C.R.T., 20 mars 1990, T-551/89.

¹³⁵⁷ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-VII-10.2 ; voyez également TGI Paris, 3^{ème} ch., 3^{ème} sect., 7 mai 2010, *PIBD*, 2010, n°924, III, p. 563.

¹³⁵⁸ *La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*, 6^{ème} édition, juillet 2010, 1-D-9.7.

¹³⁵⁹ C.R.T., 3 novembre 1992, T-0677/91 ; C.R.T., 10 janvier 1997, T-0626/96.

¹³⁶⁰ Voyez également, dans des termes identiques, l'article L.611-15 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 7 § 1^{er} de la loi belge sur les brevets d'invention. Voy. aussi l'article 5 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui, rédigé en termes très similaires.

¹³⁶¹ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 74.

relève du domaine des arts mécaniques par opposition aux beaux-arts”.¹³⁶². La notion d’industrie est donc particulièrement étendue et couvre notamment l’agriculture, l’artisanat, le commerce mais également le domaine des soins esthétiques¹³⁶³. Elle implique toutefois l’exclusion des inventions qui ne peuvent être mises en œuvre que dans un cadre privé¹³⁶⁴.

L’application industrielle n’exige pas que l’invention puisse faire l’objet d’une commercialisation. Ainsi sont brevetables les méthodes d’essai « *si l’essai permet d’améliorer ou de contrôler un produit, un dispositif ou un procédé qui est lui-même susceptible d’application industrielle* »¹³⁶⁵.

La jurisprudence française relève que « *la condition d’application industrielle est remplie dès lors que l’objet de l’invention peut être fabriqué quelle que soit l’imperfection du résultat* »¹³⁶⁶ et « *sans que l’atteinte d’un résultat soit exigée* »¹³⁶⁷.

La doctrine suisse considère également que cette condition doit être interprétée comme « *impliquant la possibilité d’exécuter l’invention et de la répéter, ce qui (...) rentre dans la définition d’une règle énonçant une causalité stable* »¹³⁶⁸. Par conséquent, une invention qui porte sur un procédé supposé fonctionner d’une manière nettement contraire aux lois physiques bien établies ne pourrait être considérée comme susceptible d’application industrielle¹³⁶⁹.

2) Conditions négatives : les exclusions de la brevetabilité

Les exclusions de la brevetabilité peuvent être distinguées en deux catégories :

- Les créations exclues de la brevetabilité pour défaut de caractère technique ;

¹³⁶² Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets (juin 2012), G-III-1.

¹³⁶³ *La jurisprudence des Chambres de recours de l’Office européen des brevets*, 6^{ème} édition, juillet 2010, I-E-1.1. On notera également, pour les États membres de l’OAPI, que l’article 5 de l’Annexe I à l’Accord de Bangui précise que « [le] terme « industrie » doit être compris dans le sens le plus large ; il couvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services ».

¹³⁶⁴ C.R.T., 9 novembre 1994, T-74/93.

¹³⁶⁵ Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets (juin 2012), G-III-2.

¹³⁶⁶ CA Paris, 4^{ème} ch., sect. B, 12 décembre 2008, R.G. 07/12530 ; CA Paris, 20 septembre 2006, *PIBD*, 2006, n°841, III, p. 768. Cour d’appel Paris, 28 octobre 2005 *PIBD*, 2006 n°821 III 1.

¹³⁶⁷ CA Paris, 17 octobre 2007, *PIBD*, 2007, n°864, III, p. 720.

¹³⁶⁸ F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 182.

¹³⁶⁹ Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets (juin 2012), G-III-1.

- Les inventions exclues de la brevetabilité en raison de considérations éthiques ;

a) Les créations exclues de la brevetabilité pour défaut de caractère technique

L'article 52 (2) de la CBE¹³⁷⁰ dispose que ne sont pas considérées comme des inventions notamment :

- a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- b) les créations esthétiques ;
- c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ;
- d) les présentations d'informations.

Ces exemples ont tous en commun « *de se référer à des activités qui ne visent pas à obtenir directement un effet technique, mais qui ont plutôt un caractère abstrait et intellectuel* »¹³⁷¹. Ils sont donc liés à la notion de « caractère technique », inhérente à la définition de l'invention, si bien que le législateur suisse a estimé inutile de reprendre cette énumération dans la mesure où « *la doctrine et la jurisprudence suisses ont toujours dénié aux objets et activités précités le caractère d'invention* »¹³⁷².

Il faut toutefois préciser qu'en vertu de l'adage « *exceptiones sunt strictissimae interpretationis* », ces exceptions sont d'interprétation stricte. Ces éléments ne sont exclus de la protection des brevets que pour autant qu'ils fassent l'objet d'une demande de brevet « en tant que tels »¹³⁷³.

(1) Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques

La notion de découverte se distingue de celle d'invention, seule susceptible d'être protégée par le droit des brevets. Tandis que la

¹³⁷⁰ Voyez également, dans des termes identiques, l'article L.611-10, al. 2 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3 § 1^{er} de la loi belge sur les brevets d'invention. En ce qui concerne les États membres de l'OAPI, voy. l'article 6, sous b) à e), de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

¹³⁷¹ C.R.T., 5 octobre 1988, T-0022/85.

¹³⁷² Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant trois traités en matière de brevets et la révision de la loi sur les brevets, 24 mars 1976, 76.021, FF, 1976, n°18, p. 67.

¹³⁷³ Voyez l'article 52 (3) de la CBE ; l'article L.611-10, al. 3 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 3 § 2 de la loi belge sur les brevets d'invention.

découverte consiste à mettre en lumière quelque chose qui préexiste¹³⁷⁴, l'invention consiste à créer quelque chose qui n'existe pas encore.

Pour la même raison (le défaut d'application directe dans l'industrie), les idées, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques sont également exclues en tant que telles du champ de la brevetabilité. Par exemple, dans un cas d'espèce où le demandeur en brevet prétendait avoir découvert une force magnétique jusqu'ici inconnue, la protection par le droit des brevets lui fut refusée dans la mesure où ni les revendications, ni la description, ni les nombreux courriers envoyés par le requérant ne contenaient d'indication quelconque constituant clairement un enseignement technique¹³⁷⁵.

(2) Les créations esthétiques

Le droit des brevets protègent les créations techniques, non les créations esthétiques, lesquelles pourront éventuellement jouir d'une protection par le droit d'auteur ou le droit des dessins et modèles. Suivant la jurisprudence de l'OEB, une création esthétique est « *par définition un article (par ex. une peinture ou une sculpture) qui présente des aspects autres que techniques et dont l'appréciation est essentiellement subjective* »¹³⁷⁶.

Par ailleurs, les directives de l'OEB précisent que « *si un effet esthétique est obtenu par une structure ou par un autre moyen technique, bien que l'effet esthétique lui-même ne soit pas brevetable, les moyens de l'obtenir peuvent l'être* »¹³⁷⁷. La création technique poursuivant un résultat esthétique est donc brevetable, l'effet esthétique n'étant exclu de la brevetabilité qu'en tant que tel.

TGI Paris, 3^{ème} ch. 2^{ème} sect., 1^{er} février 2008

Sogeval / Novartis

R.G. 05/07588

Faits : La société anonyme Sogeval est titulaire d'un brevet portant sur un « Comprimé vétérinaire plus spécialement destiné aux chats » de forme oblongue ayant pour but de faciliter l'absorption de substances

¹³⁷⁴ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *op. cit.*, p. 286.

¹³⁷⁵ C.R.T., 28 juin 2006, T-1538/05.

¹³⁷⁶ *La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*, 6^{ème} édition, juillet 2010, 1-A-2.3. Cfr. not. C.R.T., 25 avril 1989, T-119/88.

¹³⁷⁷ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-II-3.4.

médicamenteuses par des chats. Ayant constaté que la société NOVARTIS fabriquait et commercialisait des produits vétérinaires reproduisant selon elle les caractéristiques de l'invention décrite par le brevet, la société Sogeval a assigné la société Novartis en contrefaçon.

Décision : En droit : « Attendu que la société NOVARTIS soutient en l'espèce que l'utilisation, pour fabriquer un comprimé, d'une forme oblongue dépourvue de symétrie de révolution ou de symétrie de rotation ne facilite aucunement l'ingestion de ce comprimé par l'animal auquel il est destiné, seul son goût et son odeur pouvant agir en ce sens ; Qu'elle en conclut que le brevet (...) n'apporte pas de solution technique au problème identifié dans la description, à savoir la difficulté d'absorption de substances médicamenteuses par des animaux domestiques, et en particulier des chats, et qu'il ne porte donc pas sur une invention brevetable au sens des dispositions susvisées, mais s'apparente plutôt à une création purement esthétique expressément exclue de la brevetabilité ; (...)

Que (...) la société NOVARTIS ne démontre pas que la forme des comprimés telle que revendiquée soit dépourvue d'effet technique, étant ici rappelé qu'en tout état de cause, la notion d'utilité est indifférente dans l'appréciation du caractère ou non technique de l'invention ; Qu'il ne saurait pas plus être soutenu que l'invention s'apparenterait à une création esthétique et serait à ce titre exclue de la brevetabilité en application de l'article L.611-10, §2 du Code la propriété intellectuelle dès lors qu'elle est destinée à résoudre un problème technique identifié, ci-dessus rappelé, et que son objet n'est pas purement ornemental ».

Dans l'hypothèse où la création revêt à la fois un caractère technique et un caractère esthétique, il faut, pour déterminer la brevetabilité des éléments de l'invention, examiner si ces deux aspects peuvent être dissociés. S'ils sont indissociables, la création pourra être brevetable. S'ils sont dissociables, seuls les éléments techniques pourront éventuellement être brevetés¹³⁷⁸.

Afin de déterminer si l'effet esthétique est indissociable de l'effet technique, il faut selon la jurisprudence apprécier si le même effet technique peut être obtenu par un autre moyen (si le même effet technique peut être obtenu par un autre moyen ou une autre forme, c'est donc que le moyen ou la forme en sont dissociables¹³⁷⁹).

¹³⁷⁸ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 76 ; J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 158.

¹³⁷⁹ Civ. Gand, 29 juin 2009, R.G. 06/3472/A.

(3) *Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques*

Les directives citent à titre d'exemple les méthodes d'étude des langues, les méthodes de résolution des problèmes de mots croisés, les jeux (en tant qu'entité abstraite définie par ses règles), les modélisations d'informations ou les plans d'organisation d'une opération commerciale¹³⁸⁰.

Cour d'appel Paris, 15 mars 2006

Cotranex / Directeur de l'INPI

PIBD, 2006 n°830 III 348

Faits : Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté une demande de brevet portant sur un « procédé de réparation en nature d'un dommage causé à autrui » en raison de l'absence de brevetabilité des méthodes. Un recours a été formé contre cette décision.

Décision : « Considérant qu'afin de déterminer si une demande de brevet porte sur une invention relevant du champ des brevets ou, au contraire, sur une méthode intellectuelle ou économique exclue de la brevetabilité, il convient d'examiner la nature du problème que la demande se propose de résoudre et la solution qu'elle entend y apporter ; considérant que la demande de brevet propose aux assurances de vérifier l'utilisation faite par les assurés des sommes versées à titre d'indemnisation afin d'éviter le détournement des fonds versés (...), et aux assurés d'acquérir un objet de remplacement du bien perdu ou dégradé plutôt que de recevoir une somme d'argent (...); que la résolution de ces deux problèmes est d'ordre économique et non technique ».

La jurisprudence française considère de manière constante que les méthodes intellectuelles, y compris dans le domaine des activités économiques, ne sont pas brevetables¹³⁸¹. La Cour d'appel de Paris a pu juger en ce sens que « *la circonstance que cette méthode utilise à des fins non techniques des moyens techniques, tels que les réseaux de télécommunications, ne lui donne pour autant aucun caractère technique, étant observé que les moyens techniques utilisés, déjà connus, ne sont pas revendiqués* » et que « *si l'appareil destiné à fournir, à partir de la carte à puce de l'acheteur, les mêmes informations au vendeur, constitue*

¹³⁸⁰ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-II-3.5.

¹³⁸¹ Voyez TGI Paris, 8 avril 2009, 3^{ème} ch. 3^{ème} sect., R.G. 07/11875 ; CA Toulouse, 28 mai 2008, 2^{ème} ch., section 1, R.G. 05/05179 ; CA Rennes, 7 octobre 2003, PIBD, 2004, n°777, III, p. 7.

un moyen technique le cas échéant brevetable, la méthode consistant à n'exécuter une commande passée par téléphone qu'après avoir obtenu, au moyen de cet appareil, un minimum d'information sur l'acheteur ne s'applique toujours qu'au seul domaine des activités économiques et n'acquiert pas davantage un caractère technique; »¹³⁸².

L'exclusion du champ de la brevetabilité des méthodes commerciales doit toutefois être nuancée : celle-ci ne vaut en effet que lorsque la méthode commerciale est considérée « en tant que telle ». Ainsi, lorsque la méthode est mise en œuvre par le biais d'un dispositif technique, par exemple un ordinateur, une revendication « *peut comporter une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques, les caractéristiques techniques se rapportant à un ordinateur ou à un dispositif programmé comparable* » et il faut alors examiner ladite revendication comme une « invention mise en œuvre par un ordinateur »¹³⁸³.

(4) Les programmes d'ordinateur

Les programmes d'ordinateur ne sont exclus de la brevetabilité qu'« en tant que tels ». La principale difficulté que tente de résoudre la jurisprudence est de tracer une distinction nette entre programme d'ordinateur « en tant que tel » et inventions mises en œuvre par ordinateur (brevetables)¹³⁸⁴. La jurisprudence de l'OEB recourt à cet égard au critère de « caractère technique », inhérent à la notion d'invention : si l'invention logicielle présente un « caractère technique », c'est-à-dire si le programme produit ou est capable de produire un effet technique allant au-delà des interactions physiques « normales » existant entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne, cette invention logicielle sera brevetable.

La chambre de recours technique de l'OEB a jugé dans une affaire *Koch & Sterzel* que lorsqu'une invention utilise à la fois des moyens techniques et des moyens non techniques, la mise en œuvre de moyens non techniques n'ôte pas son caractère technique à l'enseignement considéré globalement, et il ne faut pas opérer de pondération de ses caractéristiques techniques et non techniques¹³⁸⁵.

¹³⁸² CA Paris, 10 janvier 2003, *PIBD*, 2003, n°760, III, p. 145.

¹³⁸³ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-II-3.5.

¹³⁸⁴ Voyez S. DUSOLLIER, « Le brevet logiciel qui ne dit pas son nom », *I.R.D.I.*, 2007, p. 243.

¹³⁸⁵ C.R.T., 27 mai 1987, *Koch & Sterzel*, T-26/86, *J.O.O.E.B.*, 1988, p. 19.

L'OEB a même jugé ultérieurement que l'invention possédait un caractère technique dès lors que des considérations techniques étaient requises pour la mise en œuvre de cette invention, même si ces considérations étaient implicites¹³⁸⁶. En effet, selon l'OEB, « *Le fait même que ces considérations techniques soient nécessaires montre qu'il existe un problème technique à résoudre (au moins implicite) (règle 27 CBE) et des caractéristiques techniques (au moins implicites) (règle 29 CBE) permettant de résoudre ce problème technique* »¹³⁸⁷. L'exigence de caractère technique peut donc, dans une conception aussi large, être remplie dès que l'invention présente un aspect technique, même implicite.

Dans cette même dynamique, la jurisprudence de l'OEB est allée jusqu'à admettre la brevetabilité du programme d'ordinateur revendiqué en tant que produit (c'est-à-dire « en tant que tel ») dès lors qu'il remplit l'exigence de caractère technique¹³⁸⁸. L'OEB a toutefois nuancé la notion de caractère technique dans ce cadre en considérant que :

« (...) les modifications physiques du matériel (engendrant, par exemple, des courants électriques) qui résultent de l'exécution d'instructions données par des programmes d'ordinateurs (...) constituent une caractéristique commune à tous les programmes d'ordinateurs agencés pour pouvoir être mis en œuvre sur un ordinateur, et ne peuvent par conséquent permettre de distinguer les programmes d'ordinateurs qui ont un caractère technique des programmes d'ordinateurs considérés « en tant que tels ». (...) Le caractère technique au sens où on l'entend ci-dessus doit donc être recherché ailleurs : il pourrait tenir aux autres effets résultant de l'exécution (par le matériel) des instructions données par le programme d'ordinateur. Lorsque ces autres effets ont un caractère technique, ou lorsqu'ils amènent le logiciel à résoudre un problème technique, on peut considérer que l'invention produisant ce type d'effet peut, en principe, être brevetée.

(...) Du point de vue de la Chambre, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité si ce programme, une fois mis en œuvre ou chargé sur un ordinateur, produit ou est capable de produire un effet technique allant au-delà des interactions physiques « normales » existant entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne »¹³⁸⁹.

Conformément à cette jurisprudence, un brevet peut donc être obtenu sur le logiciel en tant que produit, indépendamment d'un quelconque support,

¹³⁸⁶ C.R.T., 31 mai 1994, *Sohei*, T-769/92, J.O.O.E.B., 1995, p. 525.

¹³⁸⁷ C.R.T., 31 mai 1994, *Sohei*, T-769/92, J.O.O.E.B., 1995, p. 525, point 3.3.

¹³⁸⁸ C.R.T., 1er juillet 1998, *Produit programme d'ordinateur/IBM*, T-1137/97, J.O.O.E.B., 1999, p. 609.

¹³⁸⁹ C.R.T., 1er juillet 1998, *Produit programme d'ordinateur/IBM*, T-1137/97, J.O.O.E.B., 1999, p. 609.

pour autant qu'il réalise un « effet technique supplémentaire », c'est-à-dire non limité aux interactions physiques nécessaires entre le logiciel et l'ordinateur.

La Chambre de recours technique de l'OEB a estimé dans l'affaire *Méthodes d'enchères Hitachi* du 21 avril 2004 que « *d'une façon générale, une méthode impliquant des moyens techniques est une invention au sens de l'article 52(1) CBE* »¹³⁹⁰. Cette décision s'éloigne de la conception plus stricte du « caractère technique » retenue dans l'affaire *Pension Benefit Systems*¹³⁹¹.

Il résulte de la jurisprudence de l'OEB que l'exigence de « caractère technique » s'est considérablement atténuée.

La jurisprudence française paraît s'aligner sur la jurisprudence de l'OEB¹³⁹². La Cour d'appel de Paris a ainsi pu faire application du critère de l'« effet technique supplémentaire », jugeant que « *le simple fait que le recours à un logiciel soit cité dans les revendications ne suffit pas à rendre la méthode exposée brevetable, dès lors qu'il ne procure aucun effet technique supplémentaire, n'étant, à l'instar des autres moyens énumérés, employé qu'à des fins non techniques, pour résoudre des problèmes économiques* »¹³⁹³. De même, il est indifférent qu'une ou plusieurs des étapes soient réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme¹³⁹⁴.

(5) Les présentations d'information

Les présentations d'information sont également exclues en tant que telles du champ de la brevetabilité, c'est-à-dire lorsqu'elles sont uniquement caractérisées (ou définies) par l'information qu'elles contiennent¹³⁹⁵. Il s'agit par exemple des cartes géographiques, des systèmes de signalisation routière, des calendriers, des livres définis par leur objet, etc.

Comme dans les autres hypothèses examinées ci-dessus, ces créations ne sont exclues du champ de brevetabilité que pour autant qu'elles soient revendiquées *en tant que telles*. Seule le contenu informatif est exclu de la protection du droit des brevets, rien ne s'opposant à l'inverse à ce

¹³⁹⁰ C.R.T., 21 avril 2004, T-258/03.

¹³⁹¹ C.R.T., 8 septembre 2000, T-931/95.

¹³⁹² Voyez notamment CA Paris, 5 juin 2009, *PIBD*, 2009, n°903, III, p. 1331 ; TGI Paris, 10 juin 2005, R.G. : n°03/15476.

¹³⁹³ CA Paris, 4^{ème} ch. B, 9 septembre 2005, R.G. n°05/01259.

¹³⁹⁴ TGI Paris, 3^{ème} ch. 1^{ère} sect., 20 juillet 2006, R.G. : 02/11198.

¹³⁹⁵ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 150.

qu'un dispositif permettant de classer ou de présenter des informations soit breveté¹³⁹⁶. Les directives de l'OEB précisent en ce sens que « *si la façon de présenter une information révèle des caractéristiques techniques nouvelles, le support de l'information, le procédé ou le dispositif destinés à la présentation de l'information peuvent comporter certains éléments brevetables* »¹³⁹⁷.

Il a ainsi été jugé par l'OEB qu'un « *système de télévision caractérisé uniquement par les informations en tant que telles, par exemple des images en mouvement, modulées sur un signal de télévision standard, peut être exclu de la brevetabilité en application de l'article 52(2)d) et (3) CBE, sans que cela soit le cas pour un signal de télévision dont la définition comprend intrinsèquement les caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel ce signal apparaît* »¹³⁹⁸.

b) Les inventions exclues de la brevetabilité en raison de considérations éthiques

L'article 53 de la CBE prévoit que les brevets européens ne peuvent être délivrés pour :

- a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les États contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire¹³⁹⁹ ;
- b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;
- c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

¹³⁹⁶ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 79.

¹³⁹⁷ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-II-3.7.

¹³⁹⁸ C.R.T., 14 mars 1989, T-163/85, *J.O.O.E.B.*, 1990, p. 379, point 2.

¹³⁹⁹ Voyez également l'article L.611-17 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 4 § 2 de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 6, sous a), de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

La protection par le droit des brevets est ainsi refusée à ces inventions en raison de leur objet.

(1) Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Concernant la notion d'invention dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, les directives de l'OEB précisent que :

« Le but de cette disposition est de priver de la protection conférée par le brevet les inventions susceptibles d'inciter à la révolte, de troubler l'ordre public ou d'engendrer des comportements criminels ou choquants (...). Les mines anti-personnel en sont un exemple manifeste. D'une façon générale, cette clause n'est susceptible d'être invoquée que dans des cas rares et extrêmes. (...) La simple possibilité d'abuser d'une invention ne suffit pas à exclure une protection par brevet au titre de l'article 53 a) si l'invention peut également être exploitée d'une manière qui n'est pas et ne serait pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (...) »¹⁴⁰⁰.

Une invention ne peut donc être exclue de la protection que pour autant que son *exploitation* soit contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. De même, l'invention dont une application possible est contraire à l'ordre public reste brevetable¹⁴⁰¹. Par exemple, un procédé permettant de fracturer les coffres-forts est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs lorsqu'il est utilisé par un voleur alors qu'il ne l'est pas quand il s'agit d'un serrurier intervenant en cas de nécessité¹⁴⁰² : il est donc brevetable.

La notion d'ordre public est interprétée par la Chambre de recours technique de l'OEB comme couvrant *« la protection de l'intérêt public et l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société. Cette notion englobe également la protection de l'environnement. Par conséquent, conformément à l'article 53 a) CBE, les inventions dont la mise en œuvre risque de troubler la paix publique ou l'ordre social (par ex. par des actes terroristes), ou de nuire gravement à l'environnement, doivent être exclues de la brevetabilité, car elles sont contraires à l'ordre public »¹⁴⁰³.*

¹⁴⁰⁰ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-II-4.1.

¹⁴⁰¹ Grande Chambre de recours de l'OEB, 20 décembre 1999, G-01/98, point 3.3.3.

¹⁴⁰² Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-II-4.1.2.

¹⁴⁰³ C.R.T., 21 février 1995, T-356/93, J.O.O.E.B., 1995, p. 545.

La notion de bonnes mœurs regroupe, selon la doctrine française, les règles de convenance les plus couramment admises et l'interdiction de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité des citoyens¹⁴⁰⁴. L'OEB expose que cette notion est « *fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. Aux fins de la CBE, la culture en question est la culture inhérente à la société et à la civilisation européennes* »¹⁴⁰⁵.

(2) *Les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux*

L'exclusion des variétés végétales du champ de la brevetabilité s'explique notamment par l'existence d'un régime de protection spécifique en application¹⁴⁰⁶ de la Convention internationale de Paris du 2 décembre 1961¹⁴⁰⁷ pour la protection des obtentions végétales (dite U.P.O.V.) ou sur base du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

Un brevet ne peut donc être délivré lorsqu'il porte sur une variété végétale¹⁴⁰⁸ particulière. Le développement de l'ingénierie génétique, permettant de modifier le patrimoine génétique d'une plante (par exemple en vue de rendre certaines plantes plus résistantes aux herbicides), a néanmoins soulevé la question de la brevetabilité de ces organismes génétiquement modifiés.

La jurisprudence de l'OEB a dans un premier temps rejeté la brevetabilité des plantes transgéniques¹⁴⁰⁹ pour ensuite admettre qu'une « *revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des*

¹⁴⁰⁴ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 230.

¹⁴⁰⁵ C.R.T., 21 février 1995, T-356/93, *J.O.O.E.B.*, 1995, p. 545.

¹⁴⁰⁶ Voyez les articles L.623-1 à L.623-35 du Code français de la propriété intellectuelle ; la loi belge sur la protection des obtentions végétales du 20 mai 1975 (*M.B.*, 5 septembre 1975) ; la loi fédérale suisse sur la protection des obtentions végétales du 20 mars 1975 (*R.O.*, 1977, p. 862).

¹⁴⁰⁷ Révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991.

¹⁴⁰⁸ La variété végétale est définie à l'article 26 (4) de la CBE comme « *tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut : a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement* ».

¹⁴⁰⁹ C.R.T., 21 février 1995, T-356/93, *J.O.O.E.B.*, 1995, p. 545.

variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales »¹⁴¹⁰. Cette règle, désormais inscrite à la règle 27 (b) du règlement d'exécution de la CBE, dispose que les inventions biotechnologiques sont brevetables lorsqu'elles ont pour objet des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée¹⁴¹¹.

Une invention biotechnologique peut donc être brevetable si elle n'est pas revendiquée sous la forme d'une variété et si elle ne se limite pas techniquement à une variété de plante. Par exemple, l'invention d'un gène permettant d'empêcher les fruits de pourrir applicable à différentes espèces végétales (par exemple, les pommes et les fraises) serait brevetable, à moins que son application soit limitée à une espèce (par exemple, les pommes « Jonagold »).

Il faut par ailleurs souligner que l'exclusion de la brevetabilité s'étend également aux procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, c'est-à-dire les processus qui consistent « *intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection* »¹⁴¹². Cette notion ne vise toutefois pas le procédé dit « microbiologique », c'est-à-dire tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique¹⁴¹³. Sont compris dans ces procédés microbiologiques non seulement les procédés comportant une intervention sur une matière biologique ou en produisant une, « *mais aussi les procédés qui, tels que revendiqués, comprennent à la fois des étapes microbiologiques et non microbiologiques* »¹⁴¹⁴.

On précisera enfin que si les procédés microbiologiques ne sont pas exclus du champ de la brevetabilité, les inventions biotechnologiques sont néanmoins exclues pour des raisons éthiques lorsqu'elles portent sur :

« a) des procédés de clonage des êtres humains ;

b) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;

c) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

¹⁴¹⁰ Grande Chambre de recours de l'OEB, 20 décembre 1999, G-01/98.

¹⁴¹¹ Voyez également l'article L.611-19, II du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 4, §1^{er} bis de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 2 de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

¹⁴¹² Règle 26 (5) du règlement d'exécution de la CBE.

¹⁴¹³ Règle 26 (6) *iuncto* 27c) du règlement d'exécution de la CBE.

¹⁴¹⁴ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-II-5.5.1.

d) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés »¹⁴¹⁵.

Pour les mêmes considérations éthiques, sont exclus de la brevetabilité le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène¹⁴¹⁶.

(3) Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal

Les méthodes de traitement et de diagnostic étaient à l'origine exclues de la brevetabilité comme n'étant pas susceptibles d'application industrielle¹⁴¹⁷. Il apparaît toutefois que cette exclusion répond davantage à des préoccupations de santé publique.

C'est ce que précise la jurisprudence de l'OEB : « *Ces méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique constituent bien des inventions mais avaient été exclues de la brevetabilité par la fiction du défaut d'application industrielle. Il n'était pas souhaitable de maintenir une telle fiction alors que les méthodes de traitement et de diagnostic sont en réalité exclues de la brevetabilité pour des raisons de santé publique* »¹⁴¹⁸. Les méthodes de traitement et de diagnostic sont donc exclues en raison de leur objet, et ce afin « *garantir que les personnes qui les mettent en œuvre dans le cadre du traitement médical des êtres humains ou du traitement vétérinaire des animaux ne soient pas entravées par l'existence de brevets* »¹⁴¹⁹.

La jurisprudence de l'OEB adopte par ailleurs une approche différente selon qu'il s'agisse des méthodes de traitement thérapeutique et

¹⁴¹⁵ Règle 28 du règlement d'exécution de la CBE.

¹⁴¹⁶ Règle 29 (1) du règlement d'exécution de la CBE.

¹⁴¹⁷ Voyez l'ancien article 52 (4) de la CBE 1973. L'article 7§2 de la loi belge sur les brevets d'invention précise toujours actuellement que « *Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle (...) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal* ».

¹⁴¹⁸ *La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*, 6^{ème} édition, juillet 2010, 1-B-4 ; Grande Chambre de recours de l'OEB, 16 décembre 2005, G-01/04, point 4.

¹⁴¹⁹ C.R.T., 14 octobre 1987, T-0116/85, point 3.7 ; Grande Chambre de recours de l'OEB, 16 décembre 2005, G-01/04, point 4.

chirurgical ou des méthodes de diagnostic¹⁴²⁰ (l'OEB étant moins stricte pour les méthodes de diagnostic¹⁴²¹).

En ce qui concerne les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'une « *méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique consiste dans un ensemble de démarches raisonnées, suivies et reliées entre elles émanant de l'homme du métier destinées à parvenir à la découverte des moyens de prévenir, de traiter, de soulager, de dissiper ou d'atténuer les symptômes d'un trouble résultant d'une affection ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou de le guérir* »¹⁴²².

L'OEB souligne également que la notion de « thérapie » (et donc de « traitement thérapeutique ») a trait aux moyens de traiter une maladie en général ou à un traitement curatif au sens étroit du terme, de même qu'au soulagement des malaises et symptômes douloureux¹⁴²³.

Il semble donc que l'exclusion soit limitée aux méthodes ayant un but curatif de telle sorte que les méthodes à but cosmétique ou esthétique ne sont pas exclues du champ de la brevetabilité¹⁴²⁴, à moins qu'elles n'emportent un effet thérapeutique indissociable¹⁴²⁵. Les méthodes contraceptives (telles que la pilule) ne sont dès lors pas exclues en soi de la brevetabilité¹⁴²⁶.

La Grande Chambre de recours de l'OEB est toutefois venue préciser que le terme « *traitement chirurgical* » ne peut être limité aux seules méthodes de chirurgie curative ou thérapeutique ; une telle limitation serait contraire au sens commun du mot « chirurgie » et incompatible avec le fait que l'article 53 c) CBE distingue trois hypothèses (le terme « chirurgical » ne pouvant donc être synonyme de « thérapeutique »)¹⁴²⁷. Le terme « chirurgie » ne définit donc pas tant le but du traitement que sa nature¹⁴²⁸. Il a par ailleurs été jugé qu'il n'est pas nécessaire qu'une intervention soit invasive ou que des tissus soient pénétrés pour qu'elle soit qualifiée de chirurgicale¹⁴²⁹.

¹⁴²⁰ *La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*, 6^{ème} édition, juillet 2010, 1-B-4 .

¹⁴²¹ Grande Chambre de recours de l'OEB, 16 décembre 2005, G-01/04, point 6.

¹⁴²² CA Paris, 29 octobre 1997, *PIBD*, 1998, n°646, III, p. 29.

¹⁴²³ C.R.T., 27 mars 1986, T-0144/83.

¹⁴²⁴ C.R.T., 4 mai 2005, T-1172/03 ; C.R.T., 13 novembre 1990, T-290/86.

¹⁴²⁵ Cass. Fr. Com., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-10075, *JCP E*, 2003, n°26, p. 1068.

¹⁴²⁶ C.R.T., 9 novembre 1994, T-0074/93.

¹⁴²⁷ Grande Chambre de recours de l'OEB, 15 février 2010, G-01/07, point 3.3.10.

¹⁴²⁸ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (juin 2012), G-II-4.2.1.1.

¹⁴²⁹ C.R.T., 17 janvier 2006, T-05/04.

Enfin, concernant les « méthodes de diagnostic », celles-ci ne peuvent être exclues de la protection, suivant la jurisprudence de l'OEB, que pour autant que les revendications comprennent toutes les étapes nécessaires, soit les phases suivantes¹⁴³⁰ : la phase d'investigation qui implique le recueil de données ; la comparaison de ces données avec les valeurs normales ; la constatation d'un écart significatif (symptôme) lors de cette comparaison et l'attribution de cet écart à un tableau clinique donné (la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire).

D. ACQUISITION, DUREE ET PERTE DU DROIT

1) Acquisition du droit

a) *Le droit au brevet*

La protection conférée par le droit des brevets n'est octroyée que moyennant le respect des formalités de dépôt et de délivrance du brevet.

Le droit au brevet appartient au premier déposant. L'article 60 (2) de la CBE prévoit ainsi que :

« Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle dont la demande de brevet européen a la date de dépôt la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée »¹⁴³¹.

Le droit de déposer une demande de brevet sur une invention revient en principe à l'inventeur ou à son ayant cause (qui peut être le cessionnaire de l'invention)¹⁴³².

La grande majorité des inventions sont cependant créées aujourd'hui par un salarié dans le cadre d'un contrat de travail, auquel cas la propriété de l'invention pourra, en fonction des circonstances, revenir à l'employeur. La question de la titularité du droit au brevet dans ce cadre est appréhendée différemment par le droit français, belge et suisse, bien que ces régimes présentent une certaine ressemblance.

¹⁴³⁰ Grande Chambre de recours de l'OEB, 16 décembre 2005, G-01/04, point 5.

¹⁴³¹ Voyez également, dans des termes similaires, l'article L.611-6 § 2 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 8 § 2 de la loi belge sur le brevet d'invention ; l'article 3 § 3 de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

¹⁴³² Voyez l'article 60 (1) de la CBE ; l'article L.611-6 § 1 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 8 § 1 de la loi belge sur le brevet d'invention ; l'article 3 § 1 de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

(1) *En droit français*

Le Code la propriété intellectuelle organise de manière supplétive (à défaut de stipulations plus favorables au salarié) le régime des inventions de salariés et fonctionnaires¹⁴³³. Celles-ci peuvent être réparties différentes catégories :

L'invention de mission est celle qui est réalisée en exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond aux fonctions effectives du salarié, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Ces inventions appartiennent à l'employeur. La mission inventive doit toujours être explicite, sans qu'un doute puisse subsister quant à la mission confiée à l'employé¹⁴³⁴. À défaut de mission inventive explicite, l'invention pourra être qualifiée d'« invention hors mission » bien qu'elle ait été réalisée au cours de l'exécution d'un contrat de travail¹⁴³⁵.

L'invention hors mission est l'invention réalisée par le salarié qui, si elle n'était pas l'objet de son contrat de travail, est liée indirectement à l'exécution de sa mission dans l'entreprise. Ces inventions se répartissent entre celles qui sont attribuables (l'invention a été effectuée dans le cours de l'exécution des fonctions de l'employé-inventeur, dans le domaine des activités de l'entreprise, ou grâce aux moyens spécifiques de l'entreprise) et celles qui sont non attribuables (l'entreprise n'a aucunement contribué à l'invention).

Alors que les inventions de mission appartiennent à l'employeur, les inventions hors mission appartiennent à l'inventeur salarié. Toutefois, si l'invention est qualifiée d'invention hors mission *attribuable*, l'employeur dispose d'un droit d'attribution. Cette option qu'il peut lever arbitrairement lui permet de se faire attribuer la propriété ou la jouissance du brevet.

Dans le premier cas (invention de mission), l'inventeur salarié ne pourra prétendre qu'à une « rémunération supplémentaire » dont les critères d'appréciation ne sont fixés par aucune disposition réglementaire. Dans la seconde hypothèse (invention hors mission), l'employeur devra payer le « juste prix » du droit qu'il s'est fait attribuer, qui correspond davantage à la valeur commerciale de l'invention¹⁴³⁶. La qualification de l'invention a donc une incidence considérable quant à la détermination de la contrepartie de l'employé inventeur.

¹⁴³³ Voyez l'article L.611-7 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁴³⁴ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 245.

¹⁴³⁵ Paris, 26 mars 2004, *Propr. Intell.*, juillet 2004, n°12, p. 792.

¹⁴³⁶ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 248.

Cass. Fr. Com. 25 avril 2006

Puech / CNRS

Communication Commerce Électronique 2006 commentaire 91

Faits : Un stagiaire du CNRS a réalisé, pendant son stage, une technique d'examen ophtalmologique qu'il a voulu en suite déposer à titre de brevet. Le CNRS a toutefois souhaité revendiquer l'invention, et la Cour d'appel de Paris lui a donné raison.

Décision : « Attendu que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ;

Attendu que pour accueillir l'action en revendication, l'arrêt retient que M. Puech a concouru à la réalisation de l'invention alors qu'il était stagiaire en formation au sein d'un laboratoire du CNRS (...), qu'il est usager de ce service public, et comme tel soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service, (...) que ce règlement, qui est par conséquent applicable à M. Puech, qui l'a signé, dispose que « dans le cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d'être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS » (...), que M. Puech bénéficie d'un enseignement à l'Université ainsi qu'au laboratoire, des installations de ce laboratoire et du travail de l'ensemble des personnels techniques, qu'il bénéficiera en outre d'un titre universitaire et de l'inscription de son nom sur le brevet auquel il a participé, et que, quand bien même il n'aurait signé ce règlement que postérieurement à la réalisation de son invention, il s'agit d'un règlement de service qui s'impose à lui comme usager du laboratoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Puech n'était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d'aucune des exceptions limitativement prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

(2) *En droit belge*

Le régime des inventions de salariés n'est pas déterminé par la loi, les parties pouvant donc régler la question par convention. À défaut de convention, la jurisprudence et la doctrine distinguent trois types

d'inventions d'employés¹⁴³⁷ : l'invention de service, l'invention mixte et l'invention libre.

Une invention de service est, suivant la jurisprudence de la Cour d'appel de Bruxelles, « une invention réalisée par l'employé en exécution du contrat de travail et étroitement liée à l'activité de son employeur, lequel en cette qualité a mis à la disposition de l'employé inventeur, les moyens matériels et intellectuels qui lui ont permis de réaliser l'invention »¹⁴³⁸. Il s'agit donc d'une invention réalisée par le travailleur avec les moyens de l'employeur et qui résulte de la mission inventive donnée par l'employeur, cette mission pouvant être continue ou occasionnelle¹⁴³⁹. Il importe donc de déterminer si l'employé s'est vu assigner une mission inventive. À l'inverse, l'absence de mission inventive a pu être déduite du fait que les tâches confiées à l'employé étaient subalternes, de la formation professionnelle de l'employé (qui n'était pas ingénieur) et du traitement perçu par l'employé¹⁴⁴⁰.

L'invention de service est certes faite par l'employé, mais elle sera considérée comme étant implicitement cédée à l'employeur, pour autant bien entendu que les parties au contrat de travail n'en aient pas décidé autrement. En principe, le salaire de l'employé constituera l'adéquante contrepartie de la cession¹⁴⁴¹. Certains auteurs estiment toutefois que l'employé pourrait réclamer un complément de rémunération si la rémunération payée en vertu du contrat de travail apparaît insuffisante par rapport aux profits générés par l'invention¹⁴⁴².

L'invention « mixte » ou invention dépendante, est quant à elle une invention réalisée par l'employé en dehors d'une mission confiée par l'employeur dans le cadre de son contrat de travail mais réalisée grâce aux moyens matériels et intellectuels fournis par l'employeur¹⁴⁴³. Il peut également s'agir d'inventions dont l'objet se rattache à l'activité de l'employeur.

La différence principale avec l'invention de service est qu'une invention mixte ne résulte pas d'une mission inventive qui aurait été confiée à l'employé inventeur. L'invention est toutefois dépendante du contrat de travail dans la mesure où l'employé a bénéficié des moyens matériels ou intellectuels de l'employeur, ou est née en relation directe avec les tâches

¹⁴³⁷ Cette distinction tripartite était également utilisée par la jurisprudence française antérieure (J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 238).

¹⁴³⁸ Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 264.

¹⁴³⁹ V. LAMBERTS, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Larcier, 2004, p. 36.

¹⁴⁴⁰ CA Liège, 4 décembre 2000, R.G. n°1999/RG/311.

¹⁴⁴¹ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 368.

¹⁴⁴² V. LAMBERTS, *op. cit.*, p. 39.

¹⁴⁴³ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 90.

à accomplir par le travailleur. La propriété d'une telle invention est controversée¹⁴⁴⁴.

Plus délicat est le régime des inventions dites « mixtes » (encore appelées inventions dépendantes). Cette notion, dégagée par la doctrine et la jurisprudence, couvre l'invention « *qui est réalisée par l'employé en dehors de l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'employeur dans le cadre du contrat de travail mais dont la réalisation 'dépend' de l'existence du contrat de travail soit parce que l'objet de l'invention est lié aux activités de l'employeur, soit parce que le travailleur a utilisé les moyens de l'employeur pour réaliser l'invention. Les moyens susvisés peuvent être des moyens intellectuels (des connaissances ou un savoir-faire acquis au sein de l'entreprise) ou des moyens matériels (matières premières, outils de travail, membres du personnel de l'employeur)* »¹⁴⁴⁵.

Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a ainsi considéré que « *l'invention mixte ou dépendante est celle qui résulte de la libre activité intellectuelle de l'employé mais qui a été réalisée ou mise au point grâce à des moyens matériels ou intellectuels procurés par l'employeur* »¹⁴⁴⁶.

Lorsque le contrat de travail ne règle pas la question de la titularité des inventions mixte, la jurisprudence comme la doctrine sont divisées¹⁴⁴⁷.

Certains considèrent que l'invention mixte et les droits y afférents appartiennent à l'employeur¹⁴⁴⁸. Pour que cette solution soit retenue, il semble nécessaire que l'employeur puisse démontrer qu'il a apporté des moyens intellectuels qui ont été utilisés par l'employé pour réaliser l'invention. En effet, le seul apport de moyens matériels n'aura pas, pour les auteurs qui soutiennent cette analyse, d'effet sur le droit au brevet¹⁴⁴⁹. À défaut d'un tel apport, l'employeur pourra essayer de démontrer l'existence d'une cession tacite des droits de l'employé sur l'invention en

¹⁴⁴⁴ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 369 ; V. LAMBERTS, *op. cit.*, p. 41.

¹⁴⁴⁵ B. REMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire, Créer, protéger et partager les inventions au XXI^e siècle*, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 368 ; voy. également M. BUYDENS, *De valorisatie en bescherming van intellectuele eigendom - La valorisation et la protection des actifs de propriété intellectuelle*, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 14 ; B. SPRINGAEL et P. VANDERBEEKEN, « Intellectuele eigendomsrechten & royalty's in de biotechsector », *T.F.R.*, Novembre 2007, p. 892.

¹⁴⁴⁶ Civ. Bruxelles, 12 septembre 2008, 03/7621/A en 04/7215/A, Arcelormittal Liège Research / Cold Plasma Applications e.a., inédit, cité par P. DE JONG, O. VRINS et C. RONSE, « Marktpraktijken, intellectuele eigendom, recht en technologie / Pratiques du marché, droits intellectuels, droit et technologie - Evolutes in het octrooirecht Overzicht van rechtspraak 2007-2010 », *T.B.H. / R.D.C.*, 2011/5, p. 416.

¹⁴⁴⁷ P. VAN DEN BULK et C. RAABE, « Le régime des créations et inventions des salariés », *C.J.*, 2012/1, p. 5 et 6.

¹⁴⁴⁸ L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (1983 à 1991) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 154.

¹⁴⁴⁹ B. REMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire, Créer, protéger et partager les inventions au XXI^e siècle*, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 370. Dans ce cas néanmoins, les auteurs plaident plutôt pour la reconnaissance d'une co-titularité.

sa faveur¹⁴⁵⁰. L'employeur pourra également, par application de la théorie de l'apparence, tenter de prouver que l'employé a créé une situation apparente de cession des droits sur son invention dont il doit supporter les conséquences¹⁴⁵¹.

Cependant, il est parfois défendu que la titularité des droits portant sur une invention mixte revienne au contraire à l'employé.¹⁴⁵² En ce sens, le tribunal de première instance de Bruxelles a, dans un arrêt du 12 septembre 2008, décidé que : « *concernant les inventions mixtes, les droits sur celles-ci appartiennent au travailleur, suivant le principe que tous les droits naissent dans le chef de l'inventeur-salarié* »¹⁴⁵³.

(3) En droit suisse

L'article 332 du Code des obligations¹⁴⁵⁴ distingue deux types d'inventions de salariés : les inventions de service et les inventions occasionnelles, mais liées à l'activité professionnelle.

Les inventions de service sont les inventions créées par l'employé dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles. Il importe dans ce cadre de déterminer si l'employé a été engagé pour une mission spécifique¹⁴⁵⁵, laquelle peut le cas échéant être déduite implicitement des circonstances de l'espèce¹⁴⁵⁶. Ces inventions appartiennent à l'employeur, et aucune rémunération spécifique envers l'employé n'est imposée par la loi.

Les inventions occasionnelles, mais liées à l'activité professionnelle, sont les inventions réalisées par l'employé dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles. Elles appartiennent en principe à l'inventeur, à moins qu'il n'existe un accord écrit prévoyant que l'employeur se réserve le droit de les acquérir. L'employeur dispose dans cette hypothèse d'un

¹⁴⁵⁰ B. SPRINGAEL et P. VANDERBEEKEN, « Intellectuele eigendomsrechten & royalty's in de biotechsector », *T.F.R.*, Novembre 2007, p. 892.

¹⁴⁵¹ M. BUYDENS, *De valorisatie en bescherming van intellectuele eigendom - La valorisation et la protection des actifs de propriété intellectuelle*, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 14.

¹⁴⁵² B. SPRINGAEL et P. VANDERBEEKEN, « Intellectuele eigendomsrechten & royalty's in de biotechsector », *T.F.R.*, Novembre 2007, p. 892 ; voyez également la doctrine et la jurisprudence citées.

¹⁴⁵³ Civ. Bruxelles, 12 septembre 2008, 03/7621/A en 04/7215/A, Arcelormittal Liège Research / Cold Plasma Applications e.a., inédit, cité par P. DE JONG, O. VRINS et C. RONSE, « Marktpraktijken, intellectuele eigendom, recht en technologie / Pratiques du marché, droits intellectuels, droit et technologie - Evolutes in het octrooirecht Overzicht van rechtspraak 2007-2010 », *T.B.H. / R.D.C.*, 2011/5, p. 416.

¹⁴⁵⁴ Instauré par la Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911.

¹⁴⁵⁵ F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 215.

¹⁴⁵⁶ ATF 100 IV 167, considérant 1.

droit d'option sur l'invention. S'il l'exerce, il devra nécessairement verser à l'employé une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, « *notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise* »¹⁴⁵⁷.

Enfin, les inventions qui n'entrent dans aucune des deux catégories identifiées ci-dessus sont des inventions libres, dont la propriété revient en principe à l'employé. On notera que cette catégorie reprend également les inventions à l'égard desquelles l'employeur n'a pas fait usage de son droit d'option¹⁴⁵⁸.

(4) Dans les États membres de l'OAPI

La question est régie par l'article 11 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui qui dispose :

« 1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d'ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au brevet pour une invention faite en exécution dudit contrat appartient au maître de l'ouvrage ou à l'employeur.

*2) La même disposition s'applique lorsqu'un employé n'est pas tenu par son contrat de travail d'exercer une activité inventive, mais a fait l'invention en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition [...] »*¹⁴⁵⁹.

Lorsque la demande de brevet a été introduite par une personne qui n'est pas le titulaire du droit au brevet, celui-ci peut exercer une action en nullité du brevet¹⁴⁶⁰ ou une **action en revendication** (ou en cession) pour solliciter le transfert du brevet ou de la demande de brevet à son profit.

En droit suisse, l'article 29 § 1^{er} de la loi fédérale sur les brevets d'invention prévoit que l'ayant droit peut demander la cession du brevet ou de la demande de brevet lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui n'avait pas droit à la délivrance du brevet.

¹⁴⁵⁷ Article 332 § 4 du Code suisse des obligations.

¹⁴⁵⁸ F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 217.

¹⁴⁵⁹ L'article 11, sous 3), de l'Annexe I à l'Accord de Bangui précise que, dans le cas visé sous 2), l'employé qui a réalisé l'invention a droit à une rémunération tenant compte de l'importance de l'invention brevetée.

¹⁴⁶⁰ Voyez l'article 138 (1) e) de la CBE ; article 49 §1^{er}, a° de la loi belge sur les brevets d'invention ; article 26 § 1, d) de la loi fédérale sur les brevets d'invention.

En droit belge et français, l'action en revendication est limitée à deux hypothèses¹⁴⁶¹ :

- Lorsque le brevet a été demandé pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause : cette hypothèse vise par exemple le cas d'espionnage industriel ou d'abus des confidences de l'inventeur. Faut-il que le déposant soit de mauvaise foi ? Selon la doctrine belge, la mauvaise foi du déposant n'est pas requise étant donné que la mauvaise foi a une incidence sur le délai de prescription de l'action, ce qui suppose dès lors que l'action puisse être admise même en l'absence de mauvaise foi¹⁴⁶². La jurisprudence française semble toutefois exiger que l'invention ait été soustraite par des « procédés déloyaux »¹⁴⁶³.
- Lorsque le brevet a été demandé en violation d'une obligation légale ou conventionnelle : il s'agit par exemple de la violation d'un accord de confidentialité ou du dépôt par un employé d'une invention réalisée en exécution d'une mission inventive.

Pour qu'une action en revendication puisse être valablement exercée, le demandeur en revendication doit pouvoir établir que l'ensemble des éléments du brevet lui ont été soustraits¹⁴⁶⁴, c'est-à-dire qu'il détenait l'invention ou ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble et combinés, et non pas seulement des éléments de l'invention pris isolément¹⁴⁶⁵.

Cour d'appel Colmar, 25 mars 2003

Propriété industrielle, octobre 2003, commentaire 73

Faits : La fille de M. Bour, directeur technico-commercial d'une société spécialisée dans la fabrication de radiateurs électriques à accumulation, ainsi qu'une amie, ont déposé un brevet. Estimant que le brevet demandé était issu d'études communes menées conjointement d'une part par M. Bour et son équipe au sein de la société qui l'employait alors, d'autre part par le Directeur d'une société partenaire, l'ancien employeur de M. Bour a assigné en contrefaçon M. Bour ainsi que sa fille et son amie,

¹⁴⁶¹ Voyez l'article L.611-8§1 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 9§1 de la loi belge sur le brevet d'invention.

¹⁴⁶² B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 182.

¹⁴⁶³ TGI Paris, 3^{ème} ch. 2^{ème} sect., 31 octobre 2008, R.G. 07/15965 ; CA Colmar, 25 mars 2003, *PIBD*, 2003, n°770, III, p. 405.

¹⁴⁶⁴ Cass. Fr. Com., 22 mars 2005, pourvoi n°03-15157.

¹⁴⁶⁵ TGI Paris, 3^{ème} ch. 1^{ère} sect., 7 avril 2009, R.G. 07/03412.

et a revendiqué la copropriété de ce brevet. Le TGI de Strasbourg a fait droit à ces demandes.

Décision : « Attendu qu'il sera observé que ni Mademoiselle Sandra Bour, ni Madame Nadine Claude n'étaient tenues par des obligations contractuelles ; que de son côté, Monsieur Henri Bour n'est pas celui qui a demandé la délivrance du titre de propriété industrielle, de sorte que l'action en revendication ne pourrait pas prospérer au regard du second cas d'ouverture prévu par le texte ; (...)

Attendu ainsi que, pour établir qu'il y a eu soustraction d'une invention, il faut que les demandeurs parviennent à démontrer à la fois qu'ils détenaient conjointement une invention qui renfermait déjà les éléments techniques ayant ultérieurement permis le dépôt du brevet par un tiers, et que cette invention leur a été soustraite par des procédés déloyaux ».

En droit français, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du brevet. En cas de mauvaise foi, ce délai est étendu à trois ans à compter de l'expiration du titre¹⁴⁶⁶.

En droit belge et suisse, l'action en revendication doit être exercée au plus tard dans les deux ans après la délivrance du brevet, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi¹⁴⁶⁷.

L'action en revendication aboutit au transfert des droits sur le brevet, auquel cas le demandeur au brevet est subrogé dans les droits du titulaire du brevet¹⁴⁶⁸. Les licences concédées sont alors inopposables au véritable propriétaire du brevet. En droit belge et suisse, les licenciés auront néanmoins droit à une licence non exclusive dans certains cas.

L'action en revendication peut également être exercée à l'égard d'une demande de brevet européen. Agir au stade de la demande de brevet européen présente un avantage certain en ce qu'il permet d'obtenir le transfert de la demande de brevet par le biais d'une seule procédure, alors qu'à l'issue de la délivrance du brevet européen, celui-ci constitue un faisceau de brevets nationaux impliquant d'agir séparément dans chaque pays désigné. L'article 61 de la CBE prévoit ainsi que lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut être subrogée dans les droits du demandeur dans la procédure relative à la demande de brevet européen ou déposer une

¹⁴⁶⁶ Voyez l'article L.611-8 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁴⁶⁷ Voyez l'article 9 § 3 de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 31 de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

¹⁴⁶⁸ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op.cit.*, p. 308.

nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, voire demander le rejet de la demande de brevet européen. Cette faculté doit toutefois être exercée dans un délai de trois mois après que la décision qui lui reconnaît ce droit est passée en force de chose jugée et avant la délivrance du brevet¹⁴⁶⁹.

b) *Le dépôt et la délivrance du brevet*

Au départ de la France, de la Belgique ou de la Suisse, trois types de procédures de délivrance sont envisageables pour le traitement de la demande de brevet :

- La procédure internationale de délivrance établie par le Traité de coopération en matière de brevets (ou « Patent Cooperation Treaty », en abrégé « PCT »). La « procédure PCT » permet de centraliser et de simplifier le dépôt des demandes de brevet en permettant au déposant d'introduire une demande unique de brevet (auprès d'un office national, régional, ou auprès de l'OMPI) pour obtenir plusieurs brevets nationaux. Elle consiste tout d'abord en une phase « internationale » au cours de laquelle un rapport de recherche international sera rédigé. La demande de brevet internationale se transforme ensuite en une série de demandes nationales ou régionales selon les États.
- La procédure régionale de délivrance établie par la CBE. La demande de brevet européen fait l'objet d'une procédure unique de délivrance auprès de l'Office Européen des Brevets à l'issue de laquelle le brevet européen se scinde en un faisceau de brevets nationaux et indépendants, semblables aux titres nationaux que le demandeur aurait obtenus s'il avait déposé une demande de brevet dans chaque État concerné. Le « brevet européen » est donc soumis au droit national en ce qui concerne ses effets, notamment concernant les cessions et licences ou les actions en contrefaçon¹⁴⁷⁰. Il demeure néanmoins soumis à la CBE en ce qui concerne sa validité, sa durée, sa portée ainsi que sa propriété¹⁴⁷¹. À l'issue de la délivrance du brevet, le breveté pourra toutefois, lorsque le Règlement (UE) n°1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet sera entré en vigueur, opter pour un brevet

¹⁴⁶⁹ Article 16 du règlement d'exécution de la CBE.

¹⁴⁷⁰ Voyez l'article 64 de la CBE.

¹⁴⁷¹ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 104.

unitaire, ayant donc directement effet dans les 25 pays membres de la coopération renforcée, et soumis à la juridiction unifiée en matière de brevets.

- La procédure nationale de délivrance. La demande de brevet peut être déposée auprès des offices nationaux compétents en la matière, à savoir l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI¹⁴⁷²) en France, l'Office Belge de la Propriété Intellectuelle en Belgique (OPRI) en Belgique, et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI¹⁴⁷³) en Suisse.

En ce qui concerne les pays membres de l'OAPI, il y a deux types de procédure de délivrance : la procédure de délivrance par l'OAPI et la procédure internationale de délivrance (PCT) décrite ci-dessus¹⁴⁷⁴.

La majorité des brevets délivrés en France¹⁴⁷⁵, en Belgique¹⁴⁷⁶ et en Suisse¹⁴⁷⁷ sont aujourd'hui issus d'une demande de brevet européen.

La **procédure de délivrance du brevet européen** se compose des étapes suivantes :

- **Le dépôt de la demande** : celui-ci peut être effectué auprès d'un des sièges de l'OEB (à Munich, Berlin ou La Haye) ou auprès d'un office national de l'un des États contractants¹⁴⁷⁸. Il peut être effectué par toute personne habilitée pour ce faire, soit en principe l'inventeur ou son ayant cause. La demande de brevet (qui peut être introduite dans n'importe quelle langue mais doit être traduite en allemand, anglais ou en français) doit contenir un certain nombre d'éléments¹⁴⁷⁹ : une requête en délivrance d'un brevet européen, une description de l'invention, une ou plusieurs revendications, éventuellement des dessins, et un abrégé qui constitue un résumé de l'invention à des fins purement informatives.
- **L'examen de la demande** : celle-ci est dans un premier temps soumise à un examen formel auprès de la section dépôt de l'OEB qui vérifie que les conditions de forme de la demande ont été respectées. Si des irrégularités sont relevées, le demandeur

¹⁴⁷² <http://www.inpi.fr/>.

¹⁴⁷³ <https://www.ige.ch/fr.html>.

¹⁴⁷⁴ Voy. le « Guide du Déposant – Brevet et certificat d'addition », disponible sur <http://www.oapi.int/index.php/fr/ressources/outils-du-deposant/guides-du-deposant>.

¹⁴⁷⁵ Voyez le rapport de l'Observatoire de la Propriété Intellectuelle, « Chiffres Clés 2011 – Brevets – Juin 2012 », disponible à l'adresse <http://www.inpi.fr/>.

¹⁴⁷⁶ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 252.

¹⁴⁷⁷ F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 201.

¹⁴⁷⁸ Article 75 de la CBE.

¹⁴⁷⁹ Article 78 de la CBE.

dispose d'un délai de deux mois à dater de la notification de ces irrégularités pour régulariser sa demande¹⁴⁸⁰.

Cet examen formel est suivi par l'établissement d'un rapport de recherche visant à établir l'état de la technique (c'est-à-dire révéler les antériorités pertinentes pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive de l'inventeur). Ce rapport de recherche est ensuite transmis au demandeur avec la copie de tous les documents cités¹⁴⁸¹. Il est également accompagné d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention (au caractère non contraignant)¹⁴⁸².

La demande et le rapport de recherche font ensuite l'objet d'une publication dans un délai de 18 mois à dater de la date de dépôt. Cette publication est particulièrement importante au regard de ses effets, notamment en ce qu'elle confère au déposant une protection provisoire (qui sera réputée nulle et non avenue si le brevet n'est pas délivré)¹⁴⁸³. Si la CBE dispose que cette protection est en principe identique à celle conféré par un brevet délivré, elle laisse néanmoins la possibilité aux États membres de prévoir une protection plus réduite qui doit au moins consister dans la possibilité pour le demandeur d'exiger une indemnité raisonnable.

La Belgique¹⁴⁸⁴ et la Suisse¹⁴⁸⁵ se sont ralliés à un système de protection minimale permettant seulement au titulaire du brevet de solliciter une indemnité pour la période entre le moment où le tiers avait connaissance de la demande de brevet (soit directement, soit via la publication de la demande) et la délivrance de celui-ci. En France, il est prévu à l'inverse que les droits liés au brevet peuvent être exercés dès la publication de la demande de brevet européen¹⁴⁸⁶, en ce compris les droits d'interdiction définis à l'article L.613-3 du Code la propriété intellectuelle.

Le déposant doit au plus tard dans les six mois suivant la publication de la demande de brevet introduire une requête en examen et payer la taxe correspondante, à défaut de quoi la demande de brevet sera réputée retirée¹⁴⁸⁷. La demande de brevet et le rapport de recherche sont ensuite transmis à la Division d'examen qui effectue alors un véritable examen (contradictoire) de

¹⁴⁸⁰ Règle 55 du règlement d'exécution de la CBE.

¹⁴⁸¹ Règle 65 du règlement d'exécution de la CBE.

¹⁴⁸² Règle 62 du règlement d'exécution de la CBE.

¹⁴⁸³ Voyez l'article 67 de la CBE.

¹⁴⁸⁴ Article 29 de la loi belge sur les brevets d'invention.

¹⁴⁸⁵ Article 73 § 3 de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

¹⁴⁸⁶ Article L.614-9 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁴⁸⁷ Règle 70 du règlement d'exécution de la CBE.

brevetabilité en vérifiant si l'invention répond aux conditions de brevetabilité, si elle est exposée de manière suffisamment claire et complète, si les revendications se fondent sur la description et si la demande répond à la notion d'unité d'invention.

La division d'examen peut ensuite décider d'octroyer le brevet ou de rejeter la demande en énonçant les motifs sur lesquels elle se fonde¹⁴⁸⁸. La décision de rejet est susceptible de recours devant la Chambre de Recours.

- **La délivrance du brevet** : lorsque la Division d'examen de l'OEB estime que la demande de brevet répond aux conditions fixées par la CBE, elle notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite à payer la taxe de délivrance ainsi qu'à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure dans un délai de quatre mois¹⁴⁸⁹. Le brevet est ensuite publié sous la forme d'un fascicule comprenant la description, les revendications et les dessins.

Le brevet européen sort pleinement ses effets à partir de la publication de la délivrance du brevet. La CBE prévoit cependant que chaque État contractant peut imposer au titulaire du brevet de fournir au service compétent une traduction du brevet tel que délivré lorsque le brevet européen n'est pas rédigé dans l'une de ses langues officielles et ce, sous peine pour le brevet d'être réputé sans effets dès l'origine dans cet État. La Belgique¹⁴⁹⁰ a fait usage de cette possibilité et exige, pour la *validation* du brevet européen, la production d'une traduction dans l'une des trois langues nationales dans un délai de trois mois à dater de la publication de la mention de la délivrance du brevet.

Remarquons toutefois que le Protocole conclu à Londres le 17 octobre 2000 relatif aux brevets européens tend à limiter au maximum l'exigence de traductions. Ainsi, il prévoit que les États signataires du Protocole qui partagent une langue officielle avec l'Office (français, anglais et allemand) renoncent à exiger une

¹⁴⁸⁸ Article 113 de la CBE.

¹⁴⁸⁹ Article 71 (3) de la CBE.

¹⁴⁹⁰ Article 5 de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975.

traduction des brevets européens¹⁴⁹¹ (les revendications restant toutefois publiées dans les trois langues). Le Protocole prévoit en outre que les États parties à l'accord n'ayant pas de langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'OEB renoncent à exiger une traduction du brevet si celui-ci a été délivré dans la langue officielle de l'OEB qu'ils ont désignée ou s'il a été traduit dans cette langue (les pays signataires du protocole qui ont prescrit une langue ont tous choisi l'anglais). Ces États gardent le droit d'exiger la traduction des revendications dans une de leurs langues nationales. Le Protocole prévoit enfin qu'en cas de litiges relatifs à un brevet européen, le titulaire du brevet doit fournir à ses frais, à la demande du prétendu contrefacteur, la traduction complète du brevet dans une langue officielle de l'État où la contrefaçon alléguée a eu lieu¹⁴⁹².

Ce Protocole est entré en vigueur le 1^{er} mai 2008 dans les pays qui l'ont adopté. La France et la Suisse font partie de ces pays, mais pas la Belgique.

Remarquons également que le brevet unitaire est soumis à un régime spécifique, qui réduit très fortement l'exigence de traduction, et tend même à terme à la faire complètement disparaître.

- **L'opposition** : dans un délai de neuf mois suivant la publication du brevet européen¹⁴⁹³, tout tiers peut introduire un recours en opposition auprès de l'OEB pour l'un des motifs suivants¹⁴⁹⁴ :
 - l'invention ne remplit pas les conditions de brevetabilité ou est exclue de la protection par le droit des brevets ;
 - l'invention n'est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter ;
 - l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande, au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.

¹⁴⁹¹ Ceci concerne les pays suivants : Allemagne, France, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Royaume-Uni, Suisse. Il pourrait aussi concerner la Belgique, l'Irlande et l'Autriche, mais ces trois pays ont refusé de signer le protocole de Londres.

¹⁴⁹² L'article 2 du protocole prévoit également l'obligation de fournir une traduction dans la langue de l'État concerné à la demande d'une juridiction compétente ou d'une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d'une procédure.

¹⁴⁹³ Article 99 de la CBE.

¹⁴⁹⁴ Article 100 de la CBE.

Sous peine d'irrecevabilité, l'opposition doit être formée par écrit et exposer l'un des motifs visés ci-dessus¹⁴⁹⁵. La preuve d'un intérêt à agir n'est cependant pas exigée¹⁴⁹⁶. La division d'opposition notifie ensuite au titulaire du brevet l'acte d'opposition et lui donne la possibilité de présenter ses observations et de modifier, s'il échet, la description, les revendications et les dessins¹⁴⁹⁷. Les parties peuvent ensuite s'échanger des observations et autres documents.

La Division d'opposition peut à l'issue de cette procédure décider soi de révoquer le brevet, soit de le maintenir, le cas échéant sous une forme modifiée¹⁴⁹⁸. Dans ce dernier cas, la modification du brevet ne peut toutefois avoir pour conséquence que l'objet du brevet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou que la protection conférée par le brevet fasse l'objet d'une extension¹⁴⁹⁹.

Toutes les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant une Chambre de recours (possédant un effet suspensif)¹⁵⁰⁰. La Chambre de recours prend alors une décision définitive ou renvoie l'affaire devant l'instance qui a rendu la décision attaquée pour suite à donner.

On notera également l'existence d'une Grande Chambre de recours qui peut être saisie par une chambre de recours ou par le président de l'OEB. Son rôle est d'assurer une application uniforme du droit¹⁵⁰¹.

2) La durée du brevet

Le brevet a en principe une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande de brevet¹⁵⁰².

Une exception est toutefois prévue au sein de la CBE. En effet, l'article 63 de cette convention prévoit que cette durée limitée n'empêche pas les

¹⁴⁹⁵ Règle 76 du règlement d'exécution de la CBE.

¹⁴⁹⁶ Grande Chambre de recours de l'OEB, 24 juillet 1985, G-0001/84, point 3.

¹⁴⁹⁷ Règle 79 du règlement d'exécution de la CBE.

¹⁴⁹⁸ Article 101 de la CBE.

¹⁴⁹⁹ Article 123 de la CBE.

¹⁵⁰⁰ Article 106 (1) de la CBE.

¹⁵⁰¹ Article 112 de la CBE.

¹⁵⁰² Article 33 de l'accord ADPIC ; article 63 de la CBE ; article L.611-2 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 39 de la loi belge sur les brevets d'invention ; article 14 de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention ; article 9 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

États membres de prolonger la durée de la protection pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit État ou si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet État, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi.

Conformément à la seconde hypothèse prévue ci-dessus, l'Union européenne a adopté deux règlements¹⁵⁰³ portant création de « certificats complémentaires de protection » en matière de médicaments et de produits phytopharmaceutiques. Ces certificats complémentaires de protection ont pour effet de prolonger les droits exclusifs découlant du brevet au-delà de vingt ans à dater du dépôt de la demande de brevet¹⁵⁰⁴. Le certificat complémentaire de protection est toutefois limité à une durée de cinq ans maximum à compter de la date à laquelle il produit effet.

L'objet de la protection du certificat complémentaire de protection n'est toutefois pas strictement équivalent à celui du brevet de base. En effet, le certificat complémentaire de protection ne protège que le « *seul produit couvert par l'autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l'expiration du certificat* »¹⁵⁰⁵. Seul « le principe actif ou la composition de principes actifs d'un médicament »¹⁵⁰⁶ (soit l'essence du médicament) constitue donc l'objet de la protection du certificat complémentaire de protection (alors qu'un brevet n'est pas nécessairement limité au seul principe actif).

La Cour de Justice de l'Union européenne a été amenée à se prononcer sur l'objet de protection du certificat complémentaire de protection, et plus particulièrement sur la notion de « composition de principes actifs », dans un arrêt du 4 mai 2006 :

« (...) une substance n'exerçant aucun effet thérapeutique propre et servant à obtenir une certaine forme pharmaceutique du médicament ne relève pas de la notion de principe actif, laquelle à son tour permet de définir la notion de produit.

¹⁵⁰³ Le Règlement (CE) n°469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments et le Règlement (CE) n°1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. Les dispositions de ces règlements sont largement identiques et diffèrent principalement quant à leur objet.

¹⁵⁰⁴ Il ne constitue donc pas un nouveau titre de propriété industrielle (C.J.C.E., 13 juillet 1995, C-350/92, *Rec.*, 1995, p. I-1985, point 27).

¹⁵⁰⁵ Article 4 du règlement n°469/2009 ; article 140d de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

¹⁵⁰⁶ Article 1, b) du règlement n°469/2009 ; article 140a de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

26. Dès lors, une telle substance associée à une substance dotée elle-même d'effets thérapeutiques propres ne saurait donner lieu à une « composition de principes actifs » au sens de l'article 1er, sous b), du règlement n°1768/92¹⁵⁰⁷.

27. Le fait que la substance n'exerçant aucun effet thérapeutique propre permet d'obtenir une forme pharmaceutique du médicament qui est nécessaire à l'efficacité thérapeutique de la substance dotée d'effets thérapeutiques n'est pas susceptible d'infirmier cette interprétation »¹⁵⁰⁸.

Quant à l'étendue de la protection conférée, faut-il considérer que le certificat complémentaire de protection ne protège le produit que sous la forme concrète telle qu'elle est indiquée dans l'autorisation de mise sur le marché ? La CJUE a apporté à cette question une réponse négative dans son arrêt du 16 septembre 1999 en énonçant que le certificat est susceptible de couvrir le produit, en tant que médicament, sous toutes les formes relevant de la protection du brevet de base¹⁵⁰⁹. En l'espèce, la Cour a estimé que « lorsqu'un principe actif sous la forme d'un sel est mentionné dans l'AMM en cause et est protégé par un brevet de base en vigueur, le certificat est susceptible de couvrir le principe actif en tant que tel ainsi que ses différentes formes dérivées telles que les sels et les esters, en tant que médicaments, pour autant qu'ils relèvent de la protection du brevet de base »¹⁵¹⁰.

3) La nullité du brevet

Le brevet délivré bénéficie d'une présomption réfragable de validité, conformément à l'adage « foi est due au titre », ce qui implique qu'il est considéré comme valable tant qu'il n'a pas été déclaré nul en vertu d'une décision judiciaire et qu'il revient au demandeur en nullité d'établir la nullité du brevet¹⁵¹¹.

La Cour d'appel de Bruxelles a ainsi pu juger que « C'est à celui qui se prévaut de la nullité du brevet qu'il incombe d'établir cette nullité. En l'absence de preuve de nullité, provision est due au titre »¹⁵¹².

Le prononcé de la nullité du brevet entraîne l'anéantissement rétroactif du brevet¹⁵¹³ : il est réputé ne jamais avoir existé¹⁵¹⁴. Il en résulte que la

¹⁵⁰⁷ Équivalent de l'article 1er, sous b), du règlement n°469/2009.

¹⁵⁰⁸ C.J.C.E., 4 mai 2006, C-431/04, *Rec.*, 2004, p. I-4089.

¹⁵⁰⁹ C.J.C.E., 16 septembre 1999, C-392/97, *Rec.* 1999, p. I-05553, point 22.

¹⁵¹⁰ *Ibidem*, point 21.

¹⁵¹¹ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 426.

¹⁵¹² CA Bruxelles, 17 septembre 2004, *Ing.-Cons.*, 2004, p. 367.

nullité du brevet emporte en principe nullité des contrats dont il était l'objet. Toutefois, suivant la Cour de cassation française, l'annulation du contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte n'a pas pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui.

Cass. Fr. Com. 28 janvier 2003

New Holland / SA Greenland

Propriété Industrielle mai 2003 commentaire 36

Décision : « Attendu qu'aux termes de l'article L.613-27 du Code la propriété intellectuelle, la décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu ; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a prononcé l'annulation du contrat de licence portant sur le brevet, consenti par les sociétés New Holland à la société Greenland, peu important la transaction antérieure à l'annulation du titre, ayant autorisé cette société à poursuivre la commercialisation des produits couverts par le brevet.

(...) Attendu que pour ordonner la restitution des redevances versées par la société X... en exécution du contrat de licence annexé à la transaction du 16 février 1990, l'arrêt relève que l'effet absolu attaché à l'annulation du brevet entraîne l'annulation des concessions de licence portant sur ce titre pour défaut d'objet ; qu'il en déduit que l'avantage retiré par la société X... du contrat de licence ne saurait faire échec à la restitution des redevances versées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte, n'a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Le droit belge prévoit également des exceptions à l'effet rétroactif de la nullité du brevet : l'article 50 § 2 de la loi belge sur les brevets d'invention dispose que l'effet rétroactif de la nullité du brevet n'affecte pas les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutée antérieurement à la décision de nullité, ni les contrats conclus

¹⁵¹³ Voyez l'article 50 de la loi belge sur les brevets d'invention ; article 26 de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention.

¹⁵¹⁴ Voyez l'article L.613-27 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 51 § 1^{er} de la loi belge sur les brevets d'invention.

antérieurement à la décision de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision. Toutefois, la restitution de sommes versées en vertu desdits contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

Les **causes de nullité d'un brevet** sont énoncées de manière limitative par l'article 138 CBE¹⁵¹⁵ qui dispose que :

« (1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, que :

a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;

b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ;

d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou

e) le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de l'article 60, paragraphe 1 ».

Le brevet peut tout d'abord être frappé de nullité lorsque l'invention objet du brevet ne remplit pas les conditions de brevetabilité (voyez *supra*). La nullité du brevet peut également être sollicitée lorsque le brevet européen a été déposé par une personne qui n'avait pas le droit de l'obtenir (voyez *supra*), ce qui pourra permettre au véritable inventeur n'étant plus dans les délais pour exercer l'action en revendication de faire disparaître le monopole de l'inventeur.

L'insuffisance de description claire et complète de l'invention constitue également un motif de nullité du brevet lorsqu'elle est telle qu'elle ne permet pas un homme du métier d'exécuter l'invention. Cette exigence

¹⁵¹⁵ Ces causes sont identiques à celles énoncées aux articles suivants : article L.613-25 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 49 de la loi belge sur les brevets d'invention ; article 28a de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention. En ce qui concerne les États membres de l'OAPI, voy. l'article 39 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

visé, selon le Tribunal fédéral suisse, à « *mettre l'invention à la portée de l'homme du métier ayant une bonne formation professionnelle* »¹⁵¹⁶.

Le fait que l'invention doit pouvoir être mise en œuvre par un homme du métier signifie que la description doit exposer les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse mettre en œuvre l'invention¹⁵¹⁷ sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d'esprit inventif¹⁵¹⁸.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles a ainsi jugé que :

« À supposer qu'il s'agisse d'une invention nouvelle et qu'elle soit le fruit d'une activité inventive, encore faut-il qu'elle soit suffisamment aboutie pour être susceptible d'application et donc, qu'elle soit décrite de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter (...). Or, ici, trop d'inconnues ont été laissées pour qu'un vaccin sûr et efficace rencontrant le phénomène d'interférence négative décrit puisse être développé.

Comme l'expose très justement la partie demanderesse, il s'agit d'un brevet d'idée ou de concept.

*Le tribunal conclut à la nullité du brevet EP 0 983 087 B1 au motif qu'il n'expose pas l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter »*¹⁵¹⁹.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a par ailleurs jugé que « *dans le cadre de l'appréciation de la suffisance de description, il doit être tenu compte du fait que l'homme du métier peut toujours compléter les informations données dans la demande en faisant appel à ses connaissances générales, il peut même déceler des erreurs dans la description et les corriger grâce à ses connaissances générales* »¹⁵²⁰. L'homme du métier doit donc pouvoir réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet¹⁵²¹. Il convient

¹⁵¹⁶ ATF 92 II 280, point 4.

¹⁵¹⁷ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office Européen des Brevets, (juin 2012), F-III-1.

¹⁵¹⁸ C.R.T., 21 mai 1999, T-0727/98.

¹⁵¹⁹ Civ. Bruxelles, 17 octobre 2007, *Ing.-Cons.*, 2007/5, p. 717.

¹⁵²⁰ TGI Paris, 3^{ème} ch. 3^{ème} sect., 2 décembre 2011, RG : 09/13464.

¹⁵²¹ TGI Paris, 3^{ème} ch. 3^{ème} sect., 17 mars 2010, RG : 09/01124 ; TGI Paris, 3^{ème} ch. 3^{ème} sect., 1^{er} octobre 2010, RG : 08/17676.

donc de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsqu'on apprécie l'activité inventive de l'invention et la suffisance de l'exposé¹⁵²².

Cour d'appel de Bruxelles, 15 octobre 2009

Jean Malak / S.A. Endoscopie Richard Wolf Belgium et Nouvag Dental und Medizintechnik GmbH

Ing.-Cons. 2010/2, p. 215

Faits : Le docteur Malak est titulaire d'un brevet relatif à un appareil de lipo-aspiration. À l'occasion d'une foire commerciale de matériel médical, le docteur Malak constate que Nouvag propose un appareil de lipo-aspiration nommé Vacuson qu'il estime être une contrefaçon de son brevet et fait ensuite citer Nouvag en contrefaçon devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Nouvag soulève le défaut de validité du brevet pour exposé insuffisant de l'invention.

Décision : « Nouvag considère que l'invention n'a pas été exposée d'une façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter et en poursuit, de ce fait, la nullité (...). Elle met en exergue le fait que le brevet ne précise ni la forme ni les dimensions de l'espace libre entre la canule et le boîtier qui est nécessaire pour provoquer le mouvement de nutation.

À l'audience du 3 septembre 2009, le conseil du docteur Malak a fait une démonstration permettant de calculer cet espace en fonction de la longueur de la canule, et ce avec une simple cale munie d'une fonction trigonométrique. Par ailleurs, à la demande de l'examinateur de l'OEB, et afin de clarifier les revendications, l'expression suivante a été ajoutée: « cet espace étant suffisamment dimensionné de façon à permettre le composant de vibration pour provoquer la dislocation de la graisse », sans qu'il n'ait été requis de préciser la dimension de l'espace.

Il s'en déduit que les dimensions exactes de l'espace ne devaient pas être précisées dans le brevet, ce dernier pouvant être calculé par l'homme de métier, sur la base des informations reprises dans la description. En appliquant une simple formule de trigonométrie, il lui suffit de dimensionner l'espace libre de telle sorte que la canule la moins longue qui pourrait être utilisée puisse réaliser le mouvement de nutation escompté.

Enfin, si l'appareil Vacuson est bien une réplique de l'invention, comme l'affirme l'expert Van Cutsem, désigné dans le cadre de la saisie-

¹⁵²² C.R.T., 31 août 1990, T-0060/89 ; C.R.T., 21 novembre 1994, T-0412/93.

description, il faut en conclure que Nouvag, qui est un homme de métier n'a eu aucune peine à comprendre comment il fallait faire pour construire un appareil reprenant les revendications du brevet ».

On notera que l'exigence d'exposé suffisant pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention (article 83 de la CBE) et l'exigence de clarté des revendications (article 84 de la CBE), qui sont toutes deux des exigences liées à une demande de brevet européen, doivent être distinguées dans leur objet dans la mesure où seule la première constitue une cause de nullité du brevet délivré¹⁵²³.

L'exigence de clarté au sens de l'article 84 CBE concerne les revendications (et est examiné au stade de l'examen de la demande), tandis que l'exigence d'exposé suffisant concerne le brevet dans son ensemble (et est examiné au stade du brevet délivré). Un défaut de clarté des revendications (qui n'est pas en soi une cause de nullité) n'entraîne pas nécessairement une insuffisance de l'exposé au sens de l'article 83 CBE. Comme le précise la jurisprudence de l'OEB, « *il ne faut pas se contenter de montrer l'existence d'une ambiguïté, qui concerne par exemple la délimitation des revendications. Il est normalement nécessaire d'établir que cette ambiguïté empêche l'homme du métier de réaliser comme prévu l'invention* »¹⁵²⁴.

Par ailleurs, le brevet peut également être déclaré nul lorsque la protection du brevet a été étendue ou que l'objet du brevet a été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La Grande Chambre de recours de l'OEB a pu préciser à cet égard qu'une « *caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée* »¹⁵²⁵.

Ce motif de nullité devra également être apprécié du point de vue de l'homme du métier, ainsi qu'a jugé la Cour d'appel de Paris :

« Qu'en vertu de ces règles, une caractéristique ajoutée dans une revendication doit être divulguée dans la demande initiale de façon

¹⁵²³ TGI Paris, 3^{ème} ch. 3^{ème} sect., 1^{er} octobre 2010, RG : 08/17676.

¹⁵²⁴ *La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*, 6ème édition, Juillet 2010, II.A.6.2.

¹⁵²⁵ Grande Chambre de recours de l'OEB, 2 février 1994, G-01/93, point 16.

directe, même implicite pourvu qu'elle soit une conséquence claire et non ambiguë – son évidence éventuelle n'étant pas suffisante – de ce qui est explicitement exposé ;

Considérant qu'il incombe dès lors à la cour, comme l'a fait le tribunal, de comparer l'objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués dans les pièces de la demande telle que déposée, puis de rechercher si les éléments ajoutés peuvent être déduits objectivement, par l'homme du métier précisément identifié, de tous les éléments (description, revendications, dessins) divulgués dans la demande déposée ; »¹⁵²⁶.

Enfin, le brevet peut n'être que partiellement affecté par une cause de nullité : l'article 138 (2) de la CBE précise ainsi que si « *les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul* ».

Certains tribunaux belges et français considèrent que la nullité d'une revendication indépendante emporte automatiquement la nullité des revendications dépendantes¹⁵²⁷. Ce point de vue nous semble incorrect. En effet, si, lorsqu'une revendication indépendante est jugée nouvelle et inventive, il n'est pas nécessaire de vérifier ce caractère nouveau et inventif pour les revendications dépendantes¹⁵²⁸, on ne peut toutefois adopter une démarche inverse, puisque les caractéristiques complémentaires des revendications dépendantes pourraient le cas échéant leur conférer un caractère brevetable. Il faut donc apprécier si les motifs de nullité affectent chacune des revendications, indépendante ou dépendante¹⁵²⁹.

La Cour de cassation française a ainsi cassé un arrêt prononçant la nullité de revendications dépendantes pour le motif qu'elles se situeraient dans la dépendance de la revendication indépendante jugée nulle, sans rechercher si ces revendications dépendantes étaient en elles-mêmes dépourvues de caractère brevetable¹⁵³⁰. Le tribunal de première instance de Gand a également jugé en ce sens qu'il n'existe aucune règle justifiant

¹⁵²⁶ CA Paris, Pôle 5, 1^{ère} ch., 17 mars 2010, R.G. n°08/69140.

¹⁵²⁷ Civ. Gand, 29 juin 2009, *Ing.-Cons.*, 2009, p. 322 ; Civ. Liège, 6 décembre 2007, *I.R.D.I.*, 2008, p. 162 ; en ce sens également : B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 428.

¹⁵²⁸ CA Bruxelles, 15 octobre 2009, 2006/AR/3172.

¹⁵²⁹ En ce sens, voyez PH. DE JONG, O. VRINS, CH. RONSE, « Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2007-2010 », *T.B.H.*, 2011/5, p. 412 ; N. D'HALLEWYN, « Over de zin van afhankelijke octrooiconclusies en over het herformuleren van octrooiconclusies na verlening », *I.R.D.I.*, 2008, p. 327.

¹⁵³⁰ Cass. Fr. Com., 12 juillet 2005, pourvoi n°04-10105.

que le sort des revendications dépendantes suive celui de la revendication indépendante¹⁵³¹.

E. LE BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE

Le brevet confère à son titulaire un monopole d'exploitation assez large sur son invention, qui comprend notamment le droit exclusif de procéder à la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ainsi que l'exploitation du procédé breveté¹⁵³².

Par ailleurs, le titulaire du brevet dispose également du droit de céder ou transférer son titre à un tiers, ou de concéder à un tiers une licence d'exploitation de l'invention brevetée.

La **cession du brevet** consiste dans le transfert de la propriété du brevet ou de la demande de brevet par le titulaire (cédant) à un tiers (cessionnaire). Le contrat de cession est assimilé à un contrat de vente, ce qui implique que les règles du droit commun du contrat de vente lui sont applicables¹⁵³³.

La cession peut être totale ou partielle : elle est totale lorsqu'elle porte sur l'ensemble des droits attachés aux brevets, ce qui sera généralement le cas des cessions de brevet. Elle peut toutefois être limitée à une partie du brevet (par exemple, une application du brevet lorsque celui-ci en comporte plusieurs) voire une partie du territoire pour lequel l'invention est protégée et pour une durée limitée dans le temps¹⁵³⁴.

Toute cession entre vifs du brevet ou d'une demande brevet doit, sous peine de nullité, être constatée par écrit¹⁵³⁵. En outre, la cession ne sera opposable aux tiers que si elle est notifiée à l'office et inscrite au registre concernés¹⁵³⁶. Le cessionnaire du brevet ne peut dès lors poursuivre que

¹⁵³¹ Civ. Gand, 15 avril 2009, R.G. : 06/4284/A.

¹⁵³² Voyez l'article L.613-3 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 27 § 1^{er} de la loi belge sur les brevets d'invention. Voy. aussi l'article 7 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

¹⁵³³ F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 232 ; M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 166 ; J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 335.

¹⁵³⁴ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 168 ; J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 335 ; voyez toutefois B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 360, qui écrivent qu'une cession ne peut être « limitée à une partie du territoire belge – elle serait d'ailleurs inefficace par l'effet du principe d'épuisement du droit (...) – ou à une partie de la durée du brevet – une telle cession constituerait en réalité une licence ».

¹⁵³⁵ Voyez l'article L.613-8 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 44 § 2 de la loi belge sur les brevets d'invention ; article 33 § 2bis de la loi suisse sur les brevets d'invention ; article 33 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

¹⁵³⁶ Voyez l'article L.613-9 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 44 § 6 de la loi belge sur les brevets d'invention ; article 33 § 4 de la loi suisse sur les brevets d'invention ; article 34 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

les actes de contrefaçon ayant eu lieu après l'inscription de la cession¹⁵³⁷, à moins que le cessionnaire ait obtenu mandat du cédant pour exercer son droit d'action à la place de ce dernier¹⁵³⁸.

La **licence** de brevet peut être définie comme un contrat par lequel le titulaire d'un brevet (donneur de licence) concède à un tiers (preneur de licence), en tout ou en partie et de manière exclusive ou non-exclusive, la jouissance de son droit d'exploitation sur ledit brevet, généralement moyennant le paiement d'une redevance¹⁵³⁹. La doctrine enseigne que, sans pouvoir y être totalement assimilé, le contrat de licence se rapproche du contrat de louage de choses dans la mesure où il confère au licencié un droit de jouissance temporaire¹⁵⁴⁰ sans transfert de propriété dudit brevet.

Le bénéficiaire d'un droit de licence exclusif dispose, suivant le droit français et le droit belge, d'une possibilité d'action autonome pour poursuivre les actes de contrefaçon du brevet. Il pourra agir à la double condition que le droit de poursuite ne lui ait pas été retiré par une disposition contraire du contrat et à la condition que le donneur de licence soit resté inactif après avoir été mis en demeure par le preneur de licence exclusive¹⁵⁴¹.

De même qu'en ce qui concerne l'opération de cession du brevet, le contrat de licence doit faire l'objet d'un écrit sous peine de nullité¹⁵⁴². Le contrat de licence est soumis à la même exigence d'inscription que la cession en ce qui concerne son opposabilité aux tiers ; la licence doit en effet être inscrite au registre pour que le preneur de licence puisse se prévaloir de ses droits à l'égard des tiers¹⁵⁴³.

¹⁵³⁷ Prés. Civ. Anvers, 13 octobre 2005, R.G. : 05/608/C.

¹⁵³⁸ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 362.

¹⁵³⁹ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 139 ; J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 356.

¹⁵⁴⁰ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 334 ; J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 356.

¹⁵⁴¹ Voyez l'article L.615-2 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 52 § 2 de la loi belge sur les brevets d'invention.

¹⁵⁴² Voyez l'article L.613-8 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 45 § 1^{er} de la loi belge sur les brevets d'invention ; article 33(2) de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

¹⁵⁴³ Voyez l'article L.613-9 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 45 §§ 4 et 5 de la loi belge sur les brevets d'invention ; article 34 § 3 de la loi suisse sur les brevets d'invention ; article 34 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

2. LES ATTEINTES AU BREVET

A. DEFINITION DE LA CONTREFAÇON

La contrefaçon est le fait de poser un acte nécessitant le consentement du breveté à propos d'un produit ou procédé entrant dans le champ du brevet, sur le territoire où ce brevet est en vigueur.

Pour qu'il y ait contrefaçon, il faut donc que :

- l'objet argué de contrefaçon entre dans le champ du brevet ;
- le contrefacteur ait commis un acte que la loi réserve au breveté ;
- et que cet acte ait été commis sur le territoire où le brevet est en vigueur.

B. L'OBJET ARGUE DE CONTREFAÇON DOIT ENTRER DANS LE CHAMP DU BREVET

1) Interprétation du brevet

Afin de déterminer si un acte constitue une atteinte à un brevet, il importe tout d'abord de déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet.

L'article 69 CBE stipule ainsi, en ce qui concerne l'étendue de la protection conférée par un brevet européen, que :

*« L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications »*¹⁵⁴⁴.

L'étendue de l'objet protégé par un brevet doit ainsi être déterminé **sur base des revendications**, et être interprété de manière restrictive¹⁵⁴⁵.

¹⁵⁴⁴ Voyez également, dans des termes similaires, l'article L.613-2 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 26 de la loi belge sur les brevets d'invention.

¹⁵⁴⁵ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 120, n° 245.

Cour d'appel Paris, 26 juin 2002*Ludger Simond / Jean-Paul Frechin**PIBD, 2003 n°761 III 175*

Faits : M. Frechin est titulaire d'un brevet relatif à un « système d'accrochage pour mousqueton ». Estimant que la société Simond fabrique des mousquetons reproduisant les caractéristiques de son brevet, il a saisi le TGI de Paris d'une action en contrefaçon. Celui-ci a annulé partiellement le brevet et débouté M. Frechin.

Décision : *« Considérant que les dessins joints à la description mais qui ne représentent aucun caractère obligatoire, s'ils permettent, en l'éclairant, d'interpréter celle-ci, ne peuvent en aucun cas se substituer à elle ou pallier ses carences, hormis le cas où la forme de l'agencement des éléments constitutifs de l'invention ne peuvent être décrits par des mots et à condition, dans ce cas précis, qu'il y soit fait référence ».*

En principe, seules les revendications définissent donc ce qui est protégé. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE¹⁵⁴⁶ précise cependant que :

« L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers »¹⁵⁴⁷.

Les revendications doivent en principe se comprendre sans recours à la description. Toutefois, la nécessité de les interpréter se fait souvent sentir, lorsque leur formulation ne permet pas d'en saisir le sens exact. L'interprétation consiste alors à donner au texte du brevet sa pleine

¹⁵⁴⁶ Datant du 5 octobre 1973, tel que révisé par l'acte portant révision de la Convention sur le Brevet Européen du 29 novembre 2000.

¹⁵⁴⁷ Voyez CA Paris, 1^{er} mars 1996, *PIBD*, 1996, III, p. 274 ; CA Bruxelles, 4 mai 2010, 2008/AR/2267.

signification, et c'est à la lumière de la description et des dessins que les contours du monopole vont être précisés par les tribunaux¹⁵⁴⁸.

L'interprétation ne peut cependant pallier un manque dans la description, ni surmonter des contradictions internes. Si le recours à la description et aux dessins permet d'éviter une lecture trop littérale de la revendication, il n'est pas permis d'apporter, par l'interprétation, un élément que la revendication ne contient pas ; interpréter n'est pas ajouter¹⁵⁴⁹. La description et les dessins peuvent ainsi permettre à donner aux revendications « *leur pleine signification sans rien apporter qui ne se trouve au moins en germe dans ces revendications* »¹⁵⁵⁰.

La Cour d'appel de Paris a jugé que :

« (...) si en présence d'une invention pionnière, le brevet peut décrire un mode de réalisation de l'invention et revendiquer tout autre mode de réalisation possible, en revanche, même un brevet pionnier ne peut se voir accorder une portée générale si ses revendications sont rédigées en termes restrictifs.

*Qu'une revendication non ambiguë, de portée étroite, ne saurait se voir accorder, sous couvert d'une interprétation, une portée générale, lorsque, notamment le breveté a été contraint de limiter la portée de la revendication dans le cadre de procédures de délivrance et d'opposition pour se distinguer de l'art antérieur »*¹⁵⁵¹.

Pour interpréter les revendications, il faut également tenir compte du fait qu'un brevet est en principe destiné à un homme du métier qui est familier avec l'état de la technique du domaine en cause. Les termes et concepts qui possèdent un sens spécifique dans un domaine particulier de l'état de la technique doivent dès lors être compris dans ce sens spécifique et non dans leur sens courant¹⁵⁵².

Il faut en outre tenir compte de la signification que les mots employés par l'inventeur avaient au moment du dépôt de la demande¹⁵⁵³.

Par ailleurs, interpréter les revendications en s'appuyant sur les dessins ou la description ne permet pas non plus de limiter la portée d'un brevet au seul mode de réalisation mentionné dans la description ou les dessins.

¹⁵⁴⁸ Voy. CA Anvers, 8 novembre 2005, *Ing.-Cons.*, 2005, p. 502, note E. DE GRUYSE. Cour d'appel Paris, 19 novembre 1999, *Franz Muller c/ Hilti*, *PIBD*, 2000 n°700 III 305.

¹⁵⁴⁹ CA Paris, 10 mai 1994, *PIBD*, 1994, n° 574, III, p. 467.

¹⁵⁵⁰ Civ. Liège, 7 janvier 2005, *I.R.D.I.*, 2005, p. 157.

¹⁵⁵¹ CA Paris, 4 mars 2009, *Ing.-Cons.*, 2009, p. 49.

¹⁵⁵² Civ. Bruxelles, 28 novembre 2008, *I.R.D.I.*, 2009, p. 147.

¹⁵⁵³ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 121, n° 246.

La jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris confirme en ce sens que la protection conférée par un brevet n'est pas nécessairement limitée aux formes de réalisation illustrées par les figures qui, si elles doivent permettre d'éclairer la revendication, n'ont pas pour fonction d'en réduire la portée¹⁵⁵⁴.

2) Appréciation de l'existence de la contrefaçon

a) *Reproduction des caractéristiques revendiquées*

L'appréciation de l'existence de la contrefaçon implique de procéder à une comparaison de l'invention protégée par le brevet et de l'objet argué de contrefaçon.

La contrefaçon n'exige pas une reproduction identique ou servile de l'invention brevetée¹⁵⁵⁵. Il faut mais il suffit que l'ensemble des caractéristiques revendiquées dans une revendication se retrouvent dans le procédé ou le produit du tiers, les différences secondaires ou superficielles n'étant pas de nature à exclure la contrefaçon¹⁵⁵⁶. De même, l'absence de reproduction d'un élément facultatif selon la revendication d'un brevet ne saurait faire échapper au grief de contrefaçon¹⁵⁵⁷, une condamnation à ce titre doit intervenir dès lors que les éléments essentiels d'une revendication sont repris.

Cass. Fr. Com. 24 septembre 2002

Newmat / Fernand Scherrer

PIBD, n°756 III 33

Décision : « La cour d'appel (...) ayant retenu que l'épaulement mis en œuvre par la société Newmat, quoique s'analysant en une amélioration, par recours, non pas à un plan horizontal, mais à une forme en V dont il

¹⁵⁵⁴ TGI Paris, 13 juin 2001, *PIBD*, 2001, n° 737, III, p. 103 ; TGI Paris, 16 septembre 1992, *PIBD*, 1992, n° 534, III, p. 648 ; TGI Lille, 28 mai 1998, *PIBD*, 1998, n° 663, III, p. 510 ; Prés. Com. Liège, 8 juillet 2010, *Ing.-Cons.*, 2010, p. 3.

¹⁵⁵⁵ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 439.

¹⁵⁵⁶ Voyez notamment, en France : CA Paris, Pôle 5, 2^{ème} ch., 23 mars 2012, R.G. 11/12211 ; Cass. Fr. Com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-15.760 ; TGI Paris, 10 décembre 2004, *PIBD*, 2005, n°805, III, p. 203 ; TGI Bordeaux, 1^{ère} ch., 15 avril 1996, R.G. : 679/94. En Belgique ; Cass. Belgique, 3 février 2012, *J.L.M.B.*, 2012, n°21, p. 985 ; Com. Gand, 24 juin 2010, R.G. : A/08/03153 ; Prés. Com. Anvers, 20 octobre 2009, *I.R.D.I.*, 2010, p. 41 ; Com. Anvers, 3 avril 2009, *I.R.D.I.*, 2009, p. 253, note C. RONSE ; CA Bruxelles, 15 octobre 2009, R.G.: 2006/AR/3172 ; CA Bruxelles, 28 avril 2009, R.G. 2007/AR/137 ; Civ. Gand, 12 juin 2002, *I.R.D.I.*, 2003, p. 122 ; Civ. Bruxelles, 29 janvier 1996, *Ing.-Cons.*, 1997, p. 92 ; Civ. Gand, 20 octobre 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 40.

¹⁵⁵⁷ CA Paris, 19 novembre 2004, *PIBD*, 2005, n°804 III, p. 168.

n'était cependant pas prétendu qu'elle aurait une fonction autre que celle du brevet, a mis en évidence la reproduction des moyens déterminants de l'invention, et légalement justifié sa décision ».

Conformément à une doctrine et une jurisprudence constantes, la contrefaçon s'apprécie davantage par les ressemblances que par les différences¹⁵⁵⁸: des différences de détails ne suffisent donc pas exclure la contrefaçon.

Cass. Belgique, 3 février 2012

Malak / Nouvag

J.L.M.B., 2012, n°21, p. 985

Décision : *« Les différences secondaires ou superficielles ne sont pas de nature à exclure la contrefaçon.*

Ces règles s'appliquent également lorsque les revendications du brevet consistent en une ou plusieurs valeurs chiffrées.

Pour qualifier de secondaire ou superficielle la différence entre, d'une part, la caractéristique technique consistant en une ou des valeurs chiffrées, que possède l'objet argué de contrefaçon, et, d'autre part, celle que présente l'invention, le juge n'est pas tenu d'examiner si cette caractéristique technique produit un effet équivalent, au sens concret, à celui produit par la caractéristique technique de l'invention.

L'arrêt constate que le défendeur « revendique l'inventivité d'un mouvement de nutation comprenant [...] une composante de translation entre deux millimètres et un centimètre » et que les demanderesses soutiennent que « la course longitudinale de la canule [de l'objet contrefaisant le Vacuson] serait limitée à [...] 1,98 millimètres si l'on tient compte de la tolérance de 0,04 millimètres indiquée sur les plans ».

L'arrêt, qui considère qu'« eu égard à l'amplitude minimale revendiquée par [le défendeur], une différence de 0,02 millimètres par rapport à l'amplitude minimale doit être considérée comme une différence secondaire ou superficielle, puisqu'elle n'est que de l'ordre de un pour cent », justifie légalement sa décision que « la différence d'amplitude alléguée par [les demanderesses] est sans incidence sur la contrefaçon », partant, que « les [demanderesses] ont bien fabriqué, offert, mis dans le

¹⁵⁵⁸ Civ. Liège, 6 décembre 2007, *I.R.D.I.*, 2008, p. 162 ; CA Bordeaux, 7 janvier 2002, R.G. : 00/05498 ; CA Paris, 9 juin 2000, *PIBD*, 2000, III, p. 465 ; Cass. Fr. Com., 4 janvier 1994, *PIBD*, 1994, n°564, III, p. 564 ; Paris, 24 novembre 1983, *PIBD*, 1984, n°342, III, p. 61 ; B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 420 ; J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 439.

commerce, importé et détenu un appareil reprenant les éléments essentiels du brevet du [défendeur] ».

Comment distinguer les caractéristiques essentielles d'une invention de celles qui ne le sont pas ? La doctrine française précise à cet égard qu'un moyen est essentiel lorsqu'il est nécessaire pour résoudre le problème technique posé¹⁵⁵⁹, ou lorsqu'il est « *la condition même de la fonction de l'invention* »¹⁵⁶⁰.

La Cour d'appel de Bruxelles a jugé qu'une caractéristique est essentielle lorsqu'elle contribue inévitablement à la fonction technique de l'invention¹⁵⁶¹. Certains auteurs se demandent cependant si cette dernière définition ne vaut pas pour tous les éléments d'une revendication et plaident pour une appréciation de la contrefaçon suivant la règle « all elements rule », soit la prise en compte de l'ensemble des caractéristiques d'une revendication, sans que le juge ait à distinguer les caractéristiques essentielles des caractéristiques non essentielles¹⁵⁶².

La question de la contrefaçon partielle est plus délicate. La jurisprudence française distingue à cet égard la situation des inventions de combinaison et des inventions qui constituent une juxtaposition. Ainsi, la jurisprudence française refuse d'admettre la contrefaçon partielle d'une invention de combinaison¹⁵⁶³. En effet, dans ce cas, la combinaison est seule revendiquée, c'est-à-dire seule protégée, sous réserve de l'application de la théorie des équivalents.

Cour d'appel Paris, 14 mai 1999

Bobst / United Container Machinery

PIBD, n°683 III 371

Faits : La société Bobst est titulaire d'un brevet ayant pour objet un « dispositif de transport d'éléments en plaque dans une machine rotative d'impression ». Elle a assigné en contrefaçon la société United Container, laquelle a répliqué par une demande en nullité du brevet. Le TGI de Paris a débouté les deux sociétés.

¹⁵⁵⁹ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 440.

¹⁵⁶⁰ P. MATHELY, *Le droit français des brevets d'invention*, Journal des notaires et des avocats, Paris, 1974, p. 581.

¹⁵⁶¹ CA Bruxelles, 28 avril 2009, 2007/AR/137, *R.D.C.*, 2011/5.

¹⁵⁶² PH. DE JONG, O. VRINS, CH. RONSE, « Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2007-2010 », *T.B.H.*, 2011/5, p. 417.

¹⁵⁶³ TGI Paris, 13 mars 1997, *PIBD*, 1997, n°641, III, p. 550; Cass. Com. Fr., 7 février 1995, *PIBD*, 1995, n°586, III, p. 207 ; CA Paris, 29 novembre 1995, *PIBD*, 1996, n°606, III, p. 111.

Décision : « Considérant que l'invention doit donc s'analyser, non comme une simple juxtaposition de moyens comme le soutient exactement Bobst, mais comme une combinaison de quatre moyens (a, b, c, d) (...).

Considérant qu'il n'est pas discuté (...) que la machine Flexus ne reproduit que les caractéristiques (a, b et d) de la revendication 1 du brevet Bobst, et non pas la caractéristique c). Considérant qu'eu égard à la portée du brevet, (...) il ne peut y avoir contrefaçon que si le dispositif incriminé reproduit, au sein de la même application, la combinaison des quatre moyens ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit les premiers juges ont écarté le grief de contrefaçon du fait que le troisième moyen de la revendication 1 n'était reproduit ni à l'identique, ni par équivalence... ».

Toutefois, la jurisprudence française considère qu'une contrefaçon partielle peut être commise par la reproduction d'un élément essentiel d'une revendication ou invention complexe, c'est-à-dire lorsque la revendication en vise pas une combinaison mais une juxtaposition¹⁵⁶⁴.

Cour d'appel Paris, 15 janvier 1997

JBS / Procerati

PIBD, 1997 n°631 III 227

Décision : « Considérant (...) que le tribunal a exactement retenu que ces deux caractéristiques coopéraient avec les trois premières et que la revendication 1 portant ainsi sur une combinaison de moyens participant à un résultat commun, seule ladite combinaison était protégeable.

Or, considérant que la contrefaçon partielle n'est punissable que lorsque la revendication en cause est complexe et divisible.

Qu'il en résulte qu'une revendication qui porte sur une combinaison de moyens, et qui ne peut de ce fait être divisée, ne peut protéger des moyens séparés de la combinaison ».

Enfin, on peut également se demander si la contrefaçon peut être retenue lorsqu'elle ne porte que sur une revendication dépendante. La réponse est assurément négative si les revendications dépendantes ne présentent aucun élément nouveau ni inventif par rapport à la revendication principale¹⁵⁶⁵. En ce sens, la Cour d'appel de Paris a précisé que la protection du brevet ne pourrait permettre de protéger des « caractéristiques additionnelles de revendications dépendantes,

¹⁵⁶⁴ Cass. Com. Fr., 1er mars 1994, *PIBD*, 1994, n°567, III, p. 289 ; Cass. Com. Fr., 19 février 1991, *PIBD*, 1991, n°503, III, p. 391.

¹⁵⁶⁵ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 449 ; M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 199.

indépendamment de la revendication principale dont elles dépendent, lorsque (...) ces caractéristiques, prises en elles-mêmes, sont dénuées de nouveauté et comme telles non brevetables »¹⁵⁶⁶.

b) Les perfectionnements

Le perfectionnement d'une invention constitue une contrefaçon de celle-ci dès lors qu'il en reprend nécessairement les éléments essentiels. La jurisprudence française a confirmé ce principe et adopté à maintes reprises la formule « *Perfectionner, c'est contrefaire* »¹⁵⁶⁷. Un perfectionnement d'un dispositif breveté reste donc dans la dépendance de ce brevet et en constitue la contrefaçon¹⁵⁶⁸, le fait que ce perfectionnement puisse faire l'objet d'un brevet distinct n'étant pas élusif de la contrefaçon¹⁵⁶⁹.

Il a ainsi été jugé qu'une « *légère amélioration de la conception de la pelle qui permet seulement de remédier à un inconvénient très occasionnel du produit breveté doit être qualifiée de perfectionnement* »¹⁵⁷⁰. De même, le perfectionnement par simplification est également constitutif de contrefaçon¹⁵⁷¹.

c) La contrefaçon par équivalent

En vertu de la théorie dite des équivalents (qui constitue une dérogation au principe d'interprétation restrictive de l'étendue du monopole conféré par le brevet), le champ de protection du brevet est étendu aux objets comportant certaines différences avec l'objet breveté mais qui en constituent l'équivalent technique. Cette règle est mentionnée dans le protocole interprétatif de l'article 69 CBE en son article 2 lequel dispose que :

¹⁵⁶⁶ CA Paris, 29 novembre 1995, *PIBD*, 1996, n°606, III, p. 111.

¹⁵⁶⁷ TGI Paris, 3^{ème} ch., 1^{ère} sect., 15 mars 2011, R.G.:10/16923 ; Civ. Gand, 20 octobre 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 40 ; CA Paris, 12 février 1991, *PIBD*, 1991, n°503, III, p. 397 ; TGI Paris, 8 février 1991, *PIBD*, 1991, n°504, III, p. 445 ; CA Paris 25 avril 1990, *PIBD*, 1990, n°484, III, p. 506 ; Cass. Fr. Com. 4 décembre 1990, *Dossiers Brevets*, 1991, IV, p. 7 ; P. MATHELY, *op. cit.*, p. 592.

¹⁵⁶⁸ TGI Paris, 9 avril 1993, *PIBD*, 1993, n°551, III, p. 537.

¹⁵⁶⁹ CA Anvers, 24 juin 2002, *I.R.D.I.*, 2004, p. 265.

¹⁵⁷⁰ TGI Lyon, 26 mars 1992, *PIBD*, 1992, n°528, III, p. 455.

¹⁵⁷¹ TGI Paris, 20 mars 1986, *PIBD*, 1986, n°396, III, p. 285.

« Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications »¹⁵⁷².

La jurisprudence française considère comme équivalents des moyens différents lorsqu'ils remplissent la même fonction en vue d'un résultat de même nature¹⁵⁷³. La Cour d'appel de Paris a ainsi défini la notion d'équivalents comme suit :

« Considérant que deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une même fonction en vue d'un résultat de même nature sinon de même degré ; que l'identité de fonction, laquelle doit s'entendre de la production d'un même effet technique premier, caractérise seule l'équivalence »¹⁵⁷⁴.

La jurisprudence belge paraît adopter la même conception de l'équivalence, comme en témoigne une décision récente du Président du Tribunal de commerce de Liège rédigée comme suit :

« Il est admis que dans l'appréciation de la contrefaçon, si le brevet décrit un moyen technique, le fait d'utiliser un autre moyen remplissant la même fonction avec le même résultat (moyen équivalent) constitue une contrefaçon d'une invention. Le moyen est équivalent si, bien que différent du moyen décrit dans le brevet, il remplit la même fonction que celui-ci (c'est-à-dire qu'il produit le même effet technique de la même manière) et produit un résultat semblable (c'est-à-dire de même nature, même s'il n'y a pas identité, notamment au niveau de la qualité) »¹⁵⁷⁵.

Autrement dit, *« si la fonction technique couverte par le brevet est reprise dans la prétendue contrefaçon, l'emploi de moyens techniques différents qui ne produisent pas un effet technique nouveau n'exclut pas la contrefaçon puisque l'absence d'effet technique nouveau et la réalisation de la même fonction technique démontrent que ces moyens techniques, certes différents, sont équivalents aux moyens techniques couverts par le brevet »¹⁵⁷⁶.*

¹⁵⁷² Voyez également l'article 20 de la loi belge du 10 janvier 2011 (loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention) dont l'entrée en vigueur n'est toutefois pas encore déterminée.

¹⁵⁷³ Cass. Fr. Com., 15 septembre 2009, *PIBD*, 2009, n°906, III, p. 1458 ; Cass. Fr. Com., 31 mars 2004, *PIBD*, 2004, n°789, III, p. 373 ; Cass. Fr. Com. 16 janvier 1996, *PIBD*, 1996, n°608, III, p. 175.

¹⁵⁷⁴ CA Paris, 4^{ème} ch., 27 mars 2002, *PIBD*, 2002, n°750, III, p. 421.

¹⁵⁷⁵ Prés. Com. Liège, 8 juillet 2010, *Ing.-Cons.*, 2010, p. 3 ; voyez également Prés. Com. Anvers, 20 octobre 2009, *I.R.D.I.*, 2010, p. 41 ; Civ. Gand, 15 avril 2009, R.G. : 06/4284/A.

¹⁵⁷⁶ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 421.

Cour d'appel Paris

9 juin 2000

PIBD, 2000 n°706 III 465

Faits : La société Mécanique Énergétique est titulaire d'un brevet intitulé « dispositif de protection des ressorts d'amortisseurs lors de leur montage et démontage ». Ayant constaté que la société Klann Werkzeugbau offrait en vente un dispositif contrefaisant, selon elle, son brevet, elle l'a assigné en contrefaçon de son brevet. Le TGI de Paris a retenu la contrefaçon.

Décision : « Considérant (...) que les premiers juges ont retenu avec raison que le dispositif fabriqué et utilisé par Klann, qui se présente sous forme d'une semelle de plastique moulé de 3 mm d'épaisseur, de forme déterminée adaptée à la coupelle, amovible, constitue un dispositif équivalent à un étui, présentant une paroi souple de protection de la piste de la coupelle ; (...) qu'étant rappelé que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences (...) le dispositif incriminé, en ce qu'il assure la même fonction pour obtenir un résultat de même nature, constitue bien la contrefaçon par équivalence des caractéristiques protégées par la revendication (...) du brevet (...) ; que le jugement sera confirmé de ce chef ».

Il faut préciser que lorsque l'équivalent technique était connu dans l'état de la technique, il ne peut évidemment y avoir de contrefaçon par équivalent¹⁵⁷⁷. La Cour d'appel de Liège a ainsi pu juger qu'on « ne peut faire entrer par une « interprétation par équivalent » d'un brevet, des techniques connues antérieurement et pour lesquelles un brevet ne pouvait être obtenu et n'a pas été obtenu »¹⁵⁷⁸.

C. LES ACTES PORTANT ATTEINTE AU BREVET

Pour qu'il y ait atteinte au brevet, il faut non seulement que l'objet argué de contrefaçon entre dans le champ du brevet, mais également que le contrefacteur pose un acte qui nécessitait le consentement du titulaire du brevet. Les droits exclusifs du titulaire du brevet lui confèrent un monopole d'exploitation assez large. Ces droits sont toutefois définis de manière limitative par les lois française¹⁵⁷⁹ et belge¹⁵⁸⁰, qui distinguent

¹⁵⁷⁷ CA Paris, 28 janvier 2004, *Ann. Prop. Ind.*, 2004, n°1, p. 55.

¹⁵⁷⁸ CA Liège, 5 décembre 2006, 2006/RG/236. Cfr également TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 6 juillet 2007 SAS Corneal Industrie / XCelens SA Propr. Industr. 2007, comm. 76.

¹⁵⁷⁹ Article L.613-3 et L.613-4 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁵⁸⁰ Article 27 de la loi belge sur les brevets d'invention. Quant à la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention, son article 8 précise que « [le] brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à

plus particulièrement les hypothèses de contrefaçon directe et de contrefaçon indirecte (bien que ces termes eux-mêmes ne soient pas utilisés par la loi)¹⁵⁸¹.

La notion de « contrefaçon directe » reprend les actes d'utilisation directe de l'invention objet du brevet (fabrication, mise dans le commerce, utilisation, *etc...*).

La contrefaçon indirecte vise quant à elle les hypothèses où un tiers, sans utiliser lui-même l'invention brevetée, offre les moyens de mettre en œuvre cette invention à autrui (qui sera, lui, éventuellement contrefacteur « direct »).

La distinction entre contrefaçon directe et indirecte emporte une conséquence importante quant à l'élément intentionnel de la contrefaçon : alors que la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon directe, elle est exclusive de toute condamnation pour les actes de contrefaçon indirecte.

1) Contrefaçon directe

Le titulaire du brevet peut interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, les actes d'utilisation de l'invention suivants :

- la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
- l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire ;
- l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Les faits ne correspondant pas à une des catégories définies par la loi ne pourront être qualifiés de contrefaçon « directe ». Ainsi, le simple fait

itre professionnel » et que « [l']utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins ».

¹⁵⁸¹ Voy. aussi l'article 7 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui, qui, en son paragraphe 5, précise que « [...] le titulaire du brevet a le droit d'engager une procédure judiciaire devant le tribunal du lieu de la contrefaçon contre toute personne qui commet une contrefaçon de brevet [au sens de l'article 7(3)] ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu'une contrefaçon sera commise ».

d'introduire une demande de brevet portant sur la même invention qu'un brevet délivré ne saurait en soi être considéré comme un acte de contrefaçon de ce dernier¹⁵⁸². De même, la seule publication d'une autorisation de mise sur le marché n'est pas constitutive de contrefaçon suivant la jurisprudence de la Cour de cassation française¹⁵⁸³.

Les actes portant préjudice au titulaire du brevet mais n'entrant pas dans une des catégories précitées peuvent néanmoins être le cas échéant poursuivis sur base du droit commun de la responsabilité civile¹⁵⁸⁴ ou sur base d'autres dispositions¹⁵⁸⁵.

a) *La fabrication du produit objet du brevet*

Le brevet permet à son titulaire d'interdire aux tiers la fabrication du produit objet du brevet, ce qui suppose la réalisation d'un acte matériel de reproduction. La simple annonce de la fabrication du produit objet du brevet ne constitue pas en tant que tel un acte de fabrication et ne peut être réprimé en tant que contrefaçon.

Dans le cas de la fabrication d'un produit objet du brevet, le procédé de fabrication est indifférent à la qualification de contrefaçon : le brevet de produit protège en effet le produit en tant que tel, pouvant être fabriqué par n'importe quel procédé (même différent de celui utilisé par le titulaire du brevet).

La réalisation matérielle de l'objet breveté constitue une condition nécessaire mais suffisante pour établir la contrefaçon par fabrication, aucune mise dans le commerce du produit n'étant nécessaire pour qu'il y ait contrefaçon¹⁵⁸⁶. La doctrine française estime également que la reproduction inachevée d'un produit objet du brevet peut être constitutive de contrefaçon dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur « *ce à quoi tendait la fabrication ainsi commencée* »¹⁵⁸⁷.

Quant à la réparation d'un produit breveté, elle ne constitue en principe pas une contrefaçon, à moins qu'elle ne puisse être qualifiée de

¹⁵⁸² CH. LE STANC, « Acte de contrefaçon – Élément matériel » in *Jurisclasseur Brevets*, LexisNexis, Paris, 2010, fascicule 4600, p. 13.

¹⁵⁸³ Cass. Fr. Com., 24 mars 1998, *PIBD*, 1998, n°656, III, p. 320.

¹⁵⁸⁴ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 191.

¹⁵⁸⁵ Voyez l'article L.615-12 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁵⁸⁶ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 453.

¹⁵⁸⁷ CH. LE STANC, *op. cit.*, p. 14 ; J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 453.

reproduction pure et simple du dispositif breveté¹⁵⁸⁸. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a, en ce sens, pu juger que :

« Attendu qu'il apparaît clairement que les appareils transformés ou détenus en vue de leur transformation, qui étaient au nombre de 105 dans les locaux de la société LAUMONIER au jour de la saisie, proviennent d'un retour du client américain de la société IDR, ces appareils, initialement en 110 volts, ont notamment été adaptés en 220 volts de manière à pouvoir être réintroduits sur le marché français; que par ailleurs, les transformations, qui ont porté notamment sur le remplacement du tube a cathode froide ,élément essentiel des caractéristiques brevetées, s'analysent en des reconstructions constitutives de contrefaçons »¹⁵⁸⁹.

b) L'offre commerciale du produit objet du brevet

Le terme « offre » repris dans la loi belge et française ne doit pas être interprété de manière stricte. En effet, il ne vise pas exclusivement l'offre en vente au sens juridique mais toute offre en général, en vue par exemple de la location, de la concession de licences, de prêt ou de don¹⁵⁹⁰.

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles l'offre intervient (que ce soit par écrit, oralement, par téléphone, par voie d'exposition, de présentation ou de toute autre manière) importent peu¹⁵⁹¹ : il s'agit plus généralement de tout acte susceptible de préparer la mise dans le commerce, dans le circuit économique, d'un dispositif contrefaisant¹⁵⁹².

Ainsi, le fait de se proposer (par lettre¹⁵⁹³ ou par Internet¹⁵⁹⁴ particulièrement lorsqu'il apparaît que le site est destiné au public du territoire en cause, par exemple le territoire français¹⁵⁹⁵) d'importer et de commercialiser un produit protégé par un brevet par l'intermédiaire de sa filiale constitue une offre. Il importe peu que le produit n'ait pas été

¹⁵⁸⁸ TGI Paris, 16 mai 1990, *PIBD*, 1990, n°485, III, p. 539.

¹⁵⁸⁹ TGI Paris, 9 novembre 2004, *PIBD*, 2005, n°803, III, p. 139.

¹⁵⁹⁰ Voyez, pour la Belgique, l'exposé des motifs du projet de loi sur les brevets d'inventions, *Doc. Parl.*, Chambre, session 1980-1981, projet n°919/1, p. 13.

¹⁵⁹¹ *Ibidem*, p. 14.

¹⁵⁹² TGI Paris, 3^{ème} ch. 1^{ère} sect., 31 mai 2011, R.G. : 09/14081.

¹⁵⁹³ CA Paris, 15 septembre 2000, *PIBD*, 2001, III, p. 429.

¹⁵⁹⁴ Com. Anvers, 11 juin 2010, A/08/06919 ; TGI Paris, 20 février 2002, *PIBD*, n°748, III, p. 366.

¹⁵⁹⁵ CA Paris, 4^{ème} ch. B, 6 avril 2007, R.G. : 05/20116.

matériellement présenté à la clientèle ni que sa commercialisation ne puisse avoir lieu en l'absence d'autorisation de mise sur le marché¹⁵⁹⁶.

De même, constitue une offre la présentation d'un produit objet du brevet au cours d'une exposition, même lorsque le règlement de l'exposition interdit les ventes sur place, rien ne pouvant en effet interdire aux visiteurs de relever le nom de l'exposant et de lui passer ultérieurement commande¹⁵⁹⁷.

Com. 30 janvier 2001

PIBD, 2001 n°723 III 329

Faits : La société Lek participant à une exposition internationale se tenant en France, proposait sur son stand des brochures en anglais présentant un produit protégé par un brevet appartenant à la société Hässle. Les documents en cause comportaient une restriction claire quant à la vente en France des produits couverts par le brevet. La société Hässle a assigné en justice la société Lek et obtenu sa condamnation pour contrefaçon.

Décision : « *Attendu que (...) les documents saisis par l'huissier révèlent que la société Lek a présenté lors de l'exposition publique CPHI un produit fini contrefaisant le brevet dont est titulaire la société Hässle, à destination d'éventuels acheteurs, professionnels de l'industrie pharmaceutique, qui avaient (...) la possibilité de traiter, soit avec la société Lek (...), soit avec l'une ou l'autre de ses filiales ou de ses représentations établies dans divers pays comme la France ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la demande en contrefaçon était fondée, la restriction invoquée étant inopérante dès lors que l'offre de vente du produit avait été faite en France, la Cour d'appel (...) a légalement justifié sa décision* ».

c) La mise dans le commerce du produit objet du brevet

Tout comme la notion d'offre, la notion de « mise dans le commerce » ne doit pas être comprise de manière stricte et vise toute activité par laquelle l'objet de l'invention est, de fait, mis à la disposition d'un tiers sans le consentement du titulaire du brevet, par exemple à la suite d'une fourniture consécutive à une vente, d'une location ou d'un prêt¹⁵⁹⁸. La

¹⁵⁹⁶ TGI Paris, 3^{ème} ch., 3^{ème} Sect., 28 mai 2008, *PIBD*, 2008, n°881, III, p. 527.

¹⁵⁹⁷ CA Paris, 19 novembre 1997, *PIBD*, 1998, n°647, III, p. 69.

¹⁵⁹⁸ Voyez, pour la Belgique, l'exposé des motifs du projet de loi sur les brevets d'inventions, *Doc. Parl.*, Chambre, session 1980-1981, projet n°919/1, p. 14.

mise dans le commerce n'est donc pas limitée à la vente mais comprend d'autres actes de distribution¹⁵⁹⁹ (par exemple, la fourniture d'un produit objet du brevet comme accessoire d'un service de réparation).

Ainsi, la mise à disposition d'un tiers par le biais d'une location constitue un acte de mise dans le commerce, la Cour de cassation française ayant pu juger en ces termes :

« Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la mise dans le commerce d'un produit contrefait engage la responsabilité de son auteur, a retenu que la perception, par la société Crédimo des loyers en exécution du contrat de crédit-bail, alors qu'elle était informée du caractère contrefaisant des machines faisant l'objet de ce contrat, constituait la mise dans le commerce au sens de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968, peu important le fait qu'il ne lui ait pas été demandé par les consorts X... de mettre fin au contrat litigieux ; qu'en statuant ainsi, qu'elle a fait, la cour d'appel (...) a légalement justifié sa décision »¹⁶⁰⁰.

d) *L'utilisation du produit objet du brevet*

L'utilisation d'un objet contrefaisant est également susceptible de constituer un acte de contrefaçon dès lors que cette utilisation a lieu dans un cadre commercial¹⁶⁰¹. En effet, l'utilisation de l'invention ne peut être interdite par le breveté si elle est réalisée dans un cadre privé et à des fins non commerciales ou dans un cadre expérimental portant sur l'objet de l'invention brevetée (voyez *infra*).

L'usage commercial est défini par la doctrine française comme celui *« qui permet à la clientèle de jouir de l'objet du brevet de telle sorte que le détenteur des objets contrefaits en retire une source de bénéfices pour son exploitation »*¹⁶⁰².

Suivant la jurisprudence belge, un usage dans le cadre des activités d'une entreprise aura en principe toujours un but commercial. La Cour d'appel de Bruxelles a en effet pu juger comme suit :

« Il importe peu que certains des éléments de l'installation de chauffage brevetée aient été achetés auprès du titulaire du brevet ou de son

¹⁵⁹⁹ TGI Paris, 1^{er} avril 1993, *PIBD*, 1993, n°550, III, p. 598.

¹⁶⁰⁰ Cass. Fr. Com., 26 avril 1994, *PIBD*, 1994, n°576, III, p. 519 ; voyez également TGI Paris, 3^{ème} ch., 1^{ère} sect., 12 juillet 2006, RG : 02110387.

¹⁶⁰¹ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 302.

¹⁶⁰² P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t.I, Éditions du Recueil Sirey, Paris, 1954, p. 374.

licencié, dès lors que ce n'est pas l'installation dans son ensemble qui a été montée par eux et avec leur accord.

Constitue un usage commercial de l'installation de chauffage brevetée l'utilisation de celle-ci par l'appelante en vue de chauffer ses locaux, l'avantage qu'elle en retire se traduisant par un bénéfice dans ses comptes de pertes et profits. Même les dépenses pour la sphère privée d'une entreprise revêtent un caractère commercial.

Si l'appelante peut être suivie en ce qu'elle affirme que le fait de pouvoir juger des mérites du système et d'en découvrir les lacunes et les améliorations n'est pas en soi répréhensible, il demeure que ce qu'elle a réalisé ne relève pas du seul domaine expérimental dans un but désintéressé. La contrefaçon subsiste ainsi en amont de l'expérimentation »¹⁶⁰³.

e) L'importation et la détention du produit objet du brevet aux fins d'accomplir un autre acte visé par la loi (vendre, offrir en vente...)

L'importation consiste en l'introduction matérielle du produit contrefaisant sur le territoire concerné. En vertu du principe de territorialité attaché au droit des brevets, il est indifférent à cet égard que le produit en cause ait pu être légitimement fabriqué ou commercialisé dans le pays d'origine de ce produit¹⁶⁰⁴. Il faut cependant tenir compte dans ce cadre de la règle de l'épuisement communautaire des droits (*voyez infra*).

La détention et l'importation d'un produit contrefaçon ne constituent des actes de contrefaçon que si elles ont lieu en vue de commettre un des autres actes incombant au breveté (offrir, mettre dans le commerce, utiliser commercialement...). La détention ou l'importation à d'autres fins ne constitue donc pas un acte de contrefaçon.

f) L'utilisation et l'offre d'utilisation d'un procédé objet du brevet

Le titulaire d'un brevet de procédé dispose, outre les droits précités portant sur les produits directement obtenus par le procédé protégé (à l'exception du droit d'interdire la fabrication par un procédé autre que le procédé breveté), du droit d'interdire les actes suivants :

¹⁶⁰³ Bruxelles (9^e ch.), 11 mai 1995, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 254 (sommaire).

¹⁶⁰⁴ TGI Strasbourg, 18 novembre 1985, *PIBD*, 1986, n°385, III, p. 94 ; J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 459.

- l'utilisation du procédé objet du brevet ;
- l'offre d'utilisation du procédé objet du brevet, lorsque le tiers sait (c'est-à-dire connaît l'existence du brevet) ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet.

2) Contrefaçon indirecte

En droit belge et français, le titulaire du brevet dispose également du droit d'interdire la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire concerné, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre¹⁶⁰⁵.

Cette règle connaît toutefois une exception lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, à moins que le tiers n'incite dans ce cas la personne à qui il livre ces moyens à commettre des actes de contrefaçon.

La contrefaçon indirecte suppose la réunion de plusieurs conditions¹⁶⁰⁶ :

- la livraison ou l'offre de livraison a lieu sur le territoire concerné ;
- la livraison ou l'offre de livraison concerne l'exploitation de l'invention sur le territoire concerné : autrement dit, les moyens doivent être destinés à être mis en œuvre sur ce territoire¹⁶⁰⁷ ;
- les moyens se rapportent à un élément essentiel de l'invention ;
- le fournisseur doit savoir que les moyens livrés sont aptes et destinés à la mise en œuvre de l'invention brevetée ou les circonstances doivent rendre ce fait évident.

L'acte de contrefaçon indirecte se distingue de la contrefaçon par offre d'utilisation d'un procédé : il n'est en effet pas requis ici que le contrefacteur fournisse l'ensemble des moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'invention protégée mais uniquement des moyens se

¹⁶⁰⁵ Voyez l'article L.613-4 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 27 § 2 de la loi belge sur les brevets d'invention.

¹⁶⁰⁶ CH. LE STANC, *op. cit.*, p. 10 ; Civ. Liège, 6 décembre 2007, *Ing.-Cons.*, 2008, p. 118.

¹⁶⁰⁷ Voyez CA Paris, 19 janvier 2000, *PIBD*, 2000, n°700, III, p. 303.

rapportant à un élément essentiel de mise en œuvre de l'invention¹⁶⁰⁸. Le Tribunal de grande instance de Paris a en ce sens jugé que :

« Il appert des pièces fournies et notamment du constat de l'agent assermenté de la protection des programmes et du rapport d'expertise de Monsieur WALLON que les logiciels fournis à la société ITM LI par la société YARA, logiciel de supervision et logiciel sur l'automate, mettent en œuvre le procédé breveté revendiqué (...).

En conséquence, la société YARA en livrant à la société ITM LI, non habilitée à utiliser l'invention, des moyens, à savoir un programme d'ordinateur, de mise en œuvre de l'invention de la société AIR LIQUIDE a commis un acte de contrefaçon au sens de l'article L613-4 du Code la propriété intellectuelle. En revanche, il ne peut être reproché à la société YARA, comme le fait la société AIR LIQUIDE, un acte de contrefaçon au sens de l'article L 613-3b) car cette société n'a pas offert à la société ITM LI, d'utiliser sur le territoire français le procédé breveté. Le logiciel fourni par la société YARA ne constitue qu'un moyen, certes essentiel, de mise en œuvre de ce procédé »¹⁶⁰⁹.

Faut-il que les moyens fournis soient effectivement mis en œuvre pour qu'il puisse être question de contrefaçon directe ? Autrement dit, est-il nécessaire que la fourniture de ces moyens ait abouti à un acte de contrefaçon directe ? La Cour d'appel d'Anvers s'est penchée sur cette question dans son arrêt rendu dans l'affaire des dosettes « Senseo » et a répondu par la négative : la contrefaçon indirecte est un mode de contrefaçon autonome de la contrefaçon directe et ne suppose pas celle-ci¹⁶¹⁰.

Cour d'appel d'Anvers, 8 novembre 2005

Affaire « SENSEO » (Sara Lee / Fort)

Ing.-Cons., 2005, n°5, p. 502

***Faits :** Sara Lee (maison mère de Douwe Egberts) est co-titulaire avec Philips d'un brevet sur une machine à café vendue sous la marque « Senseo » consistant dans un système combinant l'appareil à des sachets contenant du café en forme de « pions » ou de « dosettes », adaptés à un récipient spécifique intégré dans l'appareil. Des*

¹⁶⁰⁸ Voyez CA Paris, 21 octobre 2005, *PIBD*, 2006, n°822, III, p. 43 ; B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 306.

¹⁶⁰⁹ TGI Paris, 3^{ème} ch., 3^{ème} sect., 29 octobre 2008, RG 07/00426.

¹⁶¹⁰ L'exposé des motifs de la loi belge sur les brevets d'invention précise en ce sens que « *La contrefaçon indirecte n'est pas considérée comme une forme dérivée de contrefaçon, mais comme une forme de contrefaçon existant en tant que telle et ne supposant pas qu'il y ait contrefaçon directe de l'invention brevetée par une tierce personne* » (Exposé des motifs, *Doc. Parl.*, Chambre, session 1980-1981, projet n°919/1, p. 14).

torréfacteurs concurrents de Sara Lee ont commercialisé des dosettes adaptables aux machines « Senseo ». La question s'est alors posée de savoir si ces dosettes constituaient une contrefaçon indirecte du brevet puisqu'elles constituaient un moyen indispensable à l'utilisation du brevet. En première instance, le Tribunal de première instance d'Anvers¹⁶¹¹ jugea qu'il n'y avait pas contrefaçon indirecte puisque celle-ci suppose des moyens se rapportant à un élément essentiel de l'invention, ce qui n'était pas le cas des dosettes puisque les formes et dimensions de celles-ci étaient indifférentes au résultat recherché. La Cour d'appel d'Anvers va adopter une solution radicalement différente.

Décision : La Cour d'appel d'Anvers va tout d'abord juger que la contrefaçon indirecte est une atteinte qui existe de manière indépendante et qui ne dépend pas de l'existence d'une atteinte directe qui soit portée à l'invention brevetée. L'objectif est d'empêcher les tiers de profiter de manière indirecte d'un nouveau marché suscité par l'invention.

La Cour va ensuite préciser que pour qu'il soit question de contrefaçon indirecte, il n'est pas exigé que les moyens de mise en œuvre se confondent avec un élément essentiel de l'invention brevetée. Les moyens de mise en œuvre doivent en effet seulement « se rapporter » à un élément essentiel de celle-ci. Tel est le cas lorsque ce moyen est apte à être combiné de manière fonctionnelle avec un tel élément lors de la mise en œuvre de l'invention protégée.

La Cour va également indiquer que la circonstance que les moyens de mise en œuvre offerts présentent également des possibilités d'application qui sont étrangères au brevet n'empêche pas qu'il puisse être question de contrefaçon indirecte du brevet. Les moyens de mise en œuvre ne doivent en effet pas être exclusivement destinés à l'invention. Il suffit que ces moyens soient effectivement offerts et sciemment destinés à exploiter l'invention de sorte que leur caractère neutre n'est plus pertinent.

Étant donné que les sachets de café litigieux « Café Crème » ne peuvent être utilement utilisés que dans les appareils à café qui présentent un dispositif tel que revendiqué dans le brevet, la Cour a prononcé une mesure d'interdiction générale de ces sachets.

Cette décision de la Cour d'appel d'Anvers fut critiquée par la doctrine belge¹⁶¹², particulièrement quant au caractère autonome de la contrefaçon indirecte par rapport à un acte de contrefaçon directe. La

¹⁶¹¹ Civ. Anvers, 20 février 2004, *I.R.D.I.*, 2004, p. 273.

¹⁶¹² L. VAN BUNNEN, « La saga des dosettes « Senseo » et le droit des brevets », *Ing.-Cons.*, 2007, p. 5 ; E. DE GRUYSE, « Straffe koffie (met een laagje schuim) ! », *Ing.-Cons.*, 2005/5, p. 532.

doctrine française estime que l'acte de contrefaçon indirecte suppose la réalisation finale et effective de l'invention¹⁶¹³.

La Cour d'appel d'Anvers a également précisé dans son arrêt précité qu'il est indifférent que les moyens puissent être utilisés à d'autres fins que de mettre en œuvre l'invention protégée dès lors que ceux-ci sont sciemment destinés à exploiter l'invention¹⁶¹⁴.

D. LIMITES ET EXCEPTIONS

Certains actes portant sur l'invention ne peuvent être interdits par le breveté (et constituent donc des exceptions aux droits du breveté). Par ailleurs, les droits conférés par le brevet peuvent également être limités par l'existence d'un droit de « possession personnelle antérieure » et par le principe de l'épuisement des droits.

1) Les exceptions aux droits du breveté

Les législations française¹⁶¹⁵, belge¹⁶¹⁶ et suisse¹⁶¹⁷ énumèrent un certain nombre d'actes auxquels le breveté ne peut s'opposer¹⁶¹⁸.

Deux exceptions communes à ces ordres juridiques peuvent être dégagées ; sont ainsi expressément exclus de la protection conférée par le brevet :

a) *Les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales*¹⁶¹⁹

Pour bénéficier de cette exception, il faut que l'acte en cause soit sans lien avec une activité professionnelle¹⁶²⁰. La Cour d'appel de Gand a pu

¹⁶¹³ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 458.

¹⁶¹⁴ En ce sens également, voyez Com. Anvers, 12^{ème} ch., 27 avril 2011, R.G. : A/07/05905. On notera que dans le cadre de cette même affaire, la Cour d'appel de La Haye jugea à l'inverse que pour qu'il puisse être question de « moyens se rapportant à un élément essentiel de l'invention », il ne suffit pas qu'un moyen soit nécessaire pour la mise en œuvre de l'invention; à défaut, l'eau chaude, ou même la machine à café dans laquelle l'assemblage breveté est inséré, devrait être qualifiée de moyen concernant un élément essentiel de l'invention (CA La Haye, 6 juin 2002, *B.I.E.*, 2004, p. 288).

¹⁶¹⁵ Voyez les articles L.613-5 à L.613-5-3 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁶¹⁶ Voyez l'article 28 § 1^{er} de la loi belge sur les brevets d'invention.

¹⁶¹⁷ Voyez l'article 9 de la loi suisse sur les brevets d'invention.

¹⁶¹⁸ Voyez aussi l'article 8 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

¹⁶¹⁹ Cette exception n'est pas expressément mentionnée à l'Annexe I à l'Accord de Bangui, à la différence des législations belge, française et suisse.

¹⁶²⁰ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 465.

juger que ne sont exemptés que les actes qui remplissent cumulativement les deux conditions de cadre privé et de fins non commerciales¹⁶²¹.

L'usage d'une invention par l'État ne peut bénéficier de cette exception. En effet, bien qu'un tel usage ne puisse être qualifié de commercial vu l'absence de but de lucre poursuivi par l'État, il n'en demeure pas moins qu'un tel usage ne peut être considéré comme privé, la sphère privée s'opposant à une utilisation dans l'intérêt général¹⁶²².

b) Les actes accomplis à titre expérimental ou à des fins scientifiques

Cette catégorie d'exceptions vise à favoriser la recherche scientifique et à permettre à l'homme du métier, ainsi qu'aux futurs utilisateurs du brevet, de vérifier si l'invention est suffisamment décrite afin d'être mise en œuvre.

La jurisprudence française interprète cette exception de manière assez stricte. La Cour d'appel de Paris a ainsi pu juger que « *si, dans un souci de ne pas entraver le progrès technique, le législateur a apporté au monopole du brevet la dérogation susdite, cette dérogation est d'interprétation stricte et ne peut s'appliquer qu'aux seuls actes expérimentaux qui ont pour objet de participer à la vérification de l'intérêt technique de l'invention ou à son développement aux fins de faire progresser la connaissance, mais non (...) à des actes à visée commerciale* »¹⁶²³.

La mise à disposition gratuite d'un prototype n'exclut pas la contrefaçon si la réalisation du prototype s'inscrit dans une démarche commerciale :

Cour d'appel Paris, 7 octobre 2005

Agrosol / Sodifag

PIBD, n°819 III 685

Faits : Le TGI de Paris a débouté la société Agrosol de son action en contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 de son brevet intitulé « dispositif de carbonatation de l'eau en instantané ». La société défenderesse fait valoir pour sa défense que le dispositif objet de la saisie-contrefaçon n'est

¹⁶²¹ Gand, 14 février 2005, *I.R.D.I.*, 2005, p. 296.

¹⁶²² Voyez Gand, 14 février 2005, *I.R.D.I.*, 2005, p. 296.

¹⁶²³ CA Paris, 3 juillet 2002, *PIBD*, 2003, n°756, III, p. 93.

qu'un prototype à visée expérimentale qui ne saurait entraîner une condamnation pour contrefaçon.

Décision : « Considérant que la dérogation apportée au monopole du brevet est d'interprétation stricte et ne peut s'appliquer qu'aux seuls actes expérimentaux qui ont pour objet de participer à la vérification de l'intérêt technique de l'invention ou de son développement aux fins de faire progresser la connaissance mais non à des actes à visée commerciale ;

Considérant que, si le dispositif a été mis gratuitement à la disposition de l'UCAAB et s'il a été précisé que des mises au point pouvaient être effectuées pour permettre un dosage du CO₂, ces mises au point ne constituaient qu'une amélioration éventuelle pour satisfaire le client et non pas une vérification substantielle du produit ; qu'au surplus, il est établi par la société Agrosol qu'à tout le moins un agriculteur, M. Picavet, a été démarché (...) par la société Sodifag (...) ;

Considérant qu'ainsi, le dispositif (...) ne constituait pas un simple prototype expérimental mais procédait d'un acte à visée commerciale ; que les intimés ne peuvent se prévaloir de l'article L.613-5 du Code la propriété intellectuelle ».

L'exception peut en revanche être admise lorsque l'expérimentation vise à un perfectionnement ou une modification de l'invention, même si cette opération a lieu dans une perspective de commercialisation ultérieure¹⁶²⁴.

L'application de cette exception au domaine des médicaments a été progressivement admise par la jurisprudence : les essais en vue de s'assurer l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché sont ainsi considérés comme relevant de l'exception dans la mesure où l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon.

TGI Paris, 20 février 2001

PIBD, 2001 n° 729 III 530

Faits : La société Wellcome Foundation a assigné la société Créapharm en contrefaçon de son brevet sur la molécule aciclovir.

Décision : « Les essais de bioéquivalence consistant à comparer les propriétés du produit expérimenté à la spécialité de référence étant nécessaire à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché du Genvir ne peuvent être considérés comme des acte accomplis à des fins

¹⁶²⁴ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 465.

industrielles et commerciales, leur finalité immédiate étant l'obtention de l'AMM (...);

Le tribunal considère qu'en décider différemment reviendrait à priver les chercheurs de la possibilité d'expérimenter l'utilisation de principes actifs connus et protégés dans de nouvelles conditions pour en améliorer soit la posologie, soit les effets de traitement (...) et nuirait ainsi au développement de brevets de perfectionnement, en donnant un monopole de fait aux titulaires des premiers brevets ».

Le fait que les essais et études en vue de l'obtention d'une AMM ne soient pas des actes de contrefaçon a été consacré par l'article L.613-5, d) du Code français de la propriété intellectuelle (tout comme en droit belge¹⁶²⁵ et suisse¹⁶²⁶) qui dispose que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas « *aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation* ».

En Belgique, l'exception à des fins de recherche est prévue de manière plus large depuis la modification de la loi sur les brevets d'invention par la loi du 28 avril 2005¹⁶²⁷. L'article 28 § 1, b), prévoit en effet désormais que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas « *aux actes accomplis à des fins scientifiques sur et/ou avec l'objet de l'invention brevetée* ».

Les travaux préparatoires de la loi du 28 avril 2005 révèlent que le terme « scientifique » a une portée plus large que le terme « expérimental » :

« Les termes «fins scientifiques» portent sur des actes ayant pour but l'accumulation de la connaissance. Deux courants existent dans la doctrine et la jurisprudence sur l'interprétation concrète de ces termes. Un premier courant veut qu'ils soient compris de manière stricte et contiennent uniquement l'exclusion des actes à des fins scientifiques pures (visant à améliorer la compréhension ou à tester une hypothèse). Un deuxième courant soutient le point de vue selon lequel l'exclusion doit être comprise de manière large et comprend tant l'exclusion des actes à but scientifique pur que l'exclusion des actes mixtes à but scientifique et commercial (axés sur le développement de nouvelles applications, un fonctionnement thérapeutique amélioré, un mode de production plus efficace, une nouvelle forme d'administration, une nouvelle indication, etc.) (...). Les termes «fins scientifiques» dans la nouvelle rédaction de l'article 28, § 1, b) de la loi sur les brevets d'invention doivent être compris

¹⁶²⁵ Article 6bis de la loi belge du 25 mars 1964 sur les médicaments.

¹⁶²⁶ Article 9c) de la loi suisse sur les brevets d'invention.

¹⁶²⁷ Loi du 28 avril 2005 modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques (M.B. 13 mai 2005).

dans le présent projet au sens large. L'exception de la recherche porte à la fois sur les actes à des fins scientifiques pures et sur les actes à des fins mixtes scientifiques et commerciales »¹⁶²⁸.

De même, l'utilisation des termes « sur » et « avec » l'objet de l'invention brevetée indiquent que l'exception pourra être soulevée non seulement pour des actes à titre expérimental portant sur le brevet lui-même, mais également « *sur des actes accomplis à titre expérimental où l'invention brevetée est utilisée pour la recherche d'autre chose, à savoir comme un moyen ou un instrument* »¹⁶²⁹.

2) L'exception de possession personnelle antérieure

Le brevet est accordé au premier déposant, ce qui ne signifie cependant pas qu'il s'agisse du premier inventeur. Il arrive en effet qu'une même invention ait été réalisée antérieurement par une tierce personne, qui a cependant opté pour une protection par le secret plutôt que le droit des brevets.

Du jour au lendemain, ce tiers, qui exploite peut-être l'invention depuis des années, peut se voir confronté à un brevet sur cette invention. Pour des raisons d'équité, on a alors adopté une restriction au droit exclusif du breveté¹⁶³⁰, vue comme une sorte de « *correctif de la priorité donnée au premier déposant sur le premier inventeur* »¹⁶³¹. Ainsi, le tiers qui exploitait l'invention avant la date du brevet pourra continuer cette exploitation.

Certaines conditions doivent être réunies pour que cette exception de possession personnelle antérieure puisse être invoquée. Il faut en effet que le tiers démontre que, à la date du dépôt ou de priorité du brevet :

a) Il possédait l'invention

Suivant le droit belge et le droit français, la possession doit consister en une *connaissance complète et pratique* de l'invention, de sorte que le possesseur antérieur était à même de l'appliquer à l'époque où le brevet a

¹⁶²⁸ Projet de loi modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques, *Doc. Parl.*, Ch., session 2004-2005, Doc. 51, n°1348/006, pp. 58-59.

¹⁶²⁹ *Ibidem*.

¹⁶³⁰ Voyez l'article L.613-7 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 30 de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 35 de la loi suisse sur les brevets d'invention.

¹⁶³¹ TGI Strasbourg, 21 octobre 2010, R.G. : 08/03636.

été déposé¹⁶³². La Cour d'appel de Paris a en ce sens jugé que « *l'exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si celui qui s'en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les éléments constitutifs de l'invention* »¹⁶³³. Cette connaissance ne suppose toutefois pas que le tiers exploitait effectivement l'invention (ni même qu'il avait déployé des préparatifs à cette fin)¹⁶³⁴.

Le droit suisse se distingue sur ce point : en effet, le droit de possession personnelle antérieure n'est accordé qu'à celui qui de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux¹⁶³⁵. La notion d'utilisation de l'invention correspond aux mêmes actes que ceux couverts par les droits exclusifs conférés par le brevet¹⁶³⁶, à savoir la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation voire l'importation, l'exportation. Des préparatifs spécifiques en vue d'une telle utilisation peuvent également fonder le droit de possession personnelle antérieure.

b) Sa possession antérieure est située sur le territoire concerné

Cette condition peut apparaître désuète dans le contexte contemporain du monde des affaires¹⁶³⁷ : en effet, il y aura possession antérieure sur le territoire français par exemple dès la communication à une filiale française des éléments constitutifs d'une invention développée à l'étranger¹⁶³⁸.

c) La possession de l'invention a été acquise de bonne foi

La Cour de cassation française a considéré que la possession personnelle antérieure est viciée lorsque la personne qui entend se prévaloir de ce droit a été en possession de l'invention grâce à ses relations contractuelles avec le futur breveté, pour le compte duquel elle a réalisé des essais¹⁶³⁹. La bonne foi ne peut davantage être établie lorsque

¹⁶³² Cass. Belgique, 14 novembre 1980, *Pas.*, 1981, I, p. 322.

¹⁶³³ CA Paris, 20 septembre 2006, *PIBD*, 2006, n°841, III, p. 768 ; TGI Paris, 3^{ème} ch., 1^{ère} sect., 14 juin 2006, R.G. : 04/03204 ; CA Paris, 14 janvier 2004, *Ann. Propr. Ind.*, 2004, n°1, p. 64. cfr également TGI Limoges, 16 mai 2002, *PIBD*, n°749, III, p. 397

¹⁶³⁴ TGI Paris, 1^{er} juillet 2003, *PIBD*, 2003, n°776, III, p. 587 ; B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 404.

¹⁶³⁵ Article 35 § 1^{er} de la loi suisse sur les brevets d'invention.

¹⁶³⁶ F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 285.

¹⁶³⁷ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 404.

¹⁶³⁸ Voyez par exemple TGI Paris, 19 décembre 2003, *PIBD*, 2004, n°785, Page III, p. 256.

¹⁶³⁹ Cass. Fr. Com., 25 avril 2006, *PIBD*, 2006, n°833, III, p. 461 ; CA Paris, 11 janvier 2006, *PIBD*, 2006, n°825, III, p. 155.

la connaissance de l'invention résulte par exemple d'une violation d'un contrat de confidentialité avec le breveté ultérieur.

La preuve de la possession personnelle antérieure incombe à celui qui l'invoque :

TGI Paris, 4 septembre 2001

Eurexim / Yasto

PIBD, 2002 n°739 III 156

Faits : La société Eurexim est titulaire d'un brevet intitulé « agent combustible solide de destruction de la suif et des goudrons, son procédé de fabrication et son utilisation ». Ayant découvert que la société Yasto offrait à la vente des bûches de ramonage reproduisant, selon elle, les enseignements de son brevet, elle a assigné cette société en contrefaçon de son brevet. La société Yasto fait valoir, pour sa défense, un droit de possession personnelle antérieure.

Décision : « Une personne a la possession personnelle antérieure d'une invention lorsque, sans l'avoir brevetée, elle la détient secrètement depuis une date antérieure au dépôt de la demande d'un tiers portant sur la même invention.

La possession doit porter sur la technique même couverte par le brevet et l'invention doit être connue complètement.

La preuve de la possession incombe à celui qui l'invoque. La possession antérieure étant un fait, sa preuve peut être établie par tous moyens qui doivent d'évidence présenter un caractère de sincérité et de certitude suffisant, sans qu'il soit possible d'établir un parallèle avec les conditions imposées pour la preuve d'une antériorité entraînant la nullité du brevet dès lors que celle-ci étant tirée du domaine public, la preuve de son existence peut être rapportée de manière objective. (...)

Aucun des documents produits ne permet de savoir de quelle façon a été fabriquée la bûche kimen. Yasto bénéficiant de la possession personnelle antérieure de l'invention brevetée par Eurexim, celle-ci est irrecevable à la poursuivre en contrefaçon des revendications 3, 5, 13, 14, 15, 16 et 19 de son brevet, à l'exclusion des revendications 2 et 12 qui ne font pas l'objet d'une possession personnelle antérieure de la défenderesse ».

Ce droit est purement personnel, ce qui signifie qu'il ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise

auquel il est attaché, et ne peut dès lors être concédé en licence à des tiers.

3) L'épuisement des droits conférés par le brevet

En vertu de la règle de l'épuisement, le titulaire d'un brevet ne peut s'opposer à l'importation sur le territoire français, belge ou suisse de produits mis sur le marché avec son consentement sur le territoire d'un des États membres de l'Espace économique européen (ci-après EEE)¹⁶⁴⁰.

La règle de l'épuisement, d'origine jurisprudentielle¹⁶⁴¹, est cependant limitée territorialement : elle ne vise que la mise dans le commerce avec le consentement du titulaire du brevet sur le territoire d'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE) et s'oppose donc à une règle d'épuisement international¹⁶⁴².

Cass. Belgique, 9 mars 2000

BASF / ITICON

Ing.-Cons., 2000, p. 215

Faits : La société BASF était titulaire d'un brevet couvrant un procédé de production (d'un désherbant désigné « Basagran ») qui était utilisé dans la fabrication de ce produit en Belgique et dont une partie de la production était exportée vers la Chine. En Chine, un tiers acquérait le produit breveté pour le réexporter ensuite vers l'Europe, notamment en Belgique ou ce tiers avait revendu le produit breveté à une filiale de BASF. Cette dernière société a introduit une demande de saisie-contrefaçon sur base de son brevet belge, et la Cour d'appel de Gand lui a dénié le droit de pouvoir opérer une mesure de saisie-contrefaçon en relevant que le produit importé parallèlement était un produit authentique.

¹⁶⁴⁰ Voyez l'article L.613-6 du Code français de la propriété intellectuelle ; article 28§2 de la loi belge sur les brevets d'invention ; article 9a de la loi suisse sur les brevets d'invention. En ce qui concerne les États membres de l'OAPI, voy. l'article 8, sous a), de l'Annexe I à l'Accord de Bangui.

¹⁶⁴¹ Voyez notamment les arrêts de la Cour de justice des Communautés Européennes (désormais Cour de Justice de l'Union européenne) suivants : CJCE, 8 juin 1971, *Deutsche Grammophon*, C-78/70, *rec.*, 1971, p. 487 ; CJCE, 20 janvier 1981, *Musik-Vertrieb*, C-55/80 et C-57/80, *Rec.*, p. 147 ; CJCE, 29 février 1968, *Parke-Davis*, *Ing.-Cons.*, 1968, p. 258 ; CJCE, 31 octobre 1974, *Centrafarm c/ Sterling Drug*, C-15/74, *Rec.*, 1974, p. 487 ; CJCE, 20 mars 1997, *Phyton International*, C-352/95, *Rec.*, 1997, p. I-1729 ; voyez également les développements consacrés à l'épuisement dans la partie « Marques ».

¹⁶⁴² On observera qu'en droit suisse, la règle de l'épuisement international est retenue en droit des marques et en droit d'auteur mais non en droit des brevets, où la règle de l'épuisement est limitée au territoire de l'EEE (F. DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 388).

Décision : « Attendu qu'en vertu de l'article 27, §1er, a, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, le brevet confère au titulaire du brevet le droit d'interdire à tout tiers de fabriquer, d'offrir, de mettre dans le commerce, d'utiliser, d'importer ou de détenir un produit auquel le brevet est relatif, sans son consentement;

Que, dès lors, la disposition légale précitée considère que le fait de procéder à l'importation ou au stockage en Belgique de produits brevetés en vue de leur production, de leur offre, de leur commercialisation ou de leur usage sans autorisation du titulaire du brevet, équivaut à un acte de contrefaçon et autorise le titulaire du brevet à s'y opposer;

Attendu que l'arrêt constate que :

1. la demanderesse est le titulaire du brevet protégeant le procédé de production de l'herbicide bentazone, produit commercialisé sous la dénomination Basagran;

2. la demanderesse met une partie de sa production sur le marché chinois;

3. la défenderesse repère et achète le produit d'origine chinoise sur le marché parallèle européen et le revend notamment à la demanderesse et à une de ses filiales;

4. la demanderesse a fait valoir que la défenderesse se rend coupable de contrefaçon et a procédé, pour ce motif, à une saisie-description conformément à l'article 1481 du Code judiciaire;

Attendu qu'en décidant que, la défenderesse ne s'étant pas rendue coupable de contrefaçon, la demanderesse n'a pas le droit de procéder à la saisie-description prévue à l'article 1481 du Code judiciaire, par le seul motif que « le produit offert par (la défenderesse) est un produit fabriqué par (la demanderesse) elle-même », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision; »¹⁶⁴³.

¹⁶⁴³ Cette décision a été critiquée par la doctrine, notamment en ce qu'elle utilise l'expression « produits brevetés » alors que la loi belge parle de « produit, objet du brevet » (L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (1996-2001) : brevets d'invention », R.C.J.B., 2001, p. 234, n°25).

PARTIE V - PROCÉDURES ET SANCTIONS

1. PROCÉDURES ET SANCTIONS CIVILES	441
A. Mesures de preuve : la saisie en matière de contrefaçon	441
1) Introduction.....	441
2) Personnes habilitées à demander une saisie en matière de contrefaçon....	444
3) Juridiction compétente.....	446
4) Conditions requises	449
a) Saisie descriptive	449
b) Saisie réelle	453
5) Mesures pouvant être ordonnées.....	456
6) Le rapport ou procès-verbal de saisie et son utilisation.....	462
7) Voies de recours.....	470
B. Mesures provisoires	472
1) Qualité pour agir	472
2) Juridiction compétente.....	474
3) Conditions de l'action	476
4) Mesures pouvant être ordonnées	480
C. Mesures à l'encontre des intermédiaires.....	484
1) Mesures en vue d'obtenir des informations sur la contrefaçon.....	484
a) Introduction	484
b) Les tiers pouvant être visés par les mesures.....	486
c) Les informations dont la production peut être ordonnée	489
2) Mesures de cessation contre les tiers	492
a) Introduction	492
b) Les tiers pouvant être visés par les mesures.....	493
c) Les mesures de cessation	494
D. L'action en contrefaçon au fond	498
1) Qualité pour agir	498
2) Compétence juridictionnelle.....	501
3) Mesures pouvant être prises	504
a) Les mesures de cessation	504
b) Les dommages et intérêts.....	508
(1) Principes.....	508
(2) Évaluation du dommage.....	515
(a) Les gains manqués.....	515
	439

PROCÉDURES ET SANCTIONS

(b) La perte subie	520
(3) Dommages et intérêts en cas de contrefaçon de mauvaise foi	522
4) Prescription de l'action en contrefaçon	524
2. PROCEDURES ET SANCTIONS PENALES	527
A. Introduction	527
B. Les délits	529
1) Les atteintes portées aux droits de propriété industrielle	529
2) Les atteintes à la propriété littéraire et artistique	533
C. Les poursuites	539
D. Les sanctions	540
3. MESURES EN DOUANE	543
A. Champ d'application du règlement	545
B. L'intervention des autorités douanières	547

1. PROCÉDURES ET SANCTIONS CIVILES

A. MESURES DE PREUVE : LA SAISIE EN MATIERE DE CONTREFAÇON

1) Introduction

La charge de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle pèse en principe sur celui qui s'en prévaut¹⁶⁴⁴, conformément à l'adage *actori incumbit probatio*. Il revient donc en principe à la victime d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle d'établir la réalité de celle-ci, ce qui peut s'avérer être une tâche particulièrement difficile.

La procédure en saisie-contrefaçon, d'origine française, a pour objectif de faciliter l'administration de la preuve par la victime de la contrefaçon.

Cette procédure permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui soupçonne l'existence d'une contrefaçon d'obtenir, via une procédure unilatérale et rapide, une autorisation en vue de faire opérer des constatations (saisie *descriptive*) et le cas échéant, de faire saisir certains objets à des fins essentiellement probatoires (saisie *réelle*). Son efficacité la rend usuelle en tant que préalable à une procédure au fond en contrefaçon, et particulièrement en matière de brevets.

Le souci d'assurer une protection efficace des droits intellectuels par le biais d'une telle procédure a conduit cette procédure à être reprise à l'article 50 de l'**Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce**¹⁶⁴⁵ (ci-après « ADPIC ») et dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle¹⁶⁴⁶ (ci-après « directive 2004/48/CE »).

¹⁶⁴⁴ Voyez en France, l'article 9 du Code procédure civile ; en Belgique, l'article 870 du Code judiciaire ; en Suisse, l'article 8 du Code civil. On remarquera cependant qu'en matière de brevets, la contrefaçon peut être présumée lorsque le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit moyennant certaines conditions (voyez l'article 34 de l'Accord sur les ADPIC ; l'article L.615-5-1 du Code français de la propriété intellectuelle ; l'article 52 § 1^{er}, al. 2 de la loi belge sur les brevets d'invention ; l'article 67 de la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention ; l'article 66 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui – ces dispositions constituant une mise en œuvre de l'article 34 de l'Accord ADPIC).

¹⁶⁴⁵ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

¹⁶⁴⁶ J.O.U.E., L 157 du 30 avril 2004, p. 45-86.

En France, la procédure dite de « saisie-contrefaçon » fait l'objet d'une disposition identique¹⁶⁴⁷ en matière de brevets¹⁶⁴⁸, de certificat d'obtention végétale¹⁶⁴⁹, de marques¹⁶⁵⁰ et de dessins et modèles¹⁶⁵¹ rédigée comme suit :

« La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».

Cette harmonisation de la procédure de saisie-contrefaçon n'a toutefois pas été étendue au droit d'auteur¹⁶⁵², qui conserve une spécificité à cet égard.

En Belgique, la procédure de saisie en matière de contrefaçon (également appelée « saisie-description » ou « saisie-contrefaçon ») est régie par les articles 1369bis/1 à 1369bis/10 du Code judiciaire¹⁶⁵³. L'article 1369bis/1 § 1^{er} dispose comme suit :

¹⁶⁴⁷ Ces dispositions ont été harmonisées lors de la transposition de la directive 2004/48/CE par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

¹⁶⁴⁸ Article L.615-5 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁶⁴⁹ Article L.623-27-1 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁶⁵⁰ Article L.716-7 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁶⁵¹ Article L.521-4 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁶⁵² Voyez les articles L.332-1 à L.332-4 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁶⁵³ Depuis la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle (*M.B.*, 10 mai 2007, p. 25694 et l'*erratum*, *M.B.*, 14 mai 2007, p. 26121).

« Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci ».

La procédure en saisie-contrefaçon, visant à obtenir une autorisation à cette fin, est introduite (en France comme en Belgique) par le biais d'une requête unilatérale sans que le saisi ne soit averti de l'existence de cette demande ni appelé à comparaître. Le caractère unilatéral de cette procédure est en effet essentiel à la préservation de l'effet de surprise nécessaire pour éviter que le tiers saisi ne dissimule préalablement aux opérations de description ou de saisie des éléments de preuve.

Dans l'espace constitué par les États membres de l'OAPI, la procédure de saisie-contrefaçon est prévue en matière de brevets, de modèles d'utilité, de marques, de dessins et modèles industriels et d'obtentions végétales¹⁶⁵⁴.

En droit suisse, des mesures provisionnelles et superprovisionnelles en vue, notamment, d'assurer la conservation de preuves et de déterminer la provenance d'objets portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont également prévues¹⁶⁵⁵. Les mesures superprovisionnelles seules peuvent être prononcées dans le cadre d'une procédure unilatérale et supposent une urgence particulière (article 265, al. 1, du Code de procédure civile)¹⁶⁵⁶.

¹⁶⁵⁴ Voy. respectivement les articles 64 et 65 de l'Annexe I ; les articles 47 et 48 de l'Annexe II ; les articles 48 et 49 de l'Annexe III ; les articles 31 et 32 de l'Annexe IV ; les articles 44 et 45 de l'Annexe X à l'Accord de Bangui. Par contre, l'Annexe 9 relative aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ne prévoit pas la procédure de saisie-contrefaçon. En ce qui concerne les droits d'auteur, l'Annexe VII à l'Accord de Bangui ne mentionne pas non plus la procédure de saisie-contrefaçon, mais prévoit toutefois la possibilité de mesures conservatoires « sous réserve des dispositions pertinentes des codes nationaux de procédure civile et pénale » (article 62).

¹⁶⁵⁵ Voy. art. 59 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, art. 65 de la loi fédérale sur les droits d'auteur et les droits voisins, art. 77 de la loi fédérale sur les brevets d'invention, et art. 38 de la loi fédérale sur la protection des designs, à lire en conjonction avec les articles 261 *et seq.* du Code de procédure civile.

¹⁶⁵⁶ L'article 265 (« Mesures superprovisionnelles »), al. 1, du Code de procédure civile dispose : « En cas d'urgence particulière, notamment si'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des

2) Personnes habilitées à demander une saisie en matière de contrefaçon

En France comme en Belgique, la demande de saisie en matière de contrefaçon peut être introduite par une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon (ou les personnes « habilitées à agir en contrefaçon »)¹⁶⁵⁷.

Cette possibilité doit être déterminée en fonction des règles applicables à chaque droit intellectuel (voyez *infra*).

Le requérant en saisie-contrefaçon devra donc apporter preuve de sa qualité à agir. Lorsque le droit intellectuel concerné est un droit dont l'existence est soumise à l'accomplissement de certaines formalités, le requérant devra fournir des preuves à cet égard¹⁶⁵⁸. En droit français, la procédure en saisie-contrefaçon peut être introduite sur base d'une demande de brevet pour autant qu'elle ait été publiée ou notifiée (par communication d'une copie certifiée) au contrefacteur présumé¹⁶⁵⁹.

Le requérant devra également justifier que son titre est opposable aux tiers lorsque des formalités sont exigées à cet égard¹⁶⁶⁰.

En France, la jurisprudence exige également que le titre soit en vigueur à la date de la présentation de la requête¹⁶⁶¹. La Cour de cassation française a en effet pu confirmer récemment que :

mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse ». Voy. aussi R. SCHLOSSER, commentaire sous article 77 de la loi fédérale sur les brevets d'invention, in J. DE WERRA, PH. GILLIERON (éd.), *Commentaire Romand – Propriété intellectuelle*, Bâle, Heling Lichtenhahn, 2013, p. 2055, par. 18 : « *La saisie helvétique [N.d.A. : vocable utilisé pour désigner la saisie description] peut être ordonnée à titre superprovisionnel si le requérant rend vraisemblable un risque d'obstruction. De façon convaincante, la doctrine relève que tel devrait être la règle : si l'intimé est averti de la description ordonnée, il risque en, effet de faire disparaître les moyens de preuve recherchés* ».

¹⁶⁵⁷ Par contre, dans l'accord de Bangui, les personnes habilitées à agir varient sont : « les propriétaires du brevet » (art. 64 de l'Annexe I) ; « les titulaires du certificat d'enregistrement du modèle d'utilité ou les titulaires d'un droit exclusif d'exploitation » (article 47 de l'Annexe II) ; « le propriétaire d'une marque ou le titulaire d'un droit exclusif d'usage » (article 48 de l'Annexe III) ; « la partie lésée » dans le cas des dessins et modèles (article 31 de l'Annexe IV) ; « les titulaires d'un certificat d'obtention végétale ou d'un droit exclusif d'exploitation » (article 44 de l'Annexe X à l'Accord de Bangui). En droit suisse, il convient de se reporter à l'article 261 du Code de procédure civile, dont il ressort que le requérant est le « titulaire d'une prétention ». L'article 77 de la loi fédérale sur les brevets d'invention dispose expressément que « [si] une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire » (nous soulignons).

¹⁶⁵⁸ L'article 1369bis/2, 2° du Code judiciaire belge prévoit ainsi que : « *Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement* ».

¹⁶⁵⁹ M. ABELLO, V. CASSIERS, *La saisie-contrefaçon : analyse de droit comparé France-Belgique*, 2010, p. 20, disponible à l'adresse internet <http://www.aippi.fr/>.

¹⁶⁶⁰ Voyez les articles L.513-3, L.613-9, L.623-24 et L.714-7 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁶⁶¹ Cass. Fr. Com., 29 janvier 2008, *PIBD*, 2008, n°871, III, p. 203.

« Attendu que pour infirmer l'ordonnance ayant rétracté l'autorisation donnée le 17 mars 2009 de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sandoz, l'arrêt retient que si la personne requérante doit communiquer dans sa requête les pièces justifiant du maintien en vigueur de ses droits pour la période pendant laquelle se sont déroulés les actes argués de contrefaçon, l'existence desdits droits au moment de la requête est indifférente si cette période n'est pas concernée par la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L.615-2 du Code la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés »¹⁶⁶².

Cette exigence de validité du titre au jour de l'introduction de la requête en saisie-contrefaçon est critiquée par la doctrine française, qui souligne que dans le cadre d'une action en contrefaçon, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle expiré peut introduire une action pour poursuivre des actes antérieurs à l'expiration de son titre¹⁶⁶³. La Cour d'appel d'Anvers s'est d'ailleurs prononcée en faveur de la recevabilité d'une demande en saisie-contrefaçon fondée sur un droit de propriété intellectuelle expiré¹⁶⁶⁴.

Par ailleurs, **en droit belge**, une requête en saisie-contrefaçon peut être introduite sur base d'un titre étranger. La Cour de cassation belge a en ainsi pu juger que :

« Que le texte de l'article [1481 du Code judiciaire¹⁶⁶⁵] n'exclut pas que le brevet visé par cet article soit un brevet étranger; Que, si les brevets ne sont valables que dans les limites du territoire de l'État qui les a octroyés, les mesures conservatoires de droit visant plus spécialement la protection des modalités de preuve par le possesseur du brevet ne sont pas soumises aux mêmes restrictions ;

¹⁶⁶² Cass. Fr. Com., 14 décembre 2010, *Propriété Ind.*, mars 2011, comm. 22, p. 30, obs. J. RAYNARD.

¹⁶⁶³ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 7^{ème} édition, 2012, p. 1031 ; dans le même sens : F. DE VISSCHER, P. BRUWIER, *La saisie-description et sa réforme (jurisprudence 1997-2009)*, Larcier, Bruxelles, 2011, p. 23 ; *contra* : M. ABELLO, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 15.

¹⁶⁶⁴ CA Anvers, 2 novembre 2005, *I.R. D.I.*, 2006, p. 148.

¹⁶⁶⁵ Cet article régula la matière de la saisie-contrefaçon avant la réforme mise en oeuvre par la loi belge du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle (*M.B.*, 10 mai 2007) qui a introduit les nouveaux articles 1369bis/1 et suivants du Code judiciaire évoqués *supra*.

Que cette restriction ne ressort pas de la circonstance qu'en vertu de l'article 1488 du Code judiciaire, la citation au fond est donnée devant le tribunal qui tient séance au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la contrefaçon ou l'exploitation a eu lieu; qu'effectivement, l'article 24 de la Convention entre les États membres de la communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit de toute évidence la possibilité d'introduire des demandes tendant à obtenir la prise de mesures conservatoires ainsi que des demandes relatives au fond devant les juges de deux ou de plusieurs États membres »¹⁶⁶⁶.

Les travaux préparatoires de la loi belge du 10 mai 2007 confirment également que la procédure en saisie-contrefaçon bénéficie au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle étranger en ces termes : « *le premier paragraphe de l'article 1369bis/1 (...) permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle étranger (tel un brevet) de faire procéder à une saisie en matière de contrefaçon en Belgique dans le cas où des éléments de preuve relatifs à la contrefaçon de ce droit pourraient être découverts en Belgique* »¹⁶⁶⁷.

La jurisprudence française paraît à l'inverse refuser d'autoriser une saisie-contrefaçon en l'absence de titre de propriété intellectuelle valable en France¹⁶⁶⁸.

On précisera enfin que la mesure de saisie-contrefaçon ne peut être sollicitée sur base de la protection du savoir-faire, dans la mesure où ce dernier n'est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle¹⁶⁶⁹. L'expert chargé de la description ne peut donc décrire dans son rapport les atteintes au savoir-faire et doit se limiter à décrire les atteintes aux droits intellectuels¹⁶⁷⁰.

3) Jurisdiction compétente

En France, la requête en saisie-contrefaçon doit être présentée devant le président du Tribunal de grande instance territorialement compétent, à

¹⁶⁶⁶ Cass. Belgique, 3 septembre 1999, *I.R.D.I.*, 2000, p. 71.

¹⁶⁶⁷ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 56.

¹⁶⁶⁸ CA Paris, 4^{ème} ch., section B, 28 septembre 2007, R.G. : 05123159, *Jurimpi* M20070463. Voy. aussi, P. VERON (dir.), *Saisie-Contrefaçon*, 3^{ème} éd., Paris, Dalloz, 2012, n° 311.12 ; *Contra* : J.-P. STENGER, « Saisie-contrefaçon – Introduction. Ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon » in *Jurisclasseur Brevets*, LexisNexis, Paris, 2011, fascicule 4631, p. 7.

¹⁶⁶⁹ CA Gand, 1er décembre 2008, *I.R.D.I.*, 2009, p. 58, note F. PETILLION.

¹⁶⁷⁰ CA Bruxelles, 4 décembre 2009, *Ing.-Cons.*, 2009, p. 513.

l'exception toutefois de la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur et de droits voisins¹⁶⁷¹.

D'un point de vue territorial, la juridiction compétente pour connaître d'une requête en saisie-contrefaçon varie en fonction du droit de propriété intellectuelle en cause¹⁶⁷² :

- En matière de marques communautaires et de dessins et modèles communautaires, seul le président du Tribunal de grande instance de Paris est compétent¹⁶⁷³.
- En matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, seul le président du Tribunal de grande instance de Paris est compétent¹⁶⁷⁴ depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
- En matière de certificats d'obtention végétale, il faut saisir le président de l'un des Tribunaux de grande instance désignés à l'article D.631-1 du Code la propriété intellectuelle¹⁶⁷⁵ dans le ressort élargi duquel la saisie-contrefaçon est destinée à être exécutée.
- En matière de marques, de dessins et modèles et d'indications géographiques, la requête doit être produite devant un des présidents des dix Tribunaux de grande instance territorialement compétents pour connaître de l'action au fond en vertu de l'article D.211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire¹⁶⁷⁶.
- En matière de droit d'auteur, les articles L.332-1 et L.332-4 du Code la propriété intellectuelle attribuent compétence au président du Tribunal de grande instance sans précisions quant à sa compétence territoriale. Certains auteurs semblent penser que le sort de la requête en saisie-contrefaçon doit suivre celui de l'action au fond (c'est-à-dire être introduite devant un des présidents des dix

¹⁶⁷¹ Cass. Fr. Civ., 10 février 1998, *PIBD*, 1998, n°699, III, p. 291.

¹⁶⁷² Pour un exposé des règles à cet égard, voyez CH. DE HAAS, « La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon », *Prop. Int.*, juillet 2011, pp. 278-285.

¹⁶⁷³ Voyez les articles R.521-2 et R.716-2 du Code la propriété intellectuelle ainsi que l'article R.211-7 du Code de l'organisation judiciaire.

¹⁶⁷⁴ Voyez les articles L.615-5, R.615-2 et D.631-2 du Code la propriété intellectuelle et D211-6 du Code de l'organisation judiciaire.

¹⁶⁷⁵ Il s'agit des Tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Toulouse et Strasbourg.

¹⁶⁷⁶ Il s'agit des Tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France.

Tribunaux de grande instance compétents au fond conformément à l'article D-211-6-1 du Code la propriété intellectuelle)¹⁶⁷⁷ tandis que d'autres estiment qu'à défaut de précisions, le juge compétent pourrait être déterminé suivant le droit commun, même si ce dernier n'est pas territorialement compétent pour connaître de l'action au fond¹⁶⁷⁸.

La requête en saisie-contrefaçon peut également être introduite au cours d'une action au fond, auquel cas seul le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge déjà saisi est compétent pour ordonner une telle mesure¹⁶⁷⁹.

En Belgique, la compétence matérielle et territoriale pour connaître d'une requête en saisie en matière de contrefaçon est déterminée par l'article 633^{quinquies} § 3 du Code judiciaire¹⁶⁸⁰ et varie également selon le droit de propriété intellectuelle en cause :

- En matière de marques communautaires et de dessins et modèles communautaires, seul le président du tribunal de commerce de Bruxelles est compétent.
- En matière d'appellations d'origine, de brevets d'invention, d'obtentions végétales, de topographies de produits semi-conducteurs, de marques Benelux et de dessins ou modèles Benelux, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées, sont seuls compétents.
- En matière de droit d'auteur, de droits voisins et de droits des producteurs de bases de données, sont seuls compétents les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce (selon les matières qui sont respectivement de leur compétence) établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées. Le président du tribunal de commerce sera ainsi compétent lorsque les deux parties sont commerçantes ou lorsque le défendeur est commerçant et que le demandeur, bien que non commerçant, choisit de s'adresser au président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de première instance sera

¹⁶⁷⁷ Voyez M. ABELLO, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 37.

¹⁶⁷⁸ CH. DE HAAS, « La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon », *Propr. Int.*, juillet 2011, p. 281.

¹⁶⁷⁹ Cass. Fr. Com., 26 mars 2008, pourvoi n° 05-19782.

¹⁶⁸⁰ Tel que modifié par l'article 21 de la loi du 10 mai 2007.

compétent lorsque le défendeur n'est pas commerçant ou que le demandeur non commerçant choisit de s'adresser à lui¹⁶⁸¹.

On notera qu'il n'est pas nécessaire que l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon ait lieu dans le ressort de la Cour d'appel du président auquel le requérant s'adresse : il suffit qu'une partie des opérations ait lieu dans ce ressort, l'ordonnance étant par ailleurs valable sur l'ensemble du territoire belge (soit même en dehors de l'arrondissement judiciaire du président qui a prononcé l'ordonnance)¹⁶⁸².

En ce qui concerne **les États membres de l'OAPI**, c'est le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations de saisie-contrefaçon doivent être effectuées qui est compétent¹⁶⁸³.

En droit suisse, c'est la juridiction cantonale unique compétente en matière de propriété intellectuelle, désignée par chaque canton, qui est également compétente pour se prononcer sur les mesures provisionnelles telles que la description¹⁶⁸⁴. Par exception à ce qui précède, en matière de brevets, c'est le Tribunal fédéral des brevets qui est compétent¹⁶⁸⁵.

4) Conditions requises

a) Saisie descriptive

En Belgique, la mesure de saisie descriptive consiste en la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci¹⁶⁸⁶.

Deux conditions sont exigées pour qu'une telle mesure puisse être ordonnée¹⁶⁸⁷ : le requérant doit démontrer qu'il dispose d'un droit intellectuel en apparence valable et il doit prouver l'existence d'indices d'une atteinte ou d'une menace d'atteinte à ce droit.

¹⁶⁸¹ Article 575 du Code judiciaire.

¹⁶⁸² Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, pp. 56-57.

¹⁶⁸³ Voy. les dispositions mentionnées en note de bas de page 1654.

¹⁶⁸⁴ Voy. article 5 du Code de procédure civile.

¹⁶⁸⁵ Article 77 de la Loi fédérale sur les brevets d'invention.

¹⁶⁸⁶ Article 1369bis/1, § 1^{er} du Code judiciaire.

¹⁶⁸⁷ Article 1369bis/1, § 3 du Code judiciaire.

Le droit intellectuel invoqué doit donc tout d'abord être valable *prima facie*, c'est-à-dire vraisemblable, sans devoir être incontestable ni même incontesté¹⁶⁸⁸. La Cour de cassation belge a ainsi précisé qu'une mesure de saisie en matière de contrefaçon peut être ordonnée même si l'existence ou la validité du brevet invoqué par la requérante est contestée¹⁶⁸⁹.

Il a ainsi pu être jugé que malgré l'existence d'une procédure d'opposition introduite à l'encontre d'un brevet, le titulaire de celui-ci conserve un droit valable *prima facie*¹⁶⁹⁰. De même, le fait que certaines conclusions du brevet aient été invalidées à l'étranger ne porte pas atteinte à la validité *prima facie* dudit brevet¹⁶⁹¹. On notera toutefois que le juge disposera d'un pouvoir d'appréciation plus important en droit d'auteur que dans d'autres matières (par exemple, le droit des brevets) puisqu'il devra apprécier les conditions de protégeabilité de l'œuvre *in concreto*¹⁶⁹².

Par ailleurs, le requérant doit démontrer l'existence d'indices d'une atteinte ou d'une menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué. À cet égard, de « *simples soupçons de contrefaçon suffisent, sans qu'une démonstration de la réalité de cette contrefaçon puisse être exigée du requérant, les mesures demandées ayant précisément pour but d'apporter pareille démonstration* »¹⁶⁹³. Il ne peut en effet être exigé du requérant d'apporter la preuve tangible d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; à défaut, cette procédure serait vidée de son sens puisque celle-ci a précisément pour but de permettre la recherche et la conservation des preuves de cette atteinte.

Le simple risque théorique d'une atteinte ne suffit cependant pas. La Cour de cassation belge a en effet pu juger récemment que :

« Selon le législateur, il y a lieu d'entendre par indices au sens de l'article 1369bis/1, § 3, du Code judiciaire, que le requérant doit présenter des éléments qui rendent plausibles le fait qu'une atteinte au droit de propriété intellectuelle pourrait être commise. Les faits allégués doivent être de nature telle que lors d'une appréciation à première vue, ils

¹⁶⁸⁸ CA Anvers (3^e ch.), 6 fév. 2008, *I.R.D.I.*, 2008, p. 173 ; CA Anvers, 25 juin 1990, *Ing.-Cons.*, 1991, p. 249.

¹⁶⁸⁹ Cass. Belgique, 3 septembre 1999, *I.R.D.I.*, 2000, p. 71.

¹⁶⁹⁰ CA Anvers, 29 septembre 2003, *I.R.D.I.*, 2003, p. 256.

¹⁶⁹¹ Civ. Bruxelles, 11 mars 2008, *Ing.-Cons.*, 2008, p. 555 ; CA Bruxelles, 29 juin 2004, *I.R.D.I.*, 2004, p. 402.

¹⁶⁹² Civ. Bruxelles (sais.), 16 juin 2004, *I.R.D.I.*, 2004, p. 188.

¹⁶⁹³ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p.57 ; Prés. Comm. Anvers, 30 septembre 2008, *R.A.B.G.*, 2008, p. 1290 ; Anvers, 6 février 2008, *I.R.D.I.*, 2008, p. 173 ; CA Liège, 28 février 2006, *J.L.M.B.*, 2006, p. 1449 ; CA Bruxelles, 18 décembre 1998, *I.R.D.I.*, 1999, p. 65.

suscitent en eux-mêmes ou pris en combinaison une présomption d'une atteinte ou d'une menace d'atteinte »¹⁶⁹⁴.

Ainsi, des soupçons de contrefaçon fondés sur les seules déclarations du requérant sont insuffisants à justifier l'octroi d'une mesure de saisie-contrefaçon, à défaut de quoi toute signification serait ôtée aux exigences posées par l'article 1369bis/1 du code judiciaire¹⁶⁹⁵. La contrefaçon ne doit donc pas seulement être possible, elle doit également être vraisemblable, c'est-à-dire qu'un soupçon de contrefaçon soit justifié¹⁶⁹⁶. Il a ainsi été jugé que la mesure de description ne peut être refusée que s'il apparaît clairement que cette mesure n'apportera raisonnablement aucune preuve de la violation¹⁶⁹⁷.

En France, la saisie descriptive consiste en la description détaillée des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant et vise, comme en droit belge, toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

La seule condition pour l'obtention d'une mesure de saisie descriptive est que le requérant justifie de l'existence de son titre. La saisie-contrefaçon est en effet considérée en France comme un droit ne pouvant être refusé par les juridictions¹⁶⁹⁸, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation :

« (...) cette procédure destinée à procurer au titulaire du brevet les preuves permettant de faire sanctionner les atteintes portées à ses droits attribue au président du tribunal, tant quand il est saisi par la requête initiale que lorsqu'il statue sur une demande de rétractation formée en référé, le pouvoir de fixer les conditions et l'étendue de la saisie-contrefaçon, mais non celui de refuser l'autorisation d'y procéder qui lui a été demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi »¹⁶⁹⁹.

Le requérant n'a donc pas à établir la validité apparente de son titre ni à prouver la contrefaçon, voire justifier de soupçons de contrefaçon¹⁷⁰⁰.

¹⁶⁹⁴ Cass. Belgique, 26 novembre 2009, *Ing.-Cons.*, 2009, p. 540 (traduction libre).

¹⁶⁹⁵ CA Mons, 26 avril 2010, *J.L.M.B.*, 2010/33, p. 1577.

¹⁶⁹⁶ F. DE VISSCHER, P. BRUWIER, *op. cit.*, p. 38.

¹⁶⁹⁷ Civ. Bruxelles (sais.), 13 mai 2005, *I.R.D.I.*, 2005, p. 432.

¹⁶⁹⁸ CA Douai, 4 février 2002, *P.I.B.D.*, 2002, n° 741, III, 206.

¹⁶⁹⁹ Cass. Fr. Com., 29 juin 1999, pourvoi n°97-12699, *Bull. civ.* IV, n°138.

¹⁷⁰⁰ A. BERTRAND, *La propriété intellectuelle - Livre II: Marques et Brevets - Dessins et Modèles*, Paris, Delmas, 1995, n° 16.44. En effet, « la procédure (de saisie-contrefaçon) a pour but de prouver la contrefaçon : on ne saurait donc, sans manquer à la logique, exiger du requérant qu'il en apporté déjà la preuve. L'affirmation du requérant qu'une constatation s'impose est suffisante » (P. MATHÉLY, *Le nouveau droit des brevets*, Paris, JNA, 1991, p. 461).

La transposition en droit français de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 pourrait poser question à cet égard dans la mesure où cette directive prévoit en son article 7 que le requérant, dans le cadre d'une mesure probatoire préalable au procès, doit présenter « *des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations* » de contrefaçon.

Le législateur français n'a toutefois pas repris intégralement le texte de la directive et a conservé la référence à un droit dans le chef du titulaire du brevet. Les travaux préparatoires de la loi transposant la directive confirment que le droit antérieur se trouve bien maintenu sur ce point « *en ce qu'il est plus favorable aux titulaires de droit* »¹⁷⁰¹.

CA Aix-en-Provence, 1^{er} juillet 2010

PIBD, 2010, n°925, III, p. 603

Décision : « L'article L.615-5 du Code la propriété intellectuelle, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, relatif à la saisie-contrefaçon, n'a pas intégralement repris les termes de la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, qui impose au requérant de présenter « *des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle* ». Il dispose uniquement que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que tout document s'y rapportant. Ces dispositions confirment donc que la saisie-contrefaçon est exclusivement une mesure probatoire susceptible d'être requise par toute personne qui a qualité à agir en contrefaçon. Ainsi, le requérant doit justifier du titre sur lequel il se fonde et le juge doit vérifier non seulement que ce titre est toujours en vigueur, mais aussi que le requérant est bien titulaire des droits qu'il invoque.

Par ailleurs, il n'appartient pas au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve de la contrefaçon qu'il allègue. La simple vraisemblance de l'atteinte invoquée par le breveté suffit ».

Certains auteurs se demandent ainsi si, dans la mesure où la loi française doit s'interpréter à la lumière de la directive 2004/48/CE, le juge de la saisie pourrait exiger du requérant qu'il établisse à tout le moins la vraisemblance de l'atteinte invoquée¹⁷⁰².

¹⁷⁰¹ J.-C. GALLOUX, « Les mesure probatoires, provisoires et conservatoires », *Rec. Dalloz*, 2008, n°11, p. 715.

¹⁷⁰² J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 1032 ; M. ABELLO, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 20.

En Suisse, le requérant doit rendre vraisemblable que son droit (i) est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et (ii) que cette atteinte risque de lui poser un préjudice difficilement réparable¹⁷⁰³.

b) Saisie réelle

En droit belge, l'octroi d'une mesure de saisie réelle est soumis à des conditions nettement plus strictes que la simple saisie descriptive, ce qui a pour conséquence de limiter les saisies réelles aux cas flagrants, lui conférant par la même occasion un caractère exceptionnel¹⁷⁰⁴. Le juge auquel est présentée une requête en saisie-contrefaçon comportant des mesures de saisie réelle doit ainsi vérifier les conditions suivantes et motiver expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard de celles-ci¹⁷⁰⁵ :

- Si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable. Cette condition est commune à la saisie réelle et à la saisie descriptive (voyez *supra*). Cette condition ne doit pas être appréciée de manière plus stricte concernant la saisie réelle qu'en matière de saisie descriptive, le juge étant tenu de se limiter à un contrôle de validité apparente du titre invoqué¹⁷⁰⁶.
- Si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée. De simples indices ne suffisent donc pas à justifier l'octroi de mesures de saisie réelle, sans toutefois qu'une preuve de l'existence de la contrefaçon soit apportée. Les travaux préparatoire de la loi du 10 mai 2007 exposent ainsi que le *« requérant doit disposer d'indices sérieux et concordants et la qualification juridique de contrefaçon ne peut être contestée. L'appréciation de l'existence d'une atteinte vraisemblable au droit en cause nécessite donc de la part du juge un examen plus approfondi qu'au stade de l'octroi d'une mesure de description, où le magistrat peut se borner à vérifier qu'il existe, dans le chef du requérant, des soupçons ou des premiers indices d'atteinte à son droit. Toutefois, dans l'un comme dans l'autre cas, exiger du*

¹⁷⁰³ Article 261 du Code de procédure civile. Voy. aussi l'article 77.2 de la Loi fédérale sur les brevets d'invention : « *Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire* ».

¹⁷⁰⁴ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 63.

¹⁷⁰⁵ Article 1369bis/1 § 5 du Code judiciaire.

¹⁷⁰⁶ Cass. Belgique, 25 mars 2005, *Ing.-Cons.*, 2005, p. 197.

requérant qu'il apporte la preuve de la contrefaçon viderait la procédure de son sens »¹⁷⁰⁷.

- Si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué. Cette condition confère au juge un large pouvoir discrétionnaire¹⁷⁰⁸ en lui imposant de procéder à une balance des intérêts en présence. La Cour de cassation a ainsi jugé que le juge du fond apprécie souverainement en fait la nature de la saisie raisonnablement requise pour la préservation des droits du titulaire : par exemple, dans le cadre d'un brevet de médicament, le juge peut prendre en compte des considérations liées à la santé publique¹⁷⁰⁹. Les intérêts des tiers peuvent donc expressément être pris en compte par le juge¹⁷¹⁰.
- Ont ainsi pu être pris en compte le fait que l'importance des produits soupçonnés d'être contrefaisants menaçait le maintien sur le marché du titulaire du droit de propriété intellectuelle¹⁷¹¹ ou le fait que la partie saisie ait la capacité d'indemniser le titulaire du droit de propriété intellectuelle¹⁷¹².
- Le pouvoir discrétionnaire du juge est donc beaucoup plus large dans le cadre d'une saisie réelle. Le juge ne peut toutefois imposer d'autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne peut ainsi tenir compte de l'urgence ou de l'existence d'autres procédures permettant au requérant de faire valoir ses droits pour refuser la saisie réelle¹⁷¹³.

On notera que le président saisi de la requête en saisie-contrefaçon impliquant des mesures de saisie réelle peut, en cas de doute quant à la nécessité des mesures sollicitées ou au caractère raisonnable de celles-

¹⁷⁰⁷ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, pp. 62-63.

¹⁷⁰⁸ F. DE VISSCHER, P. BRUWIER, *op. cit.*, p. 45.

¹⁷⁰⁹ Cass. Belgique, 3 janvier 2002, *R.W.*, 2002-2003, p. 1056.

¹⁷¹⁰ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 63.

¹⁷¹¹ CA Anvers, 31 janvier 2007, *I.R.D.I.*, 2007, p. 150 ; CA Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181 ; CA Mons, 17 novembre 1997, *J.L.M.B.*, 1998, p. 331.

¹⁷¹² CA Bruxelles, 17 septembre 2007, *I.R.D.I.*, 2008, p. 50.

¹⁷¹³ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 63.

ci, entendre en chambre du conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant¹⁷¹⁴. Le président doit toutefois dans une telle hypothèse prévenir au préalable le requérant, qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description afin d'éviter que le contrefacteur présumé soit appelé à la cause (et de perdre l'effet de surprise dès lors que le contrefacteur présumé est averti de l'imminence d'une saisie-contrefaçon).

Enfin, il faut également préciser que la mesure de saisie réelle est envisagée de manière complémentaire par rapport à la saisie descriptive et ne peut être ordonnée en l'absence de mesure de description¹⁷¹⁵.

En droit français, les conditions d'octroi d'une mesure de saisie réelle sont identiques à celles exigées pour une mesure de description, à savoir la justification de l'existence du titre de propriété intellectuelle invoqué. Contrairement au droit belge, la mesure de saisie réelle peut être obtenue en l'absence de mesure descriptive et ne requiert pas de degré de certitude plus élevé quant à l'atteinte présumée que dans le cadre de la mesure descriptive¹⁷¹⁶.

Certaines saisies réelles sont toutefois laissées à l'appréciation du juge (qui peut refuser ou octroyer une telle mesure). Le texte légal prévoit en effet que le juge compétent « *peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants* »¹⁷¹⁷.

En Suisse, il est également admis que le juge se montre plus strict dans l'examen des conditions d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées lorsqu'elles consistent en de véritables mesures d'exécution anticipées provisoires, par application par le juge du principe de proportionnalité : Plus la mesure provisionnelle sollicitée apparaît incisive, plus le juge se montrera exigeant dans l'examen de la vraisemblance de l'atteinte et du risque de préjudice difficilement réparable¹⁷¹⁸.

Dans le cadre de l'Accord de Bangui, la saisie-contrefaçon consiste en une description, « avec ou sans saisie ». Les conditions d'octroi de la mesure sollicitée sont similaires, que la description s'accompagne d'une saisie (réelle) ou non, mais, lorsque la saisie est sollicitée, le juge peut

¹⁷¹⁴ Article 1369bis/1 § 4 du Code judiciaire.

¹⁷¹⁵ CA Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181.

¹⁷¹⁶ M. ABELLO, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 33.

¹⁷¹⁷ Articles L.615-5, L.623-27-1, L.716-7, L.521-4 du Code français de la propriété intellectuelle.

¹⁷¹⁸ R. SCHLOSSER, Commentaire sous article 59 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, in J. DE WERRA, PH. GILLIERON, *op. cit.*, 2013, p. 1168, par. 28.

exiger en outre un cautionnement (et doit solliciter un tel cautionnement lorsque c'est un étranger qui requiert la mesure de saisie)¹⁷¹⁹.

5) Mesures pouvant être ordonnées

En droit belge, le juge saisi de la demande de saisie-description peut tout d'abord ordonner une mesure descriptive. L'article 1369bis/1 § 1^{er} du Code judiciaire permet en effet au requérant de faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts désignés par le juge, « *à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci* ».

L'expert peut donc se faire autoriser notamment à¹⁷²⁰ :

- prendre des extraits, copies, photocopies, de tous les documents pertinents concernant la prétendue contrefaçon ;
- prendre des photographies et enregistrements audiovisuels des produits/procédés soupçonnés de contrefaçon, et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits ;
- se faire remettre des échantillons des produits soupçonnés de contrefaçon, et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits ;
- prendre copie des documents comptables se rapportant à la contrefaçon. En effet, la description vise également à établir l'origine et l'ampleur de la contrefaçon. Dans ce cadre, « *l'examen par l'expert des factures reçues par la personne auprès de laquelle la description a lieu, ainsi que de sa comptabilité, peut permettre d'établir l'origine de cette contrefaçon. L'examen des pièces comptables fournit aussi une information précieuse quant à l'importance de la contrefaçon* »¹⁷²¹.

L'énumération reprise ci-dessus n'est pas limitative et peut viser d'autres types de faits tels que des faits « immatériels »¹⁷²². La mission de description confiée à l'expert connaît toutefois des limites. Les travaux

¹⁷¹⁹ Voy. e.a. Accord de Bangui, article 64 de l'Annexe I (brevets) ; Article 48. de l'Annexe III (marques) ; article 31 de l'Annexe IV (dessins et modèles).

¹⁷²⁰ Article 1369bis/1 § 2 du Code judiciaire.

¹⁷²¹ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 58.

¹⁷²² F. DE VISSCHER, P. BRUWIER, *op. cit.*, p. 62.

parlementaires de la loi du 10 mai 2007 précisent ainsi que « *la description doit être limitée aux objets et faits qui concernent directement et exclusivement l'atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant* »¹⁷²³.

L'ordonnance autorisant la saisie-description précisera en outre¹⁷²⁴ :

- les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels du défendeur ;
- le délai dans lequel l'expert désigné doit déposer son rapport (sauf exception, maximum 2 mois) ;
- les personnes autorisées à prendre connaissance du rapport de saisie-description (en principe, le rapport est envoyé au requérant, mais le président peut en disposer autrement si le rapport est susceptible de contenir des secrets industriels du défendeur) ;
- les personnes autorisées à prendre part aux opérations de description¹⁷²⁵ (l'expert, bien sûr, mais aussi un photographe, un expert en informatique, un technicien pour démonter une machine, et éventuellement le requérant ou son conseil en brevet si c'est indispensable¹⁷²⁶). Le juge tiendra compte à cet égard des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.

Les mesures de description peuvent également être accompagnées le cas échéant de mesures de saisie (aussi appelées « saisie réelle »). L'article 1369bis/1 § 4 du Code judiciaire prévoit ainsi que le juge peut « *faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue* ».

¹⁷²³ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 58.

¹⁷²⁴ Article 1369bis/1 § 3 du Code judiciaire.

¹⁷²⁵ Article 1369bis/4 du Code judiciaire.

¹⁷²⁶ Voyez F. DE VISSCHER, P. BRUIER, « La saisie en matière de contrefaçon », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, CUP, Liège, 2012, p. 125, et les références jurisprudentielles citées.

Ces mesures de saisie sont des mesures annexes aux mesures de description. Elles constituent non seulement des moyens de preuve complémentaire destinés à individualiser les objets argués de contrefaçon, mais également des mesures conservatoires visant à assurer la protection du droit intellectuel en cause en limitant la diffusion des objets litigieux¹⁷²⁷. La Cour d'appel de Bruxelles a en ce sens pu juger que :

« Attendu que la saisie-description en matière de brevet (comme dans tout le domaine de la contrefaçon), poursuit deux objectifs :

Que l'objectif principal de cette procédure est celui de la description, procédé permettant notamment au titulaire d'un brevet de prouver l'existence et l'ampleur de l'atteinte à ses droits ;

Que l'objectif complémentaire de cette procédure vise la préservation des droits du titulaire du brevet, notamment en bloquant les objets prétendument contrefaits »¹⁷²⁸.

Eu égard à cet objectif conservatoire, les mesures de saisie peuvent rester d'application même après le dépôt du rapport de l'expert et jusqu'à ce qu'intervienne le jugement au fond se prononçant sur la réalité de la contrefaçon alléguée (à moins que l'ordonnance n'en dispose autrement)¹⁷²⁹.

Le juge peut par ailleurs imposer au requérant de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destinés à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur¹⁷³⁰. Le but de ce montant bloqué (ou de cette garantie) est d'assurer l'indemnisation du saisi si les mesures de saisie sont abrogées par la suite (ou cessent d'être applicables en raison d'une action ou d'une omission du demandeur), ou s'il apparaît qu'il n'y avait pas atteinte au brevet, ni menace d'atteinte. Dans ce cas, le tribunal pourra condamner le requérant à réparer le dommage causé au saisi, et le montant bloqué pourra être affecté au paiement des dommages et intérêts.

En droit français, l'ordonnance doit préciser (selon ce qui est demandé dans la requête) si la saisie-contrefaçon se limite à décrire le produit/le procédé prétendument contrefaisant, ainsi que l'origine et/ou l'ampleur de la contrefaçon prétendue, ou si elle s'accompagne d'une mesure de saisie

¹⁷²⁷ M. ABELLO, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 28.

¹⁷²⁸ CA Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181.

¹⁷²⁹ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 60.

¹⁷³⁰ Article 1369bis/3 du Code judiciaire.

réelle (« blocage » de certains produits ou des machines). Le juge peut également assortir cette mesure d'une consignation.

Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se limiter à ce qui est nécessaire à la preuve de la contrefaçon: en d'autres termes, elle ne peut pas porter sur tout un stock et constituer une mesure de confiscation prématurée (une telle confiscation ne pourrait intervenir qu'au terme de la procédure en contrefaçon au fond)¹⁷³¹. Depuis la loi du 29 octobre 2007, la possibilité de faire exécuter une saisie réelle a été étendue aux matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.

L'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon contient désignation de l'huissier chargé d'effectuer les opérations de saisie-contrefaçon (dont le choix appartient au requérant), qui peut se faire assister d'un ou de plusieurs experts désignés par le demandeur¹⁷³². Ces experts sont souvent, en pratique, des conseils en brevet. Il peut s'agir du conseil en brevet habituel du requérant qui, « *par la connaissance qu'il a du brevet, est l'homme de l'art le mieux préparé à reconnaître et décrire la contrefaçon* »¹⁷³³. Si ce caractère habituel n'est pas en soi de nature à nuire à l'indépendance qui caractérise la profession de conseil en brevet ou propriété industrielle¹⁷³⁴, l'expert désigné devra toutefois veiller à garder une certaine distance en se contentant d'assister l'huissier et ne pas donner l'impression qu'il est soumis aux thèses de sa cliente¹⁷³⁵.

L'exigence d'indépendance exclut par ailleurs que le saisissant lui-même ou une personne lui étant liée par un lien de subordination puissent intervenir dans la saisie¹⁷³⁶. La présence de l'avocat du saisissant semble délicate pour les mêmes raisons¹⁷³⁷.

S'il peut se faire assister dans l'exercice de sa mission, l'huissier doit cependant procéder personnellement aux constatations¹⁷³⁸ et ne peut se

¹⁷³¹ J.-C. GALLOUX, « Les mesure probatoires, provisoires et conservatoires », *Rec. Dalloz*, 2008, n°11, p. 716 ; Cass. Com., 4 janvier 1985, *Ann. Prop. Ind.*, 1985, p. 237, note MATHÉLY.

¹⁷³² La présence d'un expert semble être obligatoire depuis la loi du 29 octobre 2007 (J.-C. GALLOUX, « Les mesure probatoires, provisoires et conservatoires », *Rec. Dalloz*, 2008, n°11, p. 715).

¹⁷³³ TGI Paris, 3ème ch., *Lucas Girling/Sevria*, 29 novembre 1984, *PIBD*, 1985, III, p. 170.

¹⁷³⁴ CA Paris, 4ème ch., 11 mai 2007, *PIBD*, 2007, III, p. 653 ; Cour d'appel Paris, 30 juin 2006, *PIBD*, 2006 n°839 III 685.

¹⁷³⁵ Voyez C. CARON, « L'expert qui assiste l'huissier lors d'une saisie-contrefaçon peut être le conseil en propriété industrielle habituel du saisissant », note sous Cass. Comm. 8 mars 2005, *J.C.P.*, 2005, n°17, p. 717.

¹⁷³⁶ Voyez not. Cass. Com. 28 avril 2004, *PIBD*, 2004, n°791, III, p. 431 ; Cass. Civ., 6 juillet 2000, *PIBD*, 2001, n°714, III, p. 87.

¹⁷³⁷ J.-P. STENGER, « Saisie-contrefaçon – Introduction. Ordonnance autorisant la contrefaçon », in *Jurisclasseur – Brevets*, Éditions du Jurisclasseur, Fasc. 4631, p. 9.

¹⁷³⁸ CA Paris, 15 décembre 2004, *PIBD*, 2005, n°805, III, p. 193.

faire dicter par l'expert désigné les explications techniques¹⁷³⁹. L'huissier doit donc prendre soin de distinguer clairement, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, ses constatations personnelles des dires de l'expert.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a ainsi jugé que :

« Il ressort de ce procès-verbal que la mission (du conseil en propriété intellectuelle et du mandataire en brevet européen) ne s'est pas limitée à une mission d'assistance pour éclairer l'huissier sur des points techniques qui pouvaient lui échapper, mais qu'ils ont fourni une très longue description écrite du produit argué de contrefaçon, l'huissier s'étant contenté de reproduire en une phrase un intitulé proche de la dénomination du brevet sans qu'il indique en quoi une description de l'objet lui était impossible.

L'huissier n'a donc réalisé aucune description détaillée du produit argué de contrefaçon ainsi que lui imposait l'ordonnance et qui n'est pas d'une complexité technique telle qu'il ne pouvait y procéder. Le procès-verbal repose pour donc l'essentiel sur les propres constatations d'un conseil en propriété intellectuelle et d'un mandataire en brevet européen. Il établit l'inversion des rôles qui s'est produite pendant les opérations de saisie »¹⁷⁴⁰.

Les pouvoirs de l'huissier doivent être clairement déterminés par l'ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon.

Cass. Fr. Com. 23 avril 2003

Brice Harmand / Thierry Franck,

RDPI novembre 2003 n°153 p. 2

Décision : « Attendu que (...) il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance sur requête du 21 juillet 2000, l'huissier de justice avait été autorisé à prendre connaissance de tous documents relatifs à la contrefaçon qui se seraient trouvés sur les lieux de la saisie, et à les décrire, copier ou photocopier; qu'en considérant, dès lors, que l'huissier avait outrepassé les limites de cette autorisation en procédant à la saisie du disque dur de l'ordinateur de M. Z..., sans rechercher si cette saisie, destinée à permettre la restauration des fichiers effacés, n'était pas indispensable à la bonne fin de sa mission, la cour d'appel a privé sa

¹⁷³⁹ TGI Paris, 6 octobre 2000, *PIBD*, 2001, III, p. 52.

¹⁷⁴⁰ TGI Paris, 3^{ème} ch., 26 octobre 2010, *PIBD*, 2011, n°935, III, p. 163.

décision de base légale au regard de l'article L.615-5 du Code la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que M. Z... avait refusé l'accès de son système informatique ou n'avait pas communiqué le code d'accès à des documents protégés et qu'il résulte du procès-verbal d'huissier que c'est uniquement en raison de la découverte d'un grand nombre de documents qu'il est apparu nécessaire de saisir le disque dur ; qu'il retient que cette saisie a été réalisée dans des circonstances pour lesquelles l'autorisation n'avait pas été donnée, la nécessité de procéder à une restauration du disque, dont certaines données avaient été effacées, au moyen d'un logiciel approprié ne pouvant être assimilé au refus de communication d'un code d'accès ; que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, en relevant qu' il appartenait à l'huissier, dès lors qu'il se heurtait à une difficulté lors des opérations de saisie, d'en référer au juge l'ayant commis, à l'effet de se faire autoriser à pratiquer une telle saisie, ainsi que le prévoyait l'ordonnance le commettant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ».

L'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance délimite l'étendue des pouvoirs accordés à l'huissier, au cours de la procédure. Dès lors, est nulle toute mesure non prévue par cette ordonnance et qui a été prise, de sa propre initiative, par l'huissier.

Cour d'appel Paris, 23 septembre 1998

PIBD, 1998 n°666 III 587

Décision : « *Considérant que la procédure de saisie-contrefaçon, qui est une procédure présentant un caractère exorbitant du droit commun, justifie que les pouvoirs d'investigation de l'huissier soient strictement délimités par les termes de l'ordonnance.*

Que l'huissier autorisé à rechercher les éléments susceptibles d'établir la preuve de la contrefaçon de deux modèles ne saurait étendre de lui-même sa mission, du seul fait que la société requérante est également titulaire d'un troisième modèle, et rechercher les modèles qui établiraient une contrefaçon complémentaire.

Or considérant qu'en l'espèce, les sociétés Oakley ne s'étaient prévaluées dans leur requête que des droits de la société Oakley Inc. sur les modèles M-Frame et Razor Blades, n'avaient présenté au magistrat que les modèles déposés à l'Institut national de la Propriété industrielle sous les

ns 88 6891 et 905756 et n'avaient incriminé que le modèle vendu par la société Royal Plastic sous la référence Ultima.

Que le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, visant cette requête et les pièces présentées, a autorisé la société Oakley Inc. à faire procéder à une saisie d'une copie du modèle "Ultima".

Or, considérant qu'il résulte du procès-verbal de saisie que l'huissier a saisi, outre une paire de lunettes référencée 4153 CBS (Ultima), une paire de lunettes référencée 143.

Considérant qu'en saisissant ce modèle, l'huissier a donc outrepassé ses pouvoirs.

Qu'un tel excès constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la saisie.

Que, toutefois, la nullité n'en sera prononcée qu'en ce qui concerne la saisie réelle du modèle référencé 143, celle concernant le modèle Ultima 4153 CBS étant parfaitement régulière et le dépliant constituant un document commercial dont la saisie a été autorisée par l'ordonnance ».

En droit suisse, ce sont les dispositions « générales » des articles 261 et suivants du Code de procédure civile qui trouvent à s'appliquer. Ici aussi, la mesure peut consister en une description et s'accompagner, ou non, d'une saisie conservatoire. En matière de brevets, l'article 77 de la Loi fédérale sur les brevets d'invention apporte des précisions particulières quant à la procédure, en disposant que « *[la] description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes* ».

Dans l'espace constitué par les **États membres de l'OAPI**, les opérations de description, avec ou sans saisie, sont menées « *par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les douaniers, avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un expert* »¹⁷⁴¹.

6) Le rapport ou procès-verbal de saisie et son utilisation

En Belgique, l'expert désigné par l'ordonnance de saisie-description doit rédiger un rapport à l'issue de ses opérations. L'expert rédige ce rapport seul et ne doit pas procéder à des préliminaires proprement dits

¹⁷⁴¹ Voy. dispositions relatives à la « saisie-contrefaçon » contenues dans les annexes à l'Accord de Bangui citées *supra*.

(contrairement au droit commun de l'expertise qui ne s'applique que de manière limitée à la procédure de saisie-description¹⁷⁴²) ; il doit cependant « *prendre note des remarques que formulera le saisi, et en tenir compte pour procéder à une description complète et utile aux débats ultérieurs* »¹⁷⁴³.

Ce rapport doit se limiter à *décrire* les éléments de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci, ce qui implique que l'expert ne peut pas fournir d'avis ou d'opinion dans ce cadre¹⁷⁴⁴ (particulièrement quant à la réalité de la contrefaçon ou la validité des droits du saisissant).

Lorsque l'expert dépasse le cadre de sa mission de description, le juge doit alors veiller à écarter l'ensemble des éléments qui ont résulté de ce dépassement¹⁷⁴⁵. La Cour d'appel de Mons a ainsi pu juger comme suit :

« Force est cependant de constater que l'expert s'est écarté de la nature purement descriptive de sa mission en se prononçant notamment dès le rapport préliminaire (...) sur les apparences de ressemblances entre les produits fabriqués par les parties à l'instance principale tout en s'abstenant de fournir simultanément les éléments utiles à l'appréciation réservée au juge du fond, à savoir notamment les « mesures réalisées sur place » sur lesquelles l'expert base notamment son appréciation.

*Il n'y a cependant pas lieu d'écarter purement et simplement des débats ledit rapport mais il conviendra, le cas échéant, de n'en retenir que les éléments purement descriptifs utiles à la détermination de la contrefaçon invoquée à l'exclusion de toute appréciation personnelle de l'expert, fût-elle ou non motivée par des constatations explicites »*¹⁷⁴⁶.

Plusieurs dispositions visent par ailleurs à protéger les éléments confidentiels de la partie visitée. Le juge peut tout d'abord fixer dans son ordonnance des conditions en vue de la protection des éléments confidentiels¹⁷⁴⁷, notamment en précisant les pouvoirs de l'expert, les personnes pouvant assister aux opérations (particulièrement quant à la

¹⁷⁴² Voyez l'article 1369bis/10 du Code judiciaire.

¹⁷⁴³ F. DE VISSCHER, P. BRUIER, *La saisie-description et sa réforme (jurisprudence 1997-2009)*, Larcier, Bruxelles, 2011, p. 94.

¹⁷⁴⁴ Civ. Anvers (2^e ch. bis), 29 février 2008, *I.R.D.I.*, 2008, pp. 184.

¹⁷⁴⁵ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 68.

¹⁷⁴⁶ CA Mons, 26 mars 2001, *J.T.*, 2002, p. 170.

¹⁷⁴⁷ Article 1369bis/1, §3, 2° du Code judiciaire.

présence du requérant ou de ses représentants¹⁷⁴⁸) ainsi que les personnes autorisées à prendre connaissance du rapport.

L'expert est également chargé, dans le cadre de sa mission, de veiller à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur, notamment quant à la protection des renseignements de nature confidentielle¹⁷⁴⁹. Il prendra particulièrement garde à ce que les photocopies, photographies ou enregistrements réalisés dans le cadre de ses opérations ne contiennent pas d'éléments qui soient sans rapport avec sa mission (notamment décrire l'origine, la destination ou l'importance de la contrefaçon)¹⁷⁵⁰.

Enfin, la loi prévoit également que le rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure judiciaire (belge ou étrangère)¹⁷⁵¹.

On soulignera toutefois que ces dispositions ne peuvent aboutir à restreindre l'efficacité de la saisie-description, le droit du requérant à la description de tout ce qui est pertinent pour la contrefaçon ne pouvant être préjudicié par les intérêts du prétendu contrefacteur à la protection de ses renseignements confidentiels. Les travaux préparatoires de la loi du 10 mai 2007 précisent ainsi que « *la circonstance que la description risque de permettre au requérant de prendre connaissance de secrets ne peut constituer en tant que tel (sic) un obstacle à la mission de l'expert. Ce qui est entreposé dans un endroit privé peut, par nature, être couvert par le secret. L'ordonnance (...) a précisément pour but de permettre à l'expert de pénétrer dans ce lieu et d'accomplir les actes qui relèvent de l'objet de sa mission* »¹⁷⁵².

Le requérant pourrait toutefois voir sa responsabilité engagée s'il fait usage d'éléments confidentiels venus à sa connaissance grâce à la description à d'autres fins que la preuve de l'atteinte à ses droits¹⁷⁵³.

¹⁷⁴⁸ Article 1369bis/4 § 1^{er} du Code judiciaire.

¹⁷⁴⁹ Article 1369bis/6 du Code judiciaire.

¹⁷⁵⁰ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 58.

¹⁷⁵¹ Article 1369bis/7 § 2 du Code judiciaire.

¹⁷⁵² Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 67.

¹⁷⁵³ G. GLAS, « La saisie-description en matière de brevets d'invention en Belgique », in *Jura vigilantibus. Antoine Braun*, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 193.

Cour d'appel de Bruxelles, 4 décembre 2009*Glaxosmithkline Biologicals / Novartis**Ing.-Cons., 2009/4, p. 513*

Décision : « GSK soutient qu'en annexant à son rapport la quasi-totalité des documents qu'elle a communiqués à l'expert, sans avoir expurgé les informations confidentielles non pertinentes pour sa mission, celui-ci est allé au-delà de ce qui est nécessaire à sa mission. Elle demande donc que l'expert supprime toutes les pièces annexées à son rapport, parce qu'en annexant ces pièces, l'expert a excédé l'étendue de sa mission décrite par les ordonnances du président du tribunal de commerce, ainsi que l'article 1369bis/1 du Code judiciaire.

(...) Si l'expert peut avoir accès à tous les documents et informations qu'il estime utiles pour la réalisation de sa mission et en prendre copie, il ne peut pour autant annexer tous ces documents à son rapport. L'accès aux documents a en effet pour but de permettre à l'expert de rédiger son rapport en lui communiquant toutes les informations qu'il juge utiles à l'exécution de sa mission.

(...) Le risque d'utilisation d'informations non pertinentes pour établir la contrefaçon, contenues dans les annexes du rapport, notamment dans le cadre de procédures autres que celles qui ont pour objet d'établir la contrefaçon, dont la procédure de limitation du volet anglais, est sérieux en l'espèce. Ce risque, de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de GSK, justifie la suppression de toutes les annexes du rapport ».

Le rapport de l'expert doit être déposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance (sauf circonstances exceptionnelles mentionnées dans l'ordonnance, le rapport doit être déposé dans un délai de deux mois à dater de la signification de l'ordonnance¹⁷⁵⁴) et une copie doit en être envoyée par envoi recommandé au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi¹⁷⁵⁵.

Le dépôt du rapport au greffe doit nécessairement être suivi par l'introduction d'une action au fond. L'article 1369bis/9 du Code judiciaire prévoit ainsi que le requérant doit introduire une citation au fond devant une juridiction compétente dans un délai fixé par l'ordonnance ou à défaut, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours calendrier si ce dernier délai est plus long.

¹⁷⁵⁴ Article 1369bis/1 § 3 du Code judiciaire.

¹⁷⁵⁵ Article 1369bis/7 § 1^{er} du Code judiciaire.

À défaut pour le requérant d'introduire une action au fond dans le délai fixé, l'ordonnance autorisant la saisie-description cesse de plein droit de produire ses effets et le rapport est frappé de nullité : il ne peut plus être utilisé dans le cadre de l'action en contrefaçon ni à une quelconque autre fin¹⁷⁵⁶.

Ce délai est également d'application lorsque le requérant découvre l'existence d'autres contrefacteurs qui n'ont pas été visés à l'origine par la saisie-contrefaçon. Dans ce cas, le requérant devra prendre soin de citer chacun des contrefacteurs dans le délai fixé. La Cour de cassation a en effet jugé que cette règle « *implique notamment que le rapport ne peut être invoqué à l'encontre d'un tiers, qui n'est pas partie dans la procédure de saisie, auquel la contrefaçon est reprochée sur la base du rapport, dans le cas où ce tiers n'est pas cité devant le tribunal relativement à cette affaire, dans le mois de l'envoi du rapport d'expertise* »¹⁷⁵⁷.

En outre, le requérant s'expose, en cas de dépassement du délai, au risque de devoir indemniser la partie visitée du préjudice subi. L'article 1369bis/3 § 2 du Code judiciaire prévoit en effet que lorsque les mesures de description ou de saisie cessent de produire leurs effets en raison de toute omission du requérant, ce dernier peut être condamné à verser à la partie visitée un « *dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures* ».

En France, la saisie-contrefaçon donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon dont la copie doit être laissée à la partie saisie à l'issue des opérations. Toutefois, on observera que la loi française « *ne prescrit pas de remise immédiate de ce document, il suffit que le détenteur ait connaissance dans un « délai raisonnable » des constatations décrites par l'huissier* »¹⁷⁵⁸.

En ce qui concerne la protection des renseignements confidentiels, le saisissant peut en principe accéder à tous documents susceptibles d'établir la contrefaçon même si ceux-ci présentent un caractère confidentiel. Les dispositions applicables prévoient cependant qu'à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, le président du Tribunal de Grande Instance peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains

¹⁷⁵⁶ CA Bruxelles, 21 décembre 2000, *J.T.*, 2001, p. 820.

¹⁷⁵⁷ Cass., 1^{er} octobre 2009, C.08.00064.N, disponible sur www.juridat.be ; pour une solution plus nuancée, voyez F. DE VISSCHER, P. BRUWIER, « La saisie en matière de contrefaçon », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, CUP, Liège, 2012, p. 138.

¹⁷⁵⁸ TGI Paris, 3^{ème} ch., 12 septembre 1990, *PIBD*, 1991, n°493, III, p. 79 ; CA Paris, 14 mars 1991, *PIBD*, 1991, n°35, III, p. 20.

éléments¹⁷⁵⁹. À la différence du droit belge, le droit français ne prévoit donc pas de protection *a priori* des renseignements confidentiels de la partie saisie mais seulement une possibilité d'intervention du juge *a posteriori* sur demande du saisi.

La mission de distinguer les informations confidentielles non nécessaires à l'établissement de la preuve d'une contrefaçon de celles qui, bien que confidentielles, doivent faire l'objet de la saisie-contrefaçon, peut être confiée à un expert par le juge qui examinera sous le sceau de la confidentialité l'ensemble des pièces et qui procédera à la distinction entre les documents nécessaires à la preuve de la contrefaçon et ceux confidentiels qui lui sont étrangers¹⁷⁶⁰.

TGI Paris, 6 juin 2001

KS HIMPP et autres / société Intrason, inédit, R.G. 00/10069

Juris-Data n°2001-170990

Faits : La société HIMPP est propriétaire de trois brevets, dont elle a concédé des licences d'exploitation à diverses sociétés. Ayant constaté que la société Intrason les contrefaisait, elle a fait procéder, après autorisation par ordonnance présidentielle, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette dernière.

Décision : « *Attendu (...) que pour parvenir (à rapporter la preuve de la contrefaçon) le saisissant, dont le titre est présumé valable, doit avoir accès à tous les documents saisis susceptibles de contribuer à cette preuve mais seulement à ceux-là ; Attendu que (pour concilier le respect des droits du saisissant et celui des secrets commerciaux auxquels la défenderesse est légitimement attachée) l'ouverture et le tri des documents devra se faire en présence des avocats des parties et de leurs conseils en propriété industrielle, dont l'identité devra avoir été communiquée préalablement, et qui seront tenus à une obligation de confidentialité ; Qu'admettre que l'expert puisse effectuer seul le tri de ces éléments (...) hors la présence des conseils, porterait atteinte au principe du contradictoire ;*

Attendu qu'il convient en conséquence de désigner en qualité d'expert M. François Wallon, lequel aura pour mission dans un premier temps de

¹⁷⁵⁹ Voyez les articles R.521-5, R.615-4, R.623-53-1, R.716-5 et R.722-5 du Code de la propriété intellectuelle.

¹⁷⁶⁰ TGI Lyon (référé), 24 novembre 1988, *Rhône-Poulenc/Monsanto*, *PIBD*, 1989, III, 106; TGI Paris, (référé), 22 décembre 1989, *La Quinoleine/Nissam*, *PIBD*, 1990, III, 134; TGI Lyon, (référé), 11 mai 1998, *PIBD*, 1998, III, 477.

déterminer parmi les pièces saisies les éléments nécessaires à la preuve de la contrefaçon alléguée, et ceux qui ne le sont pas ».

De même, le juge des référés peut ordonner que les documents déclarés comme étant confidentiels par le saisi soient remis au greffe du Tribunal de grande instance en attendant que celui-ci, saisi de l'action en contrefaçon sur le fond, décide ou non de leur production aux débats¹⁷⁶¹.

En cas de saisie de documents commerciaux « sensibles », le saisi peut également demander à l'huissier instrumentaire de les placer sous scellés, afin d'en préserver la confidentialité, tout en les mettant à la disposition de la justice¹⁷⁶².

Concernant le critère à prendre en compte dans l'octroi de ces mesures, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que :

« Il est de principe constant que le saisissant doit avoir accès à tous les documents susceptibles d'établir la contrefaçon même si ceux-ci présentent un caractère confidentiel et la saisie de pièces confidentielles ne saurait être contestée dès lors qu'il entrerait dans la mission de l'huissier de justice de les appréhender.

Le seul critère qui justifie la mise en œuvre de mesures conservatoires telles que la mise sous scellés et l'organisation d'une expertise est non le caractère confidentiel des documents mais leur caractère utile à la preuve de la contrefaçon »¹⁷⁶³.

Par ailleurs, la réglementation française impose également au saisissant de se pourvoir au fond à l'issue de la remise du procès-verbal de l'huissier, et ce, en ces termes :

« A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».

Le délai octroyé au saisissant pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours calendrier si ce dernier délai est plus long à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue¹⁷⁶⁴, c'est-à-dire la date du procès-verbal de saisie. Lorsque les opérations

¹⁷⁶¹ TGI Rennes (référé), 15 janvier 1998, *PIBD*, 1998, III, 218.

¹⁷⁶² TGI Paris, 15 juin 2007, *PIBD*, 2007, n°859, III, p. 558.

¹⁷⁶³ TGI Paris (référé), 1er juin 2011, R.G.: n°11/07690.

¹⁷⁶⁴ Voyez notamment les articles R.521-4, R.615-3 et R.716-4 du Code de la propriété intellectuelle.

s'étendent sur plusieurs jours, le délai court à dater du jour où l'huissier clôt son procès-verbal¹⁷⁶⁵.

L'introduction d'une action au fond peut prendre la forme de la délivrance d'une assignation devant les juridictions civiles ou du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile¹⁷⁶⁶. Il n'est cependant pas requis que l'assignation soit adressée à la personne saisie¹⁷⁶⁷, qui n'est pas nécessairement la personne responsable de la contrefaçon.

Quant à savoir si la nullité de la saisie-contrefaçon peut être prononcée lorsqu'en cas de pluralités de défendeurs, l'un d'eux est assigné dans les délais et un autre hors délai, la jurisprudence française est divisée¹⁷⁶⁸. Le Tribunal de Grande instance de Paris a ainsi jugé que la nullité est couverte lorsque parmi les défendeurs se trouvent la partie saisie et que celle-ci a été assignée dans les délais (lesquels « *ne sauraient s'appliquer à l'ensemble des parties au procès* »)¹⁷⁶⁹, tandis que la Cour d'appel de Toulouse a considéré que la saisie-contrefaçon est nulle à l'encontre des parties assignées tardivement¹⁷⁷⁰.

Le régime de la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur diffère toutefois sur ce point ; l'article L.332-3 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoit en effet pas la nullité de la saisie lorsque le délai pour se pourvoir au fond a été dépassé, mais uniquement que la mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.

Le procès-verbal de saisie et ses annexes pourront servir de moyen de preuve aux parties à l'action en contrefaçon, mais le saisissant pourra le cas échéant opposer le procès-verbal à des personnes étrangères à la saisie¹⁷⁷¹. Il pourra également être produit dans d'autres procès opposant les mêmes parties sur le fondement du même brevet¹⁷⁷² et peut même être utilisé devant des juridictions étrangères¹⁷⁷³.

¹⁷⁶⁵ TGI Paris, 10 mars 1994, *PIBD*, 1994, n°569, III, p. 349.

¹⁷⁶⁶ Cass. Crim., 29 février 2000, *Bull. Crim.*, 2000, n°88, p. 259.

¹⁷⁶⁷ TGI Paris, 15 juin 1999, *PIBD*, 2000, n°692, III, p. 80 ; CA Paris, 1^{er} décembre 1988, *PIBD*, 1989, n°451, III, p. 135.

¹⁷⁶⁸ Voyez J.-P. STENGER, « Saisie-contrefaçon – Effets de la saisie-contrefaçon » in *Jurisclasseur Brevets*, LexisNexis, Paris, 2011, fascicule 4633, p. 6.

¹⁷⁶⁹ TGI Paris, 18 juin 2010, *PIBD*, 2010, n°928, III, p. 743 ; CA Paris, 15 décembre 2004, *PIBD*, 2005, n°804, III, p. 163.

¹⁷⁷⁰ CA Toulouse, 10 novembre 1999, *JCP E*, 2000, p. 1286.

¹⁷⁷¹ J.-P. STENGER, « Saisie-contrefaçon – Effets de la saisie-contrefaçon » in *Jurisclasseur Brevets*, LexisNexis, Paris, 2011, fascicule 4633, p. 13.

¹⁷⁷² Cass. Com., 10 juin 1997, *PIBD*, 1997, n°640, III, p. 526.

¹⁷⁷³ J.-P. STENGER, *Ibidem*, p. 13.

7) Voies de recours

En Belgique, des voies de recours contre l'ordonnance autorisant ou refusant la saisie-description sont ouvertes au requérant ainsi qu'à la personne visée par les mesures après qu'elle en ait été informée.

Le requérant peut interjeter appel¹⁷⁷⁴ dans le mois de la notification d'une ordonnance qui ne lui donne (partiellement ou totalement) pas satisfaction. La procédure diligentée en appel conserve un caractère unilatéral, de sorte que la personne visée par les mesures ne sera pas davantage avertie de la demande de saisie-description à ce stade.

Le Président ayant prononcé l'ordonnance peut également être saisi de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie¹⁷⁷⁵, par exemple afin d'ordonner à une partie visitée récalcitrante de donner accès à l'expert à toutes les informations que celui-ci jugerait pertinentes dans le cadre de sa mission et ce, sous peine d'astreinte le cas échéant¹⁷⁷⁶.

La personne visée par les mesures (ou plus généralement tout tiers intéressé) pourra quant à elle faire tierce opposition¹⁷⁷⁷ à l'encontre de l'ordonnance pour obtenir la réformation des mesures déjà ordonnées. La tierce opposition peut également permettre d'obtenir d'autres mesures, par exemple qu'une caution soit imposée au saisissant ou qu'une limitation du nombre de personnes autorisées à prendre connaissance du rapport de l'expert soit prononcée¹⁷⁷⁸. Le recours en tierce opposition doit être formé par citation devant la juridiction ayant rendu la décision dans un délai d'un mois suivant la signification de celle-ci¹⁷⁷⁹.

La tierce opposition n'a en principe pas d'effet suspensif, ce qui est de nature à amoindrir l'efficacité d'un tel recours¹⁷⁸⁰. La doctrine précise toutefois que le président saisi d'une tierce opposition pourrait se prononcer sur une demande de suspension de l'ordonnance¹⁷⁸¹. La loi ne

¹⁷⁷⁴ L'article 1369bis/1 § 7, 1° prévoit en effet que « L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 (du Code judiciaire) ».

¹⁷⁷⁵ Article 1369bis/8 du Code judiciaire.

¹⁷⁷⁶ CA Anvers, 2 novembre 2005, *I.R.D.I.*, 2006, p. 148.

¹⁷⁷⁷ Articles 1122 à 1131 du Code judiciaire.

¹⁷⁷⁸ M. ABELLO, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 40.

¹⁷⁷⁹ Article 1034 du Code judiciaire.

¹⁷⁸⁰ F. DE VISSCHER, P. BRUWIER, *La saisie-description et sa réforme (jurisprudence 1997-2009)*, Larcier, Bruxelles, 2011, p. 131.

¹⁷⁸¹ Le président statuant sur la tierce opposition pourrait en effet prononcer une mesure de suspension en vertu de l'article 19, al. 2 du Code judiciaire. Voyez F. DE VISSCHER, P. BRUWIER, *La saisie-description et sa réforme (jurisprudence 1997-2009)*, Larcier, Bruxelles, 2011, p. 131 ; H. BOULARBAH, *Requête unilatérale et inversion du contentieux*, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 768-769, n° 1108.

fixe pas de critères d'appréciation dans le cadre d'une demande de suspension, le juge disposant d'un large pouvoir discrétionnaire. Le juge des saisies de Gand a ainsi pu ordonner la suspension de son ordonnance en prenant en compte la gravité de la contestation entre parties, le caractère drastique des mesures de saisie et de description autorisées, l'énoncé large de ces mesures, et les importantes astreintes y afférentes¹⁷⁸².

Le saisi peut également, en cas de « *changement de circonstances* », solliciter la modification ou la rétractation de l'ordonnance. Dans ce cas, il doit citer toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance¹⁷⁸³. La notion de « *changement de circonstances* » suppose que le saisi démontre l'existence de circonstances dont il ne pouvait avoir connaissance durant le délai normal de tierce opposition et qui ont pour conséquence que les circonstances justifiant une saisie conservatoire ne sont plus remplies¹⁷⁸⁴.

En France, des voies de recours sont également ouvertes contre l'ordonnance autorisant ou refusant la saisie-contrefaçon.

Le requérant peut ainsi interjeter appel de l'ordonnance qui ne fait pas droit à sa demande dans un délai de quinze jours¹⁷⁸⁵ à dater du prononcé de ladite ordonnance¹⁷⁸⁶.

Le saisi peut pour sa part demander la rétractation de l'ordonnance au magistrat qui a rendu celle-ci, même lorsque le juge du fond est saisi de l'affaire¹⁷⁸⁷. La demande en rétractation (qui est introduite « *comme en matière de référé* »¹⁷⁸⁸ sans toutefois que les conditions de fond de la procédure de référé ne doivent être réunies) peut être introduite à la demande de tout intéressé, soit le saisi bien sûr, mais également tout tiers dont la saisie peut préjudicier les intérêts. Cette demande n'est soumise à aucun délai¹⁷⁸⁹.

Il revient au juge saisi de la demande de rétractation d'examiner si les conditions prévues par les textes pour procéder à une saisie-contrefaçon sont réunies¹⁷⁹⁰ ; il est investi des mêmes pouvoirs que l'auteur de l'ordonnance. Le juge saisi de la demande de rétractation peut modifier ou

¹⁷⁸² Civ. Gand (j. sais.), 19 nov. 2004, *I.R.D.I.*, 2005, p. 285.

¹⁷⁸³ Article 1369bis/1 § 7, 2° du Code judiciaire.

¹⁷⁸⁴ Civ. Gand (sais.), 20 janvier 2004, *I.R.D.I.*, 2004, p. 181.

¹⁷⁸⁵ Article 496 du Code de procédure civile.

¹⁷⁸⁶ Cass. Civ., 16 mai 1990, n°89-10.243, *Bull. Civ.*, 1990, II, n°105.

¹⁷⁸⁷ Articles 496 et 497 du Code de procédure civile.

¹⁷⁸⁸ Cass. Civ., 20 février 1980, n° 78-16544, *Bull. Civ.*, 1980, II, n°39.

¹⁷⁸⁹ Cass. Civ., 17 octobre 2002, n°01-11536, *D.*, 2002, p. 3244.

¹⁷⁹⁰ Cass. Civ., 9 juillet 1997, n° 95-12580, *Bull. Civ.*, 1997, II, n°231.

retirer partiellement ou totalement son ordonnance originale. Le juge ne peut cependant se prononcer sur le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon¹⁷⁹¹ ni sur la validité ou le bienfondé *a posteriori* de celles-ci¹⁷⁹², qui relèvent du pouvoir du juge du fond.

On notera qu'en ce qui concerne la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur, il n'existe pas de recours en rétractation mais bien un recours devant le juge des référés en mainlevée ouvert par l'article L.332-2 du Code la propriété intellectuelle¹⁷⁹³.

En Suisse, il est également possible d'introduire un appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles et superprovisionnelles¹⁷⁹⁴.

B. MESURES PROVISOIRES

1) Qualité pour agir

En droit belge, des mesures provisoires peuvent être sollicitées dans le cadre d'une action en référé suivant la procédure de droit commun. L'article 584 du Code judiciaire permet ainsi d'obtenir une ordonnance du juge des référés dans les cas où l'urgence impose de prendre des mesures provisoires à défaut desquelles le demandeur risque de subir un préjudice grave difficilement réparable.

Cette procédure est ouverte, suivant le droit commun, à toute personne justifiant d'un intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire¹⁷⁹⁵. L'article 584 alinéa 4, 5° du Code judiciaire prévoit toutefois une limitation en ce qui concerne les mesures de saisie conservatoires pouvant être ordonnées par le juge des référés. Celui-ci peut en effet « *ordonner, dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, commise à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier* ».

¹⁷⁹¹ CA Douai, 4 février 2002, *Propriété Ind.*, juillet 2002, p. 11, note RAYNARD.

¹⁷⁹² J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 1036.

¹⁷⁹³ Cass. Civ., 30 mai 2000, n°97-16.548, *Comm. Com. Électr.*, 2001, comm. 61, note CH. LE STANC.

¹⁷⁹⁴ Article 308, al. 1er, a, du Code de procédure civile.

¹⁷⁹⁵ M.-C. JANSSENS, « Wie kan de vordering(en) tot handhaving van de intellectuele rechten instellen ? », in *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 63.

L'octroi de ces mesures conservatoires, outre qu'il est soumis à des conditions supplémentaires par rapport au référé de droit commun, ne peut donc être sollicité que par le titulaire du droit intellectuel en cause.

En droit français, la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon¹⁷⁹⁶ a introduit en droit des brevets¹⁷⁹⁷, des marques¹⁷⁹⁸, des dessins et modèles¹⁷⁹⁹, des obtentions végétales¹⁸⁰⁰, des bases de données¹⁸⁰¹, ainsi que des produits semi-conducteurs¹⁸⁰², une disposition identique dont le premier paragraphe est rédigé comme suit :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ».

Cette disposition instaure ainsi un régime spécifique de mesures provisoires. Ce régime ne s'étend cependant pas aux atteintes au droit d'auteur, pour lequel les mesures d'interdiction provisoire continuent de relever du régime du référé de droit commun.

Les titres permettant de solliciter des mesures provisoires sont aussi étendus qu'en matière de saisie-contrefaçon, la qualité à agir étant également déterminée en fonction des règles propres au droit intellectuel en cause. La doctrine précise toutefois que s'agissant de titres à l'égard desquels l'enregistrement est constitutif de droit, la solution retenue sous la réglementation antérieure à la réforme introduite par la loi du 29 octobre 2007, suivant laquelle une simple demande de titre (par

¹⁷⁹⁶ Visant à transposer l'article 9 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

¹⁷⁹⁷ Article L.615-3 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁷⁹⁸ Article L.716-6 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁷⁹⁹ Article L.521-6 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁸⁰⁰ Article L.623-27 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁸⁰¹ Article L.343-2 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁸⁰² Article L.622-7 du Code la propriété intellectuelle.

exemple de brevet ou de marque¹⁸⁰³) ne permet pas d'obtenir de mesures provisoires, doit être maintenue sous l'empire de la nouvelle loi¹⁸⁰⁴.

Il avait ainsi été jugé par le Tribunal de grande instance de Rennes qu'une demande de brevet ne permet pas d'obtenir de mesures provisoires « *dès lors qu'une demande de brevet est susceptible d'évolution au vu notamment du rapport de recherches, que l'invention qui sera susceptible d'être effectivement protégée n'est pas définitivement fixée et que les tiers ne disposent pas au stade de la demande de brevet des connaissances permettant de contester les droits du breveté* »¹⁸⁰⁵.

2) Juridiction compétente

En Belgique, le juge compétent pour connaître d'une action en référé dépend du droit de propriété intellectuelle en cause :

- En matière de marques communautaires et de dessins et modèles communautaires, seul le président du tribunal de commerce de Bruxelles est compétent¹⁸⁰⁶.
- En matière d'appellations d'origine, de brevets d'invention, d'obtentions végétales, de topographies de produits semi-conducteurs, de marques Benelux et de dessins ou modèles Benelux, sont compétents les présidents des tribunaux de commerce¹⁸⁰⁷ établis au siège d'une cour d'appel¹⁸⁰⁸.
- En matière de droit d'auteur, de droits voisins et de droits des producteurs de bases de données, sont seuls compétents les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce (selon les matières qui sont respectivement de leur compétence) établis au siège d'une cour d'appel¹⁸⁰⁹. Conformément à l'article 575 du Code judiciaire, le président du tribunal de commerce sera compétent lorsque les deux parties sont commerçantes ou lorsque le défendeur est commerçant et que le demandeur, bien que non commerçant, choisit de s'adresser à lui. Le président du tribunal de première instance sera compétent

¹⁸⁰³ Cass. Com., 4 mai 1999, n°96-20574, disponible sur <http://www.legifrance.gouv.fr/>.

¹⁸⁰⁴ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 1050.

¹⁸⁰⁵ TGI Rennes (référé), 24 mai 2000, *PIBD*, 2000, n°705, III, p. 433.

¹⁸⁰⁶ Article 633quinquies §2, 1° du Code judiciaire.

¹⁸⁰⁷ Article 584 *iuncto* 574 du Code judiciaire.

¹⁸⁰⁸ Article 633quinquies § 2, 2° du Code judiciaire.

¹⁸⁰⁹ Article 633quinquies § 2, 3° du Code judiciaire.

lorsque le défendeur n'est pas commerçant ou que le demandeur non commerçant choisit de s'adresser à lui.

En France, à la différence des réglementations spécifiques antérieures à la réforme introduite par la loi du 29 octobre 2007, les mesures provisoires sont désormais sollicitées et obtenues au terme d'une procédure en référé¹⁸¹⁰ (et non d'une procédure « en la forme des référés ») devant le président du Tribunal de grande instance qui statuera, dans le cas de la requête comme celui du référé, selon le droit commun¹⁸¹¹.

Il faut distinguer le juge territorialement compétent en fonction du droit de propriété intellectuelle en cause :

- En matière de marques communautaires et de dessins et modèles communautaires, seul le Tribunal de grande instance de Paris est compétent¹⁸¹².
- En matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, seul le Tribunal de grande instance de Paris est compétent¹⁸¹³ depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
- En matière de certificats d'obtention végétale, il faut saisir l'un des Tribunaux de grande instance désignés à l'article D.631-1 du Code de la propriété intellectuelle¹⁸¹⁴.
- En matière de marques, de dessins et modèles et d'indications géographiques, la demande doit être portée devant un des dix Tribunaux de grande instance territorialement compétents pour connaître de l'action au fond en vertu de l'article D.211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire¹⁸¹⁵.

¹⁸¹⁰ Cass. Com., 8 décembre 2009, *PIBD*, 2010, n°912, III, p. 101.

¹⁸¹¹ J.-C. GALLOUX, « Les mesures provisoires, conservatoires et conservatoires », *Rec. Dalloz*, 2008, n°11, p. 721.

¹⁸¹² Voyez l'article R.211-7 du Code de l'organisation judiciaire.

¹⁸¹³ Voyez l'article D.211-6 du Code de l'organisation judiciaire.

¹⁸¹⁴ Il s'agit des Tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Toulouse et Strasbourg.

¹⁸¹⁵ Il s'agit des Tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France.

3) Conditions de l'action

En Belgique, la procédure en référé est soumise à la condition de l'urgence, et les mesures pouvant être ordonnées doivent avoir un caractère provisoire.

L'urgence constitue, suivant la doctrine, la condition nécessaire et suffisante de la compétence du juge des référés, et conditionne également le bienfondé de la demande¹⁸¹⁶. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a urgence, « *dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénient sérieux, rend une décision immédiate souhaitable* »¹⁸¹⁷. Il revient donc au demandeur en mesures provisoires d'établir la crainte d'un préjudice grave difficilement réparable, sans que celui-ci ne doive être irréparable¹⁸¹⁸.

Le demandeur peut avoir recours au référé lorsque la procédure ordinaire ne permettrait pas de résoudre le différend en temps voulu, ce qui laisse au juge des référés un large pouvoir d'appréciation en fait¹⁸¹⁹. Il ne peut cependant y avoir urgence lorsque celle-ci résulte de l'inertie du demandeur, à moins que le retard ne puisse être justifié par un motif légitime ou que des faits nouveaux n'aient aggravé le préjudice¹⁸²⁰.

En matière de brevets, la jurisprudence a considéré, de manière peut-être un peu excessive¹⁸²¹, que dans l'hypothèse où la validité du titre en cause n'apparaît *a priori* pas sérieusement contestable, la violation de celui-ci constitue une voie de fait qui par nature implique l'urgence¹⁸²².

En matière de marques, il a été jugé que la diffusion d'un court-métrage pouvant porter préjudice à la réputation d'une entreprise, à une marque ou au pouvoir attractif (goodwill) attaché à cette dernière, devait faire l'objet d'une mesure d'interdiction urgente, particulièrement parce que le dommage pouvant être causé par ce court-métrage pouvait être important et que la première diffusion du film pouvait entraîner la propagation de

¹⁸¹⁶ J. ENGLEBERT, « Le référé judiciaire : principes et questions de procédure », in *Le référé judiciaire*, Bruxelles, Éd. Jeune Barreau, 2003, p. 6.

¹⁸¹⁷ Cass., 21 mars 1985, *Pas.*, 1985, I, 908.

¹⁸¹⁸ CA Bruxelles, 10 nov. 2000, *I.R. D.I.*, 2001, p. 63.

¹⁸¹⁹ Cass., 17 mars 1995, *Pas.*, 1995, I, p. 330 ; Cass., 13 septembre 1990, *Pas.*, I, p. 41 ; Cass., 21 mai 1987, *Pas.*, I, p. 1160.

¹⁸²⁰ J. VAN COMPERNOLLE, G. CLOSSET-MARCHAL, « Examen de jurisprudence 1985 à 1998 - Droit judiciaire privé », *R.C.J.B.*, 1999, n°355.

¹⁸²¹ En ce sens, B. REMICHE, V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, Larcier, 2010, p. 564.

¹⁸²² Prés. Com. Anvers (référé), 15 mars 2011, *I.R.D.I.*, 2011/2, p. 117 ; Bruxelles, 15 juin 2004, *I.R.D.I.*, 2005, p. 67.

celui-ci sur internet, ce qui rendrait le contrôle de sa diffusion beaucoup plus difficile¹⁸²³.

Par ailleurs, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires si une apparence de droit justifie une telle décision, ce qu'il apprécie souverainement¹⁸²⁴. En effet, lorsque le juge des référés constate que la cause est urgente, il n'est pas tenu de répondre de manière précise ou circonstanciée aux moyens de défense soulevés par la personne à l'égard de laquelle la mesure est demandée et fondés sur le droit matériel¹⁸²⁵. La Cour d'appel de Bruxelles a considéré qu'il se déduit de ces règles que « *le juge peut se borner à examiner si l'existence d'un droit est suffisamment vraisemblable pour ordonner une mesure conservatoire, pourvu qu'il n'applique pas des règles de droit déraisonnables ou refuse déraisonnablement d'appliquer celles-ci dans son raisonnement* »¹⁸²⁶.

En ce sens, la Cour de cassation a jugé, en matière de brevet européen, que dans la mesure où le recours contre la décision de la division d'opposition de l'OEB a un effet suspensif, cette décision n'a aucun effet sur les droits apparents du titulaire d'un brevet tant qu'aucune décision définitive n'est intervenue dans la procédure d'opposition¹⁸²⁷. La Cour de cassation a en effet approuvé les motifs retenus par la Cour d'appel, suivant lesquels « *il y a lieu d'admettre que le volet belge d'un brevet européen est, à première vue, valable*¹⁸²⁸ *et peut justifier que des mesures provisoires soient prises afin de protéger ce brevet, fût-il sérieusement contesté, tant qu'il n'a pas été déclaré nul par une décision passée en force de chose jugée* » et qu'une décision de la division d'opposition de l'OEB révoquant un brevet mais contre laquelle un recours ayant un effet suspensif a été exercé n'a pas d'effet juridique, le brevet conservant entièrement ses effets.

La Cour d'appel de Gand a jugé, de la même manière, que l'existence d'une contestation sérieuse relative aux droits des parties ne constitue pas un obstacle pour le juge des référés pour fonder sa décision sur ces droits et qu'en réalité, la balance des intérêts joue un rôle déterminant à cet égard¹⁸²⁹.

Enfin, les mesures susceptibles d'être ordonnées doivent être rendues dans les limites du provisoire. Suivant la jurisprudence de la Cour de

¹⁸²³ Bruxelles (8^{ème} ch.), 15 février 2011, A&M, 2011/3, p. 382, note W. SAKULIN, D. VOORHOOF.

¹⁸²⁴ Cass., 8 septembre 2008, C.07.0263.N.

¹⁸²⁵ Cass., 4 février 2000, Pas., I, p. 297.

¹⁸²⁶ CA Bruxelles, 27 juin 2012, R.G.: 2012/KR/129 et 2012/KR/137.

¹⁸²⁷ Cass., 5 janvier 2012, C.11.0101.N.

¹⁸²⁸ En ce sens, voyez Bruxelles, 2 juillet 2007, I.R.D.I., 2007, p. 264, note B. VANDERMEULEN ; S. VAN DEN BRANDE, « De prima facie-geldigheid van octrooien als voorwaarde in kort geding », R.A.B.G., 2011, p. 38.

¹⁸²⁹ CA Gand, 10 février 1999, I.R.D.I., 1999, p. 195.

cassation, le juge des référés « *ne peut rendre des décisions déclaratoires de droits ni régler définitivement la situation juridique des parties* »¹⁸³⁰. La précision suivant laquelle le juge statue au provisoire a en réalité pour unique portée que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard du juge du fond, « *qui ne sera en conséquence pas lié par ce qu'aura décidé le juge des référés* »¹⁸³¹.

Les mesures prononcées ne peuvent donc être déclaratoires de droit ni régler la situation juridique des parties. Ainsi, une action déclaratoire de non-contrefaçon, laquelle implique nécessairement un jugement déclaratoire de droit, échappe au pouvoir du juge des référés¹⁸³².

En France, les mesures provisoires doivent être destinées à « *prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon* »¹⁸³³. À l'inverse de la Belgique, l'octroi de mesures provisoires n'est dans ce cadre pas subordonné à la preuve de l'urgence¹⁸³⁴.

Les mesures provisoires ne peuvent cependant être ordonnées que « *si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente* ».

La nouvelle réglementation concernant les mesures provisoires n'exige donc plus, à l'inverse du droit antérieur, que la demande de mesures provisoires soit introduite parallèlement à une action fond dont le « caractère sérieux » devait être démontré, mais seulement que la vraisemblance ou l'imminence d'une atteinte soit établie.

Cet abaissement du niveau d'exigence a conduit certains juges à considérer que le juge doit dans un tel cadre se contenter d'apprécier la vraisemblance de la contrefaçon et de constater l'existence d'un titre, sans se pencher sur la validité du droit intellectuel invoqué. Il a ainsi été jugé que :

« Attendu que l'article L.615-3 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007 ne conditionne plus l'action en cessation de faits contrefaisant, comme sous l'empire de l'ancienne législation, à l'appréciation du caractère sérieux de l'action au fond. »

¹⁸³⁰ Cass., 8 septembre 2008, C.07.0263.N.

¹⁸³¹ J. ENGLEBERT, « Le référé judiciaire : principes et questions de procédure », in *Le référé judiciaire*, Bruxelles, Éd. Jeune Barreau, 2003, p. 25.

¹⁸³² Civ. Bruxelles (référé), 4 juin 2003, *I.R.D.I.*, 2003, p. 267.

¹⁸³³ Voyez les articles L.615-3, L.716-6, L.521-6, L.623-27, L.343-2, et L.622-7 du Code de la propriété intellectuelle.

¹⁸³⁴ TGI Paris (référé), 9 décembre 2008, R.G. : 08/59568.

Attendu en effet que le contrôle du juge saisi d'une mesure d'interdiction se limite à la constatation de la réalité des droits dont se prévaut le requérant et qu'il n'a pas à se livrer à une analyse critique et approfondie de la validité du brevet allégué, laquelle relève de l'appréciation de la juridiction statuant au fond »¹⁸³⁵.

Certains auteurs considèrent cependant que les mesures provisoires ne doivent être ordonnées qu'avec circonspection et rappellent que la directive 2004/48/CE invite elle-même à veiller à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, ce qui laisserait la possibilité au juge de tenir compte de la fragilité juridique du titre invoqué le cas échéant¹⁸³⁶.

La jurisprudence paraît ainsi opter pour cette voie plus souple et examiner les arguments des défendeurs portant sur la validité des titres en justifiant parfois expressément leur approche dans les risques d'abus de la part des titulaires de droit de propriété intellectuelle. La notion de « caractère sérieux » réapparaît ainsi dans la jurisprudence pour apprécier la vraisemblance de l'atteinte¹⁸³⁷.

Il a ainsi pu être jugé que le juge des référés saisi d'une demande de mesures provisoires doit « *statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s'opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même; il lui appartient alors d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d'empêcher l'utilisation de la voie des référés pour obtenir des mesures graves d'interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence, sur la base d'un brevet par trop manifestement fragile* »¹⁸³⁸.

Quant à la notion d'imminence, la doctrine précise qu'un dommage peut « *être réputé imminent lorsque des circonstances aggravant ce qui n'était encore qu'un risque sont connues. Se trouve donc écarté ce qui n'est qu'éventuel, incertain, ambigu* »¹⁸³⁹. La seule décision d'autorisation de mise sur le marché d'un produit breveté, sans être accompagnée de circonstances supplémentaires, n'est par exemple pas considérée comme suffisante pour caractériser l'imminence de l'atteinte.

¹⁸³⁵ TGI Lyon (référé), 21 juillet 2008, R.G.: 2008/01373 ; TGI Lyon (référé), 17 juin 2008, R.G. : 2008/00818.

¹⁸³⁶ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 1054.

¹⁸³⁷ Voyez J.-C. GALLOUX, « Premier bilan de l'application de la loi 2007-1544 du 27 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », *Propr. Int.*, octobre 2009, n°33, p. 350, et les nombreuses références jurisprudentielles citées.

¹⁸³⁸ TGI Paris (référé), 15 septembre 2009, R.G.: 09/57224.

¹⁸³⁹ J.-C. GALLOUX, « Premier bilan de l'application de la loi 2007-1544 du 27 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », *Propr. Int.*, octobre 2009, n°33, p. 348.

TGI Lyon (référé), 21 juillet 2008

Mundipharma e.a. / Medochemie e.a.

R.G. : 2008/01373

Décision : « Attendu que la décision d'autorisation de mise sur le marché voire même la mise en œuvre de la procédure d'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments remboursables ne suffisent pas à caractériser une volonté immédiate de commercialiser le produit concerné.

Attendu, ainsi qu'il a été justement indiqué lors des travaux préparatoires de la loi du 29 octobre 2007, que cette demande doit être accompagnée d'autres circonstances révélant la volonté de son auteur de commercialiser le médicament avant l'expiration du brevet.

Attendu que les demanderesse justifie en l'espèce de telles circonstances et que cela ressort notamment:

- de ce que le médicament TRAMADOL MERCK LP est fabriqué par les sociétés MEDOCHEMIE et FAL lesquels fabriquent et commercialisent déjà depuis plusieurs années dans plusieurs pays d'Europe des produits reproduisant les revendications du brevet EP 679,
- de la présentation dès janvier 2008 dans un catalogue destiné aux professionnels français des trois médicaments TRAMADOL MERCK 1P 100g, 150g et 200g avec la mention "disponible février 2008" et ce alors même que le brevet détenu par la société MUNDIPHARMA expire en avril 2014,
- de la réponse de la société MYLAN transmise au Comité Économique des Produits de Santé lui faisant part de son intention de commercialiser ces médicaments dès la publication au journal officiel de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables.

Attendu ainsi que les éléments produits aux débats rendent vraisemblable qu'une atteinte aux droits des sociétés demanderesse est imminente ».

4) Mesures pouvant être ordonnées

En Belgique, l'éventail de mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés est assez large, le juge pouvant prononcer tout type de mesures de nature à limiter ou éviter la survenance du préjudice. Il peut s'agir par exemple de l'arrêt de la commercialisation d'un produit, de

l'interdiction d'usage d'une marque dans la vie des affaires¹⁸⁴⁰ ou de l'arrêt d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché. Le pouvoir du juge des référés est cependant limité par le principe du provisoire (*voir supra*).

L'article 584, alinéa 4, 5° du Code judiciaire prévoit également que le juge des référés peut, dans certaines conditions, ordonner des mesures de saisie conservatoire à l'encontre du prétendu contrefacteur. Le juge peut ainsi ordonner, dans des conditions particulières, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier. Cette mesure ne peut être sollicitée que par le titulaire du droit à l'encontre du contrefacteur présumé.

Des conditions supplémentaires sont requises s'agissant de l'octroi de ces mesures spécifiques de saisie conservatoire. En effet, la loi requiert que le président statuant en référé vérifie :

- si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable ;
- si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée ;
- si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué.

Ces conditions sont les mêmes que celles exigées pour l'octroi d'une saisie réelle dans le cadre d'une saisie-contrefaçon¹⁸⁴¹ (*voyez supra*). Toutefois, le demandeur devra en outre dans ce cadre démontrer que l'atteinte est commise à une « *échelle commerciale* » et justifier de « *circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts* ». Suivant le considérant 14 de la directive 2004/48/CE, les actes perpétrés à l'échelle commerciale sont « *ceux qui sont perpétrés en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi* ».

On notera que les mesures provisoires en matière de droits intellectuels peuvent être subordonnées à la constitution par le demandeur d'un

¹⁸⁴⁰ Pour un exemple, voyez CA Bruxelles, 9^{ème} ch., 2 octobre 2008, R.G. : 2008/KR/105.

¹⁸⁴¹ Article 1369bis/1 § 5 du Code judiciaire.

cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destinés à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur lorsque les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause¹⁸⁴².

Enfin, les mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle ont une durée limitée dans le temps à défaut pour le demandeur d'introduire une action au fond. En effet, dans tous les cas où des mesures provisoires sont sollicitées pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le demandeur doit engager une action au fond dans un délai fixé par le juge des référés ou, à défaut, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance, à défaut de quoi les mesures seront abrogées ou cesseront de plein droit de produire leurs effets¹⁸⁴³.

En France, la palette des mesures provisoires pouvant être ordonnées est également assez large (« *toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon* »).

Aux termes de la loi¹⁸⁴⁴, le tribunal compétent peut donc :

- Interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon (avec ou sans astreinte, qui peut être très élevée¹⁸⁴⁵). Cette interdiction emporte évidemment interdiction d'usage sur internet, par exemple via la fermeture de sites contrefaisants ou le retrait d'une page litigieuse¹⁸⁴⁶. Le transfert d'un nom de domaine litigieux apparaît toutefois dépasser le cadre du référé en ce qu'il possède un caractère définitif et ne peut donc constituer une mesure provisoire¹⁸⁴⁷.
- Subordonner la poursuite des actes argués de contrefaçon à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation

¹⁸⁴² Article 1369ter §§ 2 et 3 du Code judiciaire.

¹⁸⁴³ Article 1369ter § 1^{er} du Code judiciaire.

¹⁸⁴⁴ Voyez les articles L.615-3, L.716-6, L.521-6, L.623-27, L.343-2, et L.622-7 du Code de la propriété intellectuelle.

¹⁸⁴⁵ Exemple: l'interdiction de commercialisation et de fabrication ainsi que le rappel des produits contrefaisants dans un délai de 48h à dater de la signification soumise à 30.000 € par infraction constatée et jour de retard pour le rappel des produits (TGI Strasbourg, 10 mars 2009, R.G.: 09/00118).

¹⁸⁴⁶ Voyez les exemples cités par J.-C. GALLOUX, « Premier bilan de l'application de la loi 2007-1544 du 27 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », *Propr. Int.*, octobre 2009, n°33, p. 350.

¹⁸⁴⁷ TGI Paris (référé), 29 mai 2009, R.G. : 09/54168 ; voyez également l'arrêt suivant : Cass. Com., 9 juin 2009, *Propr. Intell.*, 2009, n°33, p. 428, suivant lequel le transfert de l'enregistrement du nom de domaine ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état.

éventuelle du demandeur : cette consignation ne peut toutefois être imposée au prétendu contrefacteur lorsque celui-ci présente des garanties sérieuses de paiement de l'indemnité en cas de condamnation¹⁸⁴⁸.

- Ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. À l'inverse de la saisie réelle envisagée dans le cadre de la saisie-contrefaçon, la saisie de ces biens n'a pas un but probatoire mais doit permettre d'empêcher la circulation des biens argués de contrefaçon¹⁸⁴⁹. La destruction des biens argués de contrefaçon apparaît en revanche avoir un caractère définitif incompatible avec la nature provisoire de la procédure de référé¹⁸⁵⁰.
- Ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun, si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts.
- Accorder une provision au demandeur en contrefaçon lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Conformément au texte de loi, le tribunal compétent peut également subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées¹⁸⁵¹.

Enfin, lorsque les mesures sont octroyées, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils, si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance. À défaut, les mesures ordonnées sont annulées sur demande du défendeur et des dommages et intérêts peuvent lui être octroyés.

¹⁸⁴⁸ Cass. Com., 22 février 2000, n° 97-22386, *RTD com.*, 2000, p. 362.

¹⁸⁴⁹ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 1058.

¹⁸⁵⁰ TGI Paris (référé), 23 avril 2009, R.G.: 09/52194.

¹⁸⁵¹ Exemple: 50.000 € entre les mains d'un séquestre (TGI Lyon (référé), 17 juin 2008, R.G. : 2008/00818).

C. MESURES A L'ENCONTRE DES INTERMEDIAIRES

1) Mesures en vue d'obtenir des informations sur la contrefaçon

a) Introduction

Le droit d'information tel que prévu en droits français et belge constitue un instrument de lutte contre la contrefaçon trouvant son origine dans l'article 8 de la directive 2004/48/CE¹⁸⁵².

Il vise à obliger non seulement le défendeur, mais également toute personne impliquée dans une atteinte à des droits intellectuels, à livrer des informations précises sur l'origine des marchandises ou des services contrefaisants, les circuits de distribution et l'identité des tiers impliqués dans l'atteinte¹⁸⁵³.

Il s'agit d'une mesure de nature invasive qui vise donc à permettre d'identifier les réseaux mis en œuvre dans le cadre des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

En Belgique, le droit d'information a été transposé par la loi du 9 mai 2007 relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle¹⁸⁵⁴ qui a introduit dans les différentes lois belges relatives aux droits de propriété intellectuelle une disposition identique rédigée comme suit :

« Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée.

Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle

¹⁸⁵² qui est sensiblement plus détaillée et va au-delà de la mesure, optionnelle pour les États membres de l'OMC, prévue à l'article 47 de l'Accord ADPIC.

¹⁸⁵³ Voyez le considérant 21 de la directive 2004/48/CE.

¹⁸⁵⁴ M.B., 10 mai 2007, p. 25704 (voyez également l'*erratum*, M.B., 15 mai 2007, p. 26677).

commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes »¹⁸⁵⁵.

Il convient de préciser qu'en droit belge, le droit d'information tel que décrit ci-dessus ne peut être mis en œuvre qu'après que le juge ait constaté la contrefaçon, c'est-à-dire lorsque l'atteinte au droit de propriété intellectuelle a été reconnue par le tribunal¹⁸⁵⁶. Il ressort en effet des travaux préparatoires de la loi du 9 mai 2007 que le législateur a déduit « *des termes de l'article 8 de la directive et de l'économie générale de la directive que le juge doit préalablement constater l'atteinte au droit de propriété intellectuelle avant d'ordonner la fourniture des informations* »¹⁸⁵⁷. Il s'agit donc d'un droit d'information qui ne relève pas en tant que tel du droit de la preuve suivant les travaux préparatoires¹⁸⁵⁸.

La communication des informations visées par ce droit ne pourra donc être ordonnée qu'à l'issue d'une constatation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et non en cours de procédure (que ce soit au fond ou en référé).

En France, le droit d'information a été introduit par la loi n° 2007-1544 pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle par une disposition identique¹⁸⁵⁹ rédigée comme suit :

« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la

¹⁸⁵⁵ Voyez l'article 53 § 3 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ; l'article 36 § 6 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales ; l'article 14 § 3 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ; l'article 86ter § 3, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; l'article 12quinquies § 3 de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données ; voyez également, en matière de marques, l'article 2.22.4 ainsi qu'en matière de dessins et modèles, l'article 3.18.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

¹⁸⁵⁶ Voyez à ce sujet F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes aux droits de propriété intellectuelle – Réforme de la saisie-description (articles 6 à 8 de la directive 2004/48) », in *Sanction et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 190.

¹⁸⁵⁷ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 33.

¹⁸⁵⁸ *Ibidem*, p. 34 : « *Si une autre interprétation de l'article 8 de la directive était soutenue, il y aurait un glissement du droit d'information vers le droit de la preuve et une confusion entre ces deux types de règles* ».

¹⁸⁵⁹ Sous réserve d'un léger aménagement en matière de brevets pour tenir compte des brevets de procédés.

fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause »¹⁸⁶⁰.

Cette mesure a rencontré un certain succès, souligné par une abondance de décisions judiciaires¹⁸⁶¹.

En Suisse, le droit à l'information est également consacré par le biais de l'action en fourniture de renseignements et permet au titulaire du droit de propriété intellectuelle de demander au juge d'ordonner au défendeur d'indiquer la provenance et/ou la destination des biens constitutifs d'atteinte audit droit¹⁸⁶².

b) Les tiers pouvant être visés par les mesures

En Belgique, la production d'informations peut être ordonnée à l'encontre de l'auteur de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle mais également à l'encontre de la personne qui a été :

- trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale ;
- trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ; ou
- trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.

¹⁸⁶⁰ Voyez les articles L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-7-1 et L.331-1-2 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁸⁶¹ J.-C. GALLOUX, « Premier bilan de l'application de la loi 2007-1544 du 27 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », *Propr. Int.*, octobre 2009, n°33, p. 350.

¹⁸⁶² Voy. article 55.1, *litt. c*, de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, art. 62.1, *litt. c*, de la loi fédérale sur les droits d'auteur et les droits voisins, art. 66, *litt. b*, de la loi fédérale sur les brevets d'invention, et art. 35.1, *litt. c*, de la loi fédérale sur la protection des designs.

Les personnes ainsi visées ne sont donc pas des contrefacteurs mais des personnes dont les services sont utilisés par le contrefacteur pour commettre des activités contrefaisantes (ce qui correspond à la notion d'« intermédiaire » contre lequel des mesures de cessation peuvent être prononcées), mais également celles dont les services sont utilisés par d'autres personnes que le contrefacteur, lorsque l'utilisation de ces services a lieu dans le cadre d'activités contrefaisantes à une échelle commerciale¹⁸⁶³.

La notion d'intermédiaires représente donc un groupe assez large et la possibilité d'ordonner des mesures d'information à leur encontre est indifférente de la nature de leurs services. En outre, l'intermédiaire contre lequel peut être dirigée une demande de fourniture d'informations dans ce cadre est entendu de manière plus large que l'intermédiaire contre lequel des mesures de cessation peuvent être prononcées puisque toute partie fournissant des services utilisés dans des activités contrefaisantes (et donc pas nécessairement des services utilisés pour porter atteinte au droit de propriété intellectuelle) pourra faire l'objet d'une telle mesure¹⁸⁶⁴.

En France, le droit d'information peut être mis en œuvre à l'encontre du défendeur en contrefaçon mais également à l'encontre de « *toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services* ».

À l'inverse du législateur belge, le législateur français n'a pas jugé utile de reprendre la notion d'échelle commerciale en raison de son caractère ambigu voire dangereux, d'autant que la directive 2004/48/CE permet aux États membres de s'en écarter dès lors que la législation nationale est plus favorable aux titulaires de droits intellectuels¹⁸⁶⁵.

Comme en droit belge, les intermédiaires visés par ces mesures ne sont pas des contrefacteurs : il peut s'agir d'un transporteur, d'un courtier, d'un prestataire de l'internet, *etc.*

¹⁸⁶³ B. MICHAUX, « Les nouvelles dispositions procédurales relatives aux injonctions à l'encontre des intermédiaires (article 8, 9 et 11 de la directive 2004/48) », in *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 277.

¹⁸⁶⁴ *Ibidem*, p. 266.

¹⁸⁶⁵ L. BÉTEILLE, Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, session 2006-2007, n°420, p. 33 disponible à l'adresse <http://www.senat.fr/rap/I06-420/I06-4201.pdf>.

TGI Paris, Ordonnance du juge de la mise en état, 25 juin 2008

eBay International et eBay Europe / Lancôme et L'Oréal

PIBD, 2008, n°882, III, p. 576

Décision : « Les sociétés eBay International AG et eBay Europe SARL soutiennent également qu'elles n'entrent pas dans le champ des personnes visées aux articles L.716-7-1 du code de propriété intellectuelle qu'elles ne sauraient notamment être qualifiées de « fournisseurs de services utilisés dans des activités de contrefaçon », la plateforme eBay permettant uniquement à des personnes de se mettre en relation pour vendre leurs produits à l'instar de La Poste qui achemine le courrier. Sur ce point les sociétés Lancôme et l'Oréal font valoir qu'à la différence de La Poste les sociétés eBay perçoivent des commissions sur les transactions effectuées grâce à leur intermédiaire. Il convient d'observer qu'à supposer que les sociétés eBay International et eBay Europe ne soient que de simples prestataires de stockages, elles fournissent bien un service utilisé dans le cadre des actes de contrefaçon étant précisé en l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la responsabilité des sociétés eBay dans les actes de contrefaçon, la communication de pièces par des tiers, ordonnée par le juge de la mise en état étant distincte de toute recherche de responsabilité desdits tiers.

Dès lors, les sociétés eBay ne sauraient soutenir qu'elles ne sont tenues que par les dispositions de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique applicable aux prestataires de stockage et que les dispositions de l'article L716-7-1 leur sont applicables ».

En Suisse, l'obligation de fournir les informations pertinentes dans le cadre de l'action en fourniture de renseignements¹⁸⁶⁶ pèse sur toute personne qui a eu les objets illicites en sa possession à un moment ou l'autre, de sorte que la mesure peut s'adresser à des tiers intermédiaires tels que le propriétaire d'un entrepôt ou un transporteur¹⁸⁶⁷.

¹⁸⁶⁶ Voy. *supra*, note de bas de page 1863.

¹⁸⁶⁷ Voy. R. SCHLOSSER, Commentaire de l'art. 62 LDA, in J. DE WERRA, PH. GILLIERON, *op. cit.*, 2013, pp. 502-503, par. 21 et références citées.

c) *Les informations dont la production peut être ordonnée*

En Belgique, le droit d'information porte sur toutes les informations concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et les « *données s'y rapportant* »¹⁸⁶⁸.

Quant au contenu de ces informations, les travaux préparatoires de la loi du 9 mai 2007 se réfèrent expressément au texte de la directive, lequel précise que les informations visées comprennent, selon les cas :

- a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
- b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

En France, cette précision a été reprise par le législateur qui l'a insérée dans chacune des dispositions relatives au droit d'information.

Il ressort cependant des textes précités que la demande de production d'informations doit être limitée à la recherche de l'origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants et ne saurait décharger le demandeur de la charge de la preuve qui lui incombe¹⁸⁶⁹. Il a en ce sens été jugé que :

TGI Paris, Ordonnance du juge de la mise en état, 3 juin 2011

Time Sport International / Futurosport – Uvex sports

R.G. : 10/05501

« Toutefois, le droit à l'information défini à l'article précité est limité à la recherche de l'origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants et ne peut servir à établir l'ampleur du préjudice subi par la société demanderesse.

En effet, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société TIME SPORT INTERNATIONAL d'apporter les éléments permettant au tribunal d'apprécier tant le principe que le

¹⁸⁶⁸ Cette expression constitue un ajout du législateur belge par rapport à la directive dont le bénéfice n'est pas clair (Voyez B. MICHAUX, *op. cit.*, p. 278).

¹⁸⁶⁹ TGI Paris, 3 avril 2009, *PIBD*, 2009, III, p. 1282.

quantum de son préjudice, l'article visé ne pouvant servir à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve des faits qu'ils allèguent.

Toutes demandes relatives aux documents permettant de mesurer l'ampleur du préjudice subi par la demanderesse principale doivent donc être rejetées en ce qu'elles tendent à renverser la charge de la preuve qui lui incombe, étant relevé que celle-ci a pu procéder à la recherche de ces éléments de preuves dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée à l'encontre de la société FUTUROSPORT, qui a d'ailleurs communiqué les éléments tels que sollicités par l'huissier ».

Par ailleurs, le juge statuant sur une demande de production d'informations devra également vérifier si une telle mesure se heurterait à un empêchement légitime. Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation pour tenir compte des exigences de confidentialité, sans toutefois devoir interpréter ces empêchements de manière trop large (ce qui pourrait aboutir à priver la mesure de son efficacité). Il revient au juge d'examiner si les mesures sollicitées répondent à une demande justifiée et proportionnée du demandeur, respectent les droits de la défense et sont assorties de garanties nécessaires concernant notamment la protection des renseignements confidentiels¹⁸⁷⁰.

Il a ainsi été jugé que lorsque les documents et informations sollicités pouvaient être obtenus dans le cadre d'une saisie-contrefaçon et qu'aucun élément ne permettait de déterminer l'existence d'actes de distribution, le juge ne pouvait se substituer au demandeur dans l'administration de la preuve des actes de contrefaçon¹⁸⁷¹.

TGI Paris, Ordonnance du juge de la mise en état, 21 mars 2008

Textiles Well / C&A France et Hudson Kunert Vertriebs

PIBD, 2008, n°876, III, p. 380

Décision : « Attendu que la seule affirmation d'une atteinte au secret des affaires, sans plus de précision quant aux pièces spécifiquement concernées, ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article L.716-7-1 du Code la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la société de droit allemand Hudson Kunert, seule partie au litige, à l'exclusion de toute filiale française, dispose d'un établissement sur le territoire national, de sorte qu'il ne peut

¹⁸⁷⁰ Ordonnance JME TGI Paris, 26 novembre 2009, *PIBD*, 2010, n°915, III, p. 193.

¹⁸⁷¹ Ordonnance JME TGI Paris, 4 septembre 2009, *PIBD*, 2009, n°905, III, p. 1444.

être reproché à la société Textiles Well de n'avoir pas recherché les documents voulus par le biais d'une requête en saisie-contrefaçon ;

Attendu qu'il convient de permettre au Tribunal de déterminer l'origine des produits litigieux, d'apprécier l'étendue de la contrefaçon si celle-ci est avérée et, enfin, d'évaluer le préjudice en résultant ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la communication, par les sociétés C&A et Hudson Kunert, des pièces visées par le dispositif de la présente ordonnance, dans les conditions fixées ci-dessous (...) ».

Maintenir l'équilibre entre le droit d'information et la protection de la vie privée dans ce cadre est assurément un exercice délicat. La Cour de Justice de l'Union européenne a jugé à cet égard que :

« (...) les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48 et 2002/58 n'imposent pas aux États membres de prévoir, dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile. Toutefois, le droit communautaire exige desdits États que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité »¹⁸⁷².

En Suisse, les dispositions pertinentes en matière de fourniture de renseignements indiquent que les renseignements sollicités peuvent porter sur la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement ainsi que sur les destinataires et la quantité des produits illicites qui ont été remis aux acheteurs professionnels¹⁸⁷³.

¹⁸⁷² CJUE, 29 janvier 2008, *Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU*, C-275/06, considérant 70.

¹⁸⁷³ Art. 62, 1, c, LDA ; art. 55, 1, c, LPM ; art. 35, 1, c, LDes ; art. 66, *litt.*b, LBI.

2) Mesures de cessation contre les tiers

a) Introduction

L'introduction en droits belge et français de dispositions spécifiques de nature procédurale permettant au juge de prononcer des injonctions à l'encontre de tiers qui ne portent pas eux-mêmes atteinte à un droit de propriété intellectuelle trouve son origine dans la directive 2004/48/CE ainsi que la directive 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'information¹⁸⁷⁴.

Cette mesure a pour but de renforcer les moyens mis à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle pour lutter contre la contrefaçon en permettant d'obtenir des mesures qui privent les contrefacteurs des moyens techniques d'atteindre leur but¹⁸⁷⁵. La directive 2001/29/CE précise ainsi en son considérant 59 que les « *services d'intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes* ».

En Belgique, la possibilité pour le juge de prononcer une injonction à l'égard d'intermédiaires a été introduite par le biais d'une disposition identique suivant laquelle le « *juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte* »¹⁸⁷⁶ au droit de propriété intellectuelle concerné.

En France, la possibilité pour le juge de prononcer une injonction à l'égard d'intermédiaires dans le cadre d'une procédure en mesures

¹⁸⁷⁴ J.O.U.E., n° L 167, 22 juin 2001, p. 10.

¹⁸⁷⁵ B. MICHAUX, « Les nouvelles dispositions procédurales relatives aux injonctions à l'encontre des intermédiaires (article 8, 9 et 11 de la directive 2004/48) », in *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 262.

¹⁸⁷⁶ Voyez l'article 53 § 1, alinéa 2 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ; l'article 36 § 4 alinéa 2 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales ; l'article 14 § 1^{er} alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ; l'article 86^{ter} § 1^{er} alinéa 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; l'article 12^{quinqies} § 1^{er} alinéa 2 de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données ; voyez également, en matière de marques, l'article 2.22.6 ainsi qu'en ainsi qu'en matière de dessins et modèles, l'article 3.18.6 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

provisoire a été introduite pour la plupart des droits de propriété intellectuelle¹⁸⁷⁷.

b) Les tiers pouvant être visés par les mesures

Les intermédiaires contre lesquels une injonction peut être prononcée sont ceux dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

La Commission européenne a précisé dans un rapport sur l'application de la directive 2004/48/CE que cette directive « *interprète de manière très large la notion d'«intermédiaires», pour inclure tous les intermédiaires «dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle». Cela implique que même les intermédiaires qui n'ont aucun lien contractuel ni aucune relation avec le contrevenant sont soumis aux dispositions prévues par la directive* »¹⁸⁷⁸.

On précisera que ces intermédiaires peuvent être visés par des injonctions indépendamment du fait qu'ils portent eux-mêmes atteinte ou non à un droit de propriété intellectuelle. Il n'est donc pas exigé que l'intermédiaire ait contribué ou participé à la commission de l'atteinte, mais bien qu'il l'ait facilité ou rendue possible¹⁸⁷⁹. Dans son rapport précité, la Commission européenne indiquait ainsi qu'il « *pourrait être utile de préciser que les injonctions ne devraient pas dépendre du fait que la responsabilité de l'intermédiaire ait été mise en cause* »¹⁸⁸⁰.

Il semble en tout état de cause que la notion d'intermédiaire doive être interprétée de manière large¹⁸⁸¹ et inclure notamment, les prestataires de simple transport, les intermédiaires de l'environnement numérique (tels qu'hébergement, registraires de noms de domaine, moteurs de recherche, plate-forme de marché en ligne, etc.), un cybercafé, un transporteur routier ou maritime, voire même un fournisseur d'électricité¹⁸⁸².

¹⁸⁷⁷ Voyez les articles L.615-3, L.716-6, L.521-6, L.623-27, L.343-2 et L.622-7 du Code de la propriété intellectuelle.

¹⁸⁷⁸ Rapport de la Commission du 22 décembre 2010 sur l'application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (COM (2010) 779 final), p. 6.

¹⁸⁷⁹ Civ. Anvers (référé), 17 novembre 2008, *A&M*, 2009, p. 398.

¹⁸⁸⁰ *Ibidem*, p. 7.

¹⁸⁸¹ Voyez D. GOBERT, J. JOURET, « L'arrêt Scarlet contre Sabam : la consécration d'un juste équilibre du rôle respectif de chaque acteur dans la lutte contre les échanges illicites d'œuvres protégées sur Internet », *R.D.T.I.*, 2012, n°46, p. 39 ;

¹⁸⁸² B. REMICHE, V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, Larcier, 2010, p. 580.

Il faut cependant remarquer qu'aux termes de la directive, les intermédiaires pouvant être visés par ces mesures sont uniquement ceux dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ce qui implique qu'une injonction ne peut être adressée à l'ensemble des fournisseurs du contrefacteur mais uniquement ceux dont les services sont utilisés à des fins contrefaisantes¹⁸⁸³.

c) *Les mesures de cessation*

Concernant les mesures pouvant être ordonnées par le juge à l'égard des intermédiaires, le droit belge fait état d'une « injonction de cessation », tandis que le droit français précise que peut être prononcée à l'encontre d'un intermédiaire « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon ».

Il découle de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que « *la compétence attribuée aux juridictions nationales, conformément à ces dispositions, doit permettre à celles-ci d'enjoindre auxdits intermédiaires de prendre des mesures qui visent non seulement à mettre fin aux atteintes déjà portées aux droits de propriété intellectuelle au moyen de leurs services de la société de l'information, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes* »¹⁸⁸⁴.

L'injonction de cessation, en droit belge, doit viser à ordonner à l'intermédiaire de mettre fin à l'atteinte, ou plutôt de faire cesser l'atteinte « *dès lors que l'intermédiaire ne commet pas lui-même l'atteinte* »¹⁸⁸⁵. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de droit d'auteur, l'ordre de cessation peut impliquer une obligation de faire (par exemple, le rappel des circuits commerciaux des objets contrefaisants)¹⁸⁸⁶. Il a en ce sens été jugé par le président du Tribunal de première instance de Bruxelles que « *l'ordre de cessation doit produire un résultat en ce sens qu'il doit mettre fin de manière effective à la situation illicite* »¹⁸⁸⁷. Le juge dispose donc d'un certain pouvoir d'appréciation.

L'injonction en cessation consistera à l'égard de l'intermédiaire à faire cesser l'atteinte dans la mesure où elle repose sur l'exploitation de ses services, ce qui ne s'oppose pas nécessairement à ce que l'intermédiaire

¹⁸⁸³ B. MICHAUX, *op. cit.*, p. 265.

¹⁸⁸⁴ CJUE, 24 novembre 2011, *Scarlett Extended / Sabam*, C-70/10, point 31 ; CJUE, 12 juillet 2011, *L'Oréal / eBay*, C-324/09, point 131.

¹⁸⁸⁵ B. MICHAUX, *op. cit.*, p. 265.

¹⁸⁸⁶ Cass. 6 décembre 2001, *A&M 2002*, p. 146, note B. MICHAUX.

¹⁸⁸⁷ Civ. Bruxelles (référé), 29 juin 2007, *R.D.C.*, 2007/7, p. 701.

continue à fournir des services au contrefacteur pour autant que des mesures adéquates soient adoptées afin d'éviter que ceux-ci servent encore à commettre une atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause¹⁸⁸⁸.

La loi belge ne distingue par ailleurs pas les mesures de cessation pouvant être ordonnées contre un contrefacteur ou un intermédiaire : le juge peut ainsi ordonner outre les mesures d'interdiction, et en tenant compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.

La situation du contrefacteur se distingue toutefois de celle de l'intermédiaire ; alors que le juge doit ordonner la cessation à l'encontre d'un auteur d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il dispose d'un certain pouvoir d'appréciation à l'égard des intermédiaires.

L'injonction adressée à un intermédiaire ne peut ainsi être totalement assimilée à celle ordonnée à un contrefacteur. Selon la Cour de Justice de l'Union européenne, « *cette différence s'explique par le fait que l'injonction adressée à un contrevenant consiste, logiquement, à lui interdire la poursuite de l'infraction, tandis que la situation du prestataire du service au moyen duquel l'infraction est commise, est plus complexe et se prête à d'autres types d'injonctions* »¹⁸⁸⁹.

Certaines limites encadrent l'ordre de cessation pouvant être ordonné envers un intermédiaire. Dans un arrêt *Scarlett C. Sabam* du 24 novembre 2011¹⁸⁹⁰, la Cour de Justice de l'Union européenne s'est penchée sur la question de savoir si dans le cadre d'une action en cessation, le juge dispose du pouvoir d'ordonner à un fournisseur d'accès à internet (« FAI ») des mesures préventives et positives telles que des mesures de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant par ses services, notamment par l'emploi de logiciels 'peer-to-peer', à l'égard de toute sa clientèle, in *abstracto* et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce fournisseur d'accès à internet et sans limitation dans le temps.

¹⁸⁸⁸ B. REMICHE, V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, Larcier, 2010, p. 581.

¹⁸⁸⁹ CJUE, 12 juillet 2011, *L'Oréal / eBay*, C-324/09, point 129.

¹⁸⁹⁰ CJUE, 24 novembre 2011, *Scarlett Extended / Sabam*, C-70/10.

Une telle injonction pouvait en effet se heurter à l'article 15 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique¹⁸⁹¹, lequel prévoit que les prestataires fournissant un service de la société de l'information ne peuvent se voir imposer une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. La CJUE a jugé comme suit :

« (...) il convient d'examiner si l'injonction en cause au principal, qui imposerait au FAI de mettre en place le système de filtrage litigieux, l'obligerait à procéder, à cette occasion, à une surveillance active de l'ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle.

38. À cet égard, il est constant que la mise en œuvre de ce système de filtrage supposerait.

- que le FAI identifie, en premier lieu, au sein de l'ensemble des communications électroniques de tous ses clients, les fichiers relevant du trafic « peer-to-peer » ;

- qu'il identifie, en deuxième lieu, dans le cadre de ce trafic, les fichiers qui contiennent des œuvres sur lesquelles les titulaires de droits de propriété intellectuelle prétendent détenir des droits ;

- qu'il détermine, en troisième lieu, lesquels parmi ces fichiers sont échangés illicitement, et ;

- qu'il procède, en quatrième lieu, au blocage d'échanges de fichiers qualifiés par lui d'illicites.

39. Ainsi, une telle surveillance préventive exigerait une observation active de la totalité des communications électroniques réalisées sur le réseau du FAI concerné et, partant, elle engloberait toute information à transmettre et tout client utilisant ce réseau.

40. Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que l'injonction faite au FAI concerné de mettre en place le système de filtrage litigieux l'obligerait à procéder à une surveillance active de l'ensemble des données concernant tous ses clients afin de prévenir toute atteinte future

¹⁸⁹¹ Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (J.O.U.E., n° L 178 du 17 juillet 2000, p. 1).

à des droits de propriété intellectuelle. Il s'ensuit que ladite injonction imposerait audit FAI une surveillance générale qui est interdite par l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 ».

Par ailleurs, la CJUE a également jugé que la mesure d'injonction sollicitée à l'égard de l'intermédiaire doit être mise en balance avec d'autres droits fondamentaux, notamment le droit à la protection de la liberté d'entreprise. La CJUE va ainsi rappeler la nécessité d'assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle et la liberté d'entreprise :

« 46. (...) dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte.

47. Or, en l'occurrence, l'injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux implique de surveiller, dans l'intérêt de ces titulaires, l'intégralité des communications électroniques réalisées sur le réseau du FAI concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps, visant toute atteinte future et supposant de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également celles futures qui n'ont pas encore été créées au moment de la mise en place dudit système.

48. Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d'entreprise du FAI concerné puisqu'elle l'obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d'ailleurs contraire aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses.

49 Dans ces conditions, il convient de constater que l'injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux doit être considérée comme ne respectant pas l'exigence que soit assuré un juste équilibre entre, d'une part, la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et, d'autre part, celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI ».

D. L'ACTION EN CONTREFAÇON AU FOND

1) Qualité pour agir

En droit belge, la qualité pour agir doit être distinguée selon que l'action au fond vise la cessation de l'atteinte ou l'octroi de dommages et intérêts.

Dans le cadre d'une action en cessation, la qualité pour agir doit être déterminée en fonction des règles propres à chaque droit intellectuel en cause :

- En droit d'auteur, l'action en contrefaçon peut être « formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile »¹⁸⁹². L'action en cessation n'est donc pas réservée au titulaire du droit ni au licencié du droit d'auteur ou droit voisin auquel il est porté atteinte¹⁸⁹³. Elle peut donc être exercée par toute personne susceptible d'être préjudiciée par la violation du droit, même si cette personne ne possède pas elle-même des droits d'auteur¹⁸⁹⁴. La notion de « personne intéressée » est donc entendue de manière large et comporte toute personne qui peut faire valoir un intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire¹⁸⁹⁵.
- En droit des brevets, les personnes habilitées à agir en contrefaçon sont le titulaire ou l'usufruitier d'un brevet, ainsi que le bénéficiaire d'une licence exclusive ou d'une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation lorsque, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du brevet n'engagent pas une telle action¹⁸⁹⁶. Quant au délai dans lequel le titulaire doit agir suite à la mise en demeure d'un licencié, la loi est muette à cet égard, et il conviendra dès lors d'observer un délai raisonnable en fonction des circonstances de la cause¹⁸⁹⁷. On précisera également que le titulaire du droit pourra le cas échéant conférer mandat au licencié (même simple) de poursuivre lui-même les contrefacteurs.

¹⁸⁹² Article 87 § 1^{er} alinéa 6 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

¹⁸⁹³ B. MICHAUX, in *Huldeboek Jan Corbet, De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze commentaar – La loi belge sur le droit d'auteur. Commentaire par article*, Bruxelles, Larcier 2006, p. 424.

¹⁸⁹⁴ Civ. Bruxelles (cessation), 12 août 2004, *A&M*, 2004, p. 426 ; CA Bruxelles, 21 septembre 2001, *A&M*, 2002, p. 414 ; CA Bruxelles, 8 octobre 2001, *A&M*, 2002, p. 344.

¹⁸⁹⁵ M.-C. JANSSENS, « Wie kan de vordering(en) tot handhaving van de intellectuele rechten instellen ? », in *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 50.

¹⁸⁹⁶ Article 52 § 2 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.

¹⁸⁹⁷ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 524.

- En droit des marques et droit des dessins et modèles, le droit d'agir en contrefaçon revient au seul titulaire du droit ayant fait l'objet d'un enregistrement¹⁸⁹⁸. Le licencié d'une marque ne dispose quant à lui que d'un droit d'action limité ; il détient uniquement le droit d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur¹⁸⁹⁹, de même que celui d'intenter une action en reddition de compte à cet égard, à l'exclusion du droit d'intenter, conjointement ou non avec le titulaire de la marque, une action en interdiction ou en injonction¹⁹⁰⁰. Il pourrait toutefois agir en interdiction ou injonction s'il agit au nom et pour le compte du titulaire¹⁹⁰¹.
- En droit des bases de données, des obtentions végétales et des topographies de produits semi-conducteurs, la loi est muette quant à la personne habilitée à agir en cessation. La doctrine en déduit que la qualité à agir doit être appréciée de manière restrictive et que seul le titulaire pourrait dès lors être habilité à agir¹⁹⁰².

En ce qui concerne l'action en dommages et intérêts, celle-ci peut être introduite, quel que soit le droit de propriété intellectuelle en cause, par « *la partie lésée* », ce qui correspond au droit commun de la responsabilité extra-contractuelle¹⁹⁰³. On notera par ailleurs que la loi sur les brevets d'invention prévoit que tout « *licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou l'usufruitier du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre* »¹⁹⁰⁴ et que le licencié d'une marque ou d'un dessin ou modèle ne peut agir de manière autonome en ce qui concerne le droit à la réparation de son préjudice que s'il reçoit l'autorisation du titulaire à cet égard¹⁹⁰⁵.

En droit français, l'action en contrefaçon appartient au titulaire du droit. La possibilité d'agir pour le bénéficiaire d'une licence est aujourd'hui harmonisée dans le secteur du droit des brevets, droit des marques, droit des obtentions végétales et droit des dessins et modèles.

Il est en effet prévu que le licencié exclusif peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en

¹⁸⁹⁸ Articles 2.21.1 et 3.16 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

¹⁸⁹⁹ Voyez l'article 2.32.4 (et en matière de dessins et modèles l'article 3.26.4) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

¹⁹⁰⁰ CJ Benelux, 7 juin 2002, *Marca Mode / Adidas*, A98/5, *Ing.-Cons.*, 2002, p. 153.

¹⁹⁰¹ A. BRAUN, E. CORNU, *Précis des marques*, 5^{ème} éd., Larcier, Bruxelles, 2009, p. 367.

¹⁹⁰² M.-C. JANSSENS, *op. cit.*, p. 55.

¹⁹⁰³ *Ibidem*, p. 59.

¹⁹⁰⁴ Article 52 § 2 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.

¹⁹⁰⁵ Voyez les articles 2.32.5 et 3.26.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette action¹⁹⁰⁶. Cette possibilité est également ouverte aux titulaires de licence obligatoire ou de licence d'office en matière de brevets et de certificats d'obtention végétale¹⁹⁰⁷.

Il est également précisé que tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

En matière de droit d'auteur, l'action en contrefaçon peut bien entendu être exercée en premier lieu par le titulaire du droit d'auteur, qui devra rapporter la preuve de sa qualité. La cession du droit d'auteur emporte par ailleurs cession du droit d'agir en ce qui concerne les droits patrimoniaux de l'auteur (sauf si l'auteur se réserve contractuellement le droit d'agir). En effet, la Cour de cassation a jugé comme suit :

« Mais attendu qu'ayant constaté que, selon contrat du 1^{er} juillet 1983, M. X... avait cédé à l'association Rempart la totalité de ses droits patrimoniaux d'auteur, sans se réserver la possibilité de poursuivre les tiers contrefacteurs en raison des atteintes qui y seraient éventuellement portées, la cour d'appel l'a déclaré à bon droit irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de ces droits, peu important que ceux-ci aient été cédés en contrepartie d'une rémunération proportionnelle ; que le moyen n'est pas fondé »¹⁹⁰⁸.

La situation du licencié n'est pas réglée expressément par la loi, mais la même solution que celle retenue en matière de propriété industrielle paraît pouvoir être retenue selon la doctrine¹⁹⁰⁹, à savoir admettre la qualité à agir du bénéficiaire d'une licence exclusive.

Enfin, l'article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « *les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge* ».

Cet article précise également, en ce qui concerne les droits voisins, que le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit, moyennant notification de l'exercice de l'action au producteur.

¹⁹⁰⁶ Articles L.521-2, L.615-2, L.623-25 et L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle.

¹⁹⁰⁷ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 1013.

¹⁹⁰⁸ Cass. Civ., 3 avril 2007, n°06-13342, *D.*, 2007, Act. 1280.

¹⁹⁰⁹ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur*, Précis, Dalloz, 2009, p. 769.

En droit suisse, le titulaire du droit peut agir. En outre, la personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action¹⁹¹⁰ pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement, d'une part, et tout preneur de licence (exclusive ou non) peut se joindre à une action en contrefaçon, d'autre part¹⁹¹¹.

2) Compétence juridictionnelle

En Belgique¹⁹¹², le tribunal de commerce dispose d'une compétence exclusive pour connaître des actions en contrefaçon et le président du tribunal de commerce pour connaître des actions en cessation¹⁹¹³ en ce qui concerne les droits de propriété industrielle et plus particulièrement les droits suivants¹⁹¹⁴ :

- Le droit des marques Benelux et communautaires ;
- Le droit des dessins et modèles Benelux et communautaires ;
- Le droit des brevets et des certificats complémentaires de protection ;
- Le droit relatif aux obtentions végétales ;
- La protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ;
- Les appellations d'origine et indications géographiques.

En matière de droit d'auteur et de droits voisins ainsi que de droit des bases de données, le tribunal compétent pour connaître d'une action en contrefaçon est déterminé conformément à l'article 575 du Code judiciaire, lequel prévoit que :

« Le tribunal de commerce connaît des demandes entre commerçants relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données. »

¹⁹¹⁰ Indépendamment de l'inscription de la licence au registre dans le cas d'une licence de marque, de brevet ou de design.

¹⁹¹¹ Art. 62, 3 LDA ; art. 55,4, LPM ; art. 35,4, LDes, art. 73 LBI.

¹⁹¹² Voyez à cet égard D. DESSARD, « Les règles de compétence d'attribution interne en matière de propriété intellectuelle : l'aspect matériel et territorial », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, CUP, Liège, 2012, pp. 55 à 64.

¹⁹¹³ Article 589, 1° du Code judiciaire et article 3 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

¹⁹¹⁴ Voyez l'article 574 du Code judiciaire, plus particulièrement les points 3°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°.

Si le demandeur n'est pas commerçant, la demande peut être portée devant le tribunal de commerce si le défendeur est commerçant.

Quelle que soit la qualité du demandeur, la demande est portée devant le tribunal de première instance si le défendeur n'est pas commerçant ».

Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, connaissent de l'action en cessation dans ces matières. La compétence matérielle est ainsi déterminée dans ce cadre principalement en fonction de la qualité de commerçant du défendeur. On notera également que le juge de paix est compétent dans ces matières lorsque le montant de la demande n'excède pas 1860 €, conformément au droit commun¹⁹¹⁵.

En ce qui concerne la compétence territoriale, celle-ci est réglée de la même manière qu'en matière de mesures provisoires et de saisie-contrefaçon :

- En matière de marques communautaires et de dessins et modèles communautaires, seul le tribunal de commerce de Bruxelles est compétent¹⁹¹⁶.
- En matière d'appellations d'origine, de brevets d'invention, d'obtentions végétales, de topographies de produits semi-conducteurs, de marques Benelux et de dessins ou modèles Benelux, seuls sont compétents les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel¹⁹¹⁷.
- En matière de droit d'auteur, de droits voisins et de droits des producteurs de bases de données, sont seuls compétents les tribunaux de première instance ou tribunaux de commerce (selon les matières qui sont respectivement de leur compétence) établis au siège d'une cour d'appel¹⁹¹⁸.

La compétence territoriale est réglée de la même manière en ce qui concerne les présidents des tribunaux compétents pour connaître d'une action en cessation¹⁹¹⁹.

En France, le contentieux civil en matière de droits de propriété intellectuelle est conféré aux tribunaux de grande instance¹⁹²⁰. Cette

¹⁹¹⁵ Article 590 du code judiciaire.

¹⁹¹⁶ Article 633quinquies §1, 1° du Code judiciaire.

¹⁹¹⁷ Article 633quinquies § 1, 2° du Code judiciaire.

¹⁹¹⁸ Article 633quinquies § 1, 3° du Code judiciaire.

¹⁹¹⁹ Article 633quinquies §§ 4 et 5 du Code judiciaire.

compétence est exclusive et vaut même lorsque les demandes portent également sur une question connexe de concurrence déloyale. À titre d'exemple, l'article L.521-1-3 (dessins et modèles) est rédigé comme suit :

« Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».

En ce qui concerne la compétence territoriale, l'action en contrefaçon peut être introduite, conformément au droit commun, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs¹⁹²¹ ou devant le tribunal dans le ressort duquel des actes de contrefaçon ont été commis ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi¹⁹²².

La compétence territoriale est toutefois limitée à certains tribunaux de grande instance en fonction du droit de propriété intellectuelle en cause :

- En matière de marques communautaires, de dessins et modèles communautaires, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, seul le Tribunal de grande instance de Paris est compétent¹⁹²³.
- En matière de certificats d'obtention végétale, il faut saisir l'un des Tribunaux de grande instance désignés à l'article D.631-1 du Code la propriété intellectuelle¹⁹²⁴.
- En matière de propriété littéraire et artistique, de marques, de dessins et modèles et d'indications géographiques, la demande doit être portée devant un des dix Tribunaux de grande instance territorialement compétents pour connaître de l'action au fond en vertu de l'article D.211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire¹⁹²⁵.

En Suisse, c'est la juridiction cantonale unique compétente en matière de propriété intellectuelle, désignée par chaque canton, qui est compétente,

¹⁹²⁰ Voyez les articles L.331-1, L.521-3-1, L.615-17, L.623-31, L.716-3 et L.722-8 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁹²¹ Article 42 du Code de procédure civile.

¹⁹²² Article 46 du Code de procédure civile.

¹⁹²³ Voyez les articles D.211-6 et R.211-7 du Code de l'organisation judiciaire.

¹⁹²⁴ Il s'agit des Tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Toulouse et Strasbourg.

¹⁹²⁵ Il s'agit des Tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France.

sauf en matière de brevets, où le Tribunal fédéral des brevets est compétent¹⁹²⁶.

3) Mesures pouvant être prises

a) Les mesures de cessation

La première mesure de cessation pouvant être ordonnée consiste bien entendu dans l'interdiction pour le contrefacteur de poursuivre l'atteinte au droit de propriété intellectuelle (fabrication, vente, utilisation, publicité, communication, etc.).

Il s'agit même d'une obligation **en droit belge** : le juge doit ordonner la cessation du comportement portant atteinte au droit de propriété intellectuelle dès lors qu'il constate une atteinte à ce droit. La formulation reprise dans chacune des législations en matière de propriété intellectuelle énonce en effet la règle générale suivant laquelle « *lorsque le juge constate une atteinte [à un droit de propriété intellectuelle], il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte* ».

Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation quant aux manières de faire cesser l'atteinte¹⁹²⁷ et peut prendre des mesures positives, comme dans la décision ci-dessous où la modification d'un logiciel fut ordonnée.

TGI Paris, 25 novembre 2010

Ferrari / Take-Two Interactive e.a.

PIBD, 2011 n°936 III p. 230.

Faits : La société de construction automobile Ferrari a constaté que dans un jeu vidéo intitulé Grand Theft Auto 4 (GTA4) apparaissait un modèle de voiture appelé Turismo construit par la société Grotti, qui d'après elle reprenait les caractéristiques du véhicule automobile Ferrari 360 Modena pour lequel elle est titulaire de deux dépôts de modèle. La société Ferrari a dès lors assigné la société Take-Two Interactive ainsi que ses distributeurs en contrefaçon et en concurrence déloyale (parasitisme). Le tribunal a reconnu l'existence d'actes fautifs de parasitisme au préjudice de Ferrari.

¹⁹²⁶ Voy. article 5 du Code de procédure civile ; article 26 de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets.

¹⁹²⁷ Civ. Bruxelles, 17 juin 2002, A&M, 2004, p. 252.

Décision : « Par ailleurs, afin de mettre fin à ces différents préjudice, il y a lieu d'enjoindre aux société Take Two Interactive de diffuser sur leur site Internet ou par l'intermédiaire de leur serveur d'activation ou de mise à jour ou par tout autre moyen sous forme de mise à jour impérative un logiciel correctif ayant pour effet de supprimer :

- du jeu GTA4 les références à un cheval assis, au terme Grotti et à une marque dont la lettre initiale est filante sur les lettres suivantes à la manière du logo Ferrari, associés au modèle de voiture automobile Turismo ;
- du jeu GTA San Andreas les références à un lièvre cabré et au terme Grotti associés au modèle de voiture automobile Turismo ;
- ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et par jeu passé le délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision sera devenue définitive, et de ne de ne plus commercialiser de versions ;
- du jeu GTA4 comprenant les références à un cheval assis, au terme Grotti et à une marque dont la lettre initiale est filante sur les lettres suivantes à la manière du logo Ferrari associés au modèle de voiture automobile Turismo ;
- du jeu GTA San Andreas comprenant les références à un lièvre cabré et au terme Grotti associés au modèle de voiture automobile Turismo, ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et par jeu passé le délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision sera devenue définitive ».

Il est généralement laissé un certain délai à l'auteur de l'atteinte pour pouvoir se conformer aux mesures de cessation, afin d'en limiter les conséquences potentiellement dommageables pour celui-ci.

L'ordre de cessation peut être accompagné de mesures complémentaires. Le juge pourra ainsi ordonner le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation des biens contrefaisants ainsi que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens¹⁹²⁸.

Ces mesures ont un objectif à la fois préventif (retirer les moyens ayant permis au contrefacteur de réaliser l'atteinte au droit de propriété

¹⁹²⁸ Voyez les articles L.335-6, L.521-8, L.615-7-1, L.623-28-1, L.716-15 et L.722-7 du Code français de la propriété intellectuelle.

intellectuelle) et dissuasif (priver le contrefacteur de tout profit)¹⁹²⁹. Elles doivent cependant contribuer à faire cesser l'atteinte au droit intellectuel : il a ainsi été jugé que lorsqu'une mesure d'interdiction est suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon, il n'y a pas lieu d'ordonner au surplus la confiscation et la remise au titulaire des biens contrefaisants, pas plus que leur destruction¹⁹³⁰.

La mesure de délivrance des biens contrefaisants et des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens ne pourra toutefois être ordonnée en droit belge que lorsque le contrefacteur est de mauvaise foi. Cette délivrance absorbera en outre les dommages et intérêts à concurrence de sa valeur.

Le **droit français** se distingue à cet égard : en effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mesure de confiscation des produits contrefaisants n'a pas de caractère indemnitaire mais vise uniquement la cessation de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle¹⁹³¹.

Cour d'appel Paris, 13 octobre 2000

Givenchy et L'Oréal / Perfumania Inc.

PIBD, 2001 n°713 III 59

Faits : La société Perfumania est attaquée en contrefaçon des marques « Amarige » et « Anaïs Anaïs » par les sociétés Givenchy et L'Oréal, qui lui reprochent des actes de transit par la France de flacons de parfums (authentiques) en provenance de Miami et à destination de Dubaï. Le TGI de Bobigny a rejeté cette demande, décision infirmée sur ce point par la Cour d'appel de Paris.

Décision : « *Considérant que (...) la Cour estime que le préjudice subi par Givenchy et L'Oréal qui, en l'absence de mise sur le marché consiste essentiellement dans l'atteinte portée à leurs droits privatifs, sera exactement réparé par l'allocation à Givenchy et L'Oréal, respectivement, des sommes de 40.000 et 30.000 F à titre de dommages-intérêts ;*

Considérant que seront également ordonnées, (...) les mesures d'interdiction et de destruction des produits saisis que sollicitent les appelantes ».

¹⁹²⁹ B. REMICHE, V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 582.

¹⁹³⁰ TGI Paris, 3^{ème} ch. 2^{ème} sect., 21 mai 2010, R.G. : 07/8507.

¹⁹³¹ Cass. Com., 17 juin 2003, *PIBD*, 2003, n°778, III, p. 49.

L'ordre de cessation peut également être assorti d'une mesure de publication ou d'affichage du jugement ou du résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, et ce, aux frais du contrefacteur. Cette mesure peut répondre à une finalité de cessation tout comme une finalité de réparation : elle peut en effet contribuer à faire cesser une atteinte tout comme à réparer le préjudice causé par cette atteinte¹⁹³². Le juge pourrait dès lors refuser de faire droit à cette demande lorsque les dommages et intérêts suffisent à réparer l'entière du préjudice¹⁹³³ ou lorsque la contrefaçon n'a pas atteint un large public¹⁹³⁴. De même, la publication a été refusée lorsqu'elle ne pouvait aboutir à réparer davantage le préjudice causé¹⁹³⁵.

Cour d'appel Paris, 27 avril 2001

Intel Corporation / Alain Préseau

Annales 2001 p. 251

Faits : La société Intel Corporation, titulaire de la marque « Pentium » pour désigner des ordinateurs et microprocesseurs, a attaqué en contrefaçon de son signe M. Préseau qui a déposé la marque « Netium » pour des produits et services identiques ou similaires. Elle a été déboutée de ses demandes par le TGI de Paris. La Cour d'appel de Paris infirme cette décision.

Décision : « *Considérant, sur les mesures réparatrices, que les intimés font valoir exactement qu'aucun logiciel n'ayant été commercialisé sous la marque Netium, le préjudice subi par Intel Corporation résulte du seul dépôt de la marque et de la mention dans les statuts déposés au registre de commerce du terme litigieux à titre de nom commercial et d'enseigne ; qu'aucun élément du dossier n'établit que ce nom commercial et cette enseigne auraient été effectivement utilisés (...)* ;

Considérant que les mesures de publication sollicitées n'apparaissent pas en l'espèce appropriées, compte tenu de l'absence de toute exploitation sous la dénomination litigieuse ».

Les juges du fond décident librement des mesures de réparation adéquates, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation. Si la

¹⁹³² Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 35.

¹⁹³³ Voyez TGI Paris, 3^{ème} ch. 3^{ème} sect., 10 décembre 2010, R.G. : 09/03802 ; CA Douai, 1^{ère} ch., sect. 2, 25 février 2010, R.G. : 08/08777.

¹⁹³⁴ Civ. Bruxelles, 19 décembre 2008, *Ing.-Cons.*, 2009/1, p. 68.

¹⁹³⁵ CA Gand, 7^{ème} ch., 26 septembre 2011, R.G. : 2009/AR/2376.

mesure de publication est prévue par les dispositions du Code la propriété intellectuelle, elle reste facultative. En conséquence, les magistrats de la Cour d'appel de Paris ont pu souverainement estimer que la publication de la décision ne s'imposait pas, en l'absence d'exploitation de la dénomination litigieuse

La mesure de publication peut prendre plusieurs formes : la décision ou son résumé peut être publié dans des revues et périodiques (spécialisés ou non¹⁹³⁶) ou sur internet¹⁹³⁷ (par exemple, une publication en français et en anglais sur la page d'accueil des sites internet de la société contrefaisante pendant une durée de deux mois¹⁹³⁸), mais la publication peut aussi être réalisée par l'envoi d'une copie de la décision aux distributeurs et intermédiaires du contrefacteur¹⁹³⁹ ou par une publication radiodiffusée (via la lecture du jugement sur une chaîne de radio¹⁹⁴⁰).

Le juge peut également assortir l'ensemble des mesures susvisées d'une astreinte (ce qui est presque systématiquement le cas) dont le montant, fixé à sa libre appréciation, peut être progressif et plafonné à un montant maximum.

b) *Les dommages et intérêts*

(1) *Principes*

L'article 45 de l'Accord sur les ADPIC impose aux États membres de l'OMC de prévoir l'indemnisation du titulaire du droit dans le cas où il est porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle :

- Les autorités judiciaires doivent pouvoir ordonner au contrevenant :
 - de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage subi à tout le moins lorsque ledit contrevenant « *s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir* » ;
 - de payer les frais, « *qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés* »

¹⁹³⁶ Voyez par exemple CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 28 avril 2011, R.G. : 08/05931.

¹⁹³⁷ TGI Nanterre, 18 janvier 1999, *PIBD*, 1999, n°673, III, p. 147.

¹⁹³⁸ TGI Paris, 7 avril 2009, *PIBD*, 2009, n°900, III, p. 1211.

¹⁹³⁹ Civ. Bruxelles, 23 septembre 2003, *A&M*, 2003, p. 389.

¹⁹⁴⁰ Civ. Bruxelles, 5 août 2004, *A&M*, 2005, p. 244.

- « *Dans les cas appropriés* », les États membres « *pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfiques et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis* » même si le contrevenant s'est livré à l'activité litigieuse sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir ».

Cette disposition permet aux États membres d'aller plus loin que ce qui y est prévu et, en outre, laisse une large marge de manœuvre aux États membres quant à la manière d'évaluer le préjudice subi et l'indemnisation compensatrice.

Au niveau de l'Union européenne, on se reportera utilement à l'article 13 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, selon lequel, « *(lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts [adaptés au préjudice que le titulaire du droit a réellement subi du fait de l'atteinte], les autorités judiciaires a) prennent en considération tous les aspects tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfiques injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte, ou b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question* ». En outre, cette disposition ajoute¹⁹⁴¹ que lorsque le contrevenant « *s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres [de l'Union européenne] peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfiques ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis* ».

En Belgique, la réparation du préjudice subi en raison d'un acte contrefaisant n'échappe pas au principe indemnitaire de droit commun : il s'agit du principe de la « *réparation intégrale du dommage* »¹⁹⁴², ou plus précisément de « *l'équivalence entre le dommage et la réparation* »¹⁹⁴³.

Ce principe énonce que la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le tiers ne lui avait pas causé de dommage, ce qui

¹⁹⁴¹ Conformément à l'article 45.2 de l'Accord sur les ADPIC.

¹⁹⁴² Civ. Liège, 6 décembre 2007, *I.R.D.I.*, 2008, p. 17.

¹⁹⁴³ C. RONSE, « *De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding* », in *Sanctions et procédure en droits intellectuels*, Larcier 2008, p. 234, n°14.

implique que la réparation aura pour objectif de compenser l'ensemble des aspects du dommage subi par la victime, sans toutefois que celle-ci ne puisse en retirer un quelconque enrichissement¹⁹⁴⁴.

Ce principe est traduit par la règle, reprise dans l'ensemble des lois en matière de propriété intellectuelle¹⁹⁴⁵, suivant laquelle la partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait de la contrefaçon. Le législateur a clairement précisé à cet égard que l'objectif n'est pas de prévoir des dommages-intérêts punitifs¹⁹⁴⁶.

L'application du principe d'équivalence entre le dommage et la réparation dans le domaine des droits de propriété intellectuelle a été rappelée par un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2009 :

« L'article 1382 du Code civil oblige l'auteur de la faute à réparer intégralement le dommage causé par celle-ci, en manière telle que la personne lésée se retrouve dans la situation qui aurait été la sienne si la faute dont elle se plaint n'avait pas été commise.

L'arrêt alloue à la défenderesse, à titre de dommage résultant de l'infraction déclarée établie, d'une part, une somme représentant le montant des redevances que le demandeur aurait dû lui verser s'il avait demandé et obtenu l'autorisation requise pour la reproduction des œuvres protégées et, d'autre part, une somme supplémentaire égale à vingt-cinq pour cent du montant précité.

Ladite majoration est due, selon les juges d'appel, en raison des frais d'administration exceptionnels causés par l'absence d'autorisation préalable de reproduction, et de la nécessité pour la défenderesse de financer le coût des recherches et des poursuites en matière de piraterie et de contrefaçon.

¹⁹⁴⁴ Voyez notamment Cass., 24 décembre 1980, *Pas.*1981, I, p. 462; Cass., 23 juin 1981, *Pas.*,1981, I, p. 1221; Cass., 15 mars 1985, *J.T.*, 1986, p. 8; Cass., 29 mai 1991, *Pas.*, 1991, I, p. 848 ; Cass., 23 décembre 1992, *Pas.*, 1992, I, p. 1406 ; Cass., 13 avril 1995, *J.T.*, 1995, p. 649 ; SCHUERMANS, VAN OEVELEN, PERSYN et ERNST, « Onrechtmatige daad. Schade en schadeloostelling (1983-1992) », *T.P.R.*, 1994, p. 884.

¹⁹⁴⁵ Article 52 § 4 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ; Article 36 § 1er de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales ; Article 13 § 1er de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ; Article 86bis § 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; Article 12quater § 1er de la loi du 30 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données ; voyez également le texte des articles 2.21.1 (en matière de marques) et 3.17.1 (en matière de dessins et modèles) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

¹⁹⁴⁶ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 28.

L'arrêt considère également que la majoration de vingt-cinq pour cent se justifie par son effet dissuasif, cet effet n'étant pas atteint par le seul risque, pour le contrefacteur, de devoir payer les droits érudés.

Ni la nécessité de pourvoir au financement de la lutte générale contre les atteintes à la propriété intellectuelle ni l'effet dissuasif attaché à l'imposition d'un forfait en plus des droits érudés, ne justifient légalement la décision suivant laquelle ce montant forfaitaire ressortit à la perte effectivement subie par la défenderesse en raison de la faute commise par le demandeur »¹⁹⁴⁷.

Cet arrêt a mis un terme définitif à toute controverse quant à l'application d'une éventuelle majoration du préjudice subi par la victime de la contrefaçon à des fins dissuasives.

En France, le principe gouvernant l'indemnisation du préjudice subi en raison de la contrefaçon est également celui du droit commun suivant lequel l'indemnisation doit être équivalente au préjudice¹⁹⁴⁸. La condamnation pécuniaire du contrefacteur doit donc couvrir tout le préjudice subi par la victime de la contrefaçon, mais rien que le préjudice¹⁹⁴⁹.

L'application stricte de ce principe d'indemnisation à la détermination des dommages et intérêts en matière de propriété intellectuelle est toutefois remise en cause depuis l'adoption de la loi du 29 octobre 2007, laquelle a adopté un texte uniforme (à quelques exceptions près) pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ».

Ce texte précise donc que le juge peut prendre en considération, dans la fixation des dommages et intérêts, non seulement les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte, mais également les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Or, ceux-ci ne sont pas nécessairement équivalents au préjudice subi par la victime de la contrefaçon.

¹⁹⁴⁷ Cass., 13 mai 2009, A. & M., 2009/4, p. 384.

¹⁹⁴⁸ Pour une application de ce principe en matière de droits de propriété intellectuelle, voyez notamment Cass. Com., 6 mai 2003, n° 01-13.800 (droit des marques) ; Cass. Civ., 1^{ère} ch., 12 juin 2012, n°11-10923 (droit d'auteur) ; Cass. Civ., 1^{ère} ch., 12 juillet 2012, n°11-13666.

¹⁹⁴⁹ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 7^{ème} édition, 2012, p. 1068.

Une certaine doctrine¹⁹⁵⁰ en a donc déduit que la loi du 29 octobre 2007 énonçait un principe nouveau s'écartant du principe de l'équivalence du dommage et de la réparation. Cette opinion prend plus particulièrement appui sur les travaux préparatoires de la loi, lesquels précisent, quant aux différents éléments à prendre en considération dans la fixation des dommages et intérêts :

« L'objectif est donc d'inviter le juge à évaluer au mieux le préjudice en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier. Il serait plus exact de dire que le projet de loi introduit un régime de responsabilité sui generis adapté aux spécificités de la propriété intellectuelle et aux difficultés d'évaluation précise du préjudice ».

Cette position de la doctrine est principalement motivée par l'absence de caractère dissuasif que revêtent les dommages et intérêts dans un cadre purement indemnitaire (particulièrement dans le cadre de redevances manquées), ce qui a pu motiver certains juges à fixer une indemnité plus élevée que celle qu'aurait pu obtenir la victime de la contrefaçon si le contrefacteur avait sollicité une autorisation.

Cour d'appel Paris, 6 juillet 2001

Société Brogser / Société Stremler

Annales 2001 p. 352

Décision : *« Considérant que pour la partie des serrures que Stremler n'aurait pas pu vendre (compte tenu de l'état de la concurrence, des caractéristiques des produits et de sa clientèle propre) il convient d'allouer à cette société des dommages-intérêts correspondant à une indemnité de licence ; que le taux de 5% offert à cet égard par Brogser est manifestement insuffisant au regard de la technicité non négligeable des caractéristiques de l'invention brevetée et du fait qu'il est constant qu'une redevance indemnitaire, par définition non négociée, doit être fixée à un taux supérieur à celui qu'aurait pu obtenir le contrefacteur s'il avait régulièrement sollicité une licence contractuelle ; que la Cour estime en conséquence approprié le taux de 10% proposé par l'expert ;».*

Cette position est cependant battue en brèche par le rapport réalisé pour le Sénat par le groupe de travail sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, qui précise que *« contrairement à l'interprétation faite par une partie de la doctrine, la réforme de 2007 permet certes d'attribuer à la victime tout ou partie des bénéfices réalisés par le contrefacteur grâce à la contrefaçon mais dans*

¹⁹⁵⁰ Voyez M. VIVANT, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *D.*, 2009, p. 1839 et les références citées.

la limite de la réparation du préjudice » et que « *la réforme ne permet donc pas aux juridictions de dépasser le montant du préjudice et d'écarter dans le domaine particulier de la propriété intellectuelle, la règle traditionnelle de réparation intégrale du seul préjudice (« tout le préjudice mais rien que le préjudice »)* »¹⁹⁵¹.

Il semble donc que le principe d'équivalence entre le dommage et la réparation ne puisse être écarté en matière d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ce qui a pour conséquence que les dommages et intérêts ne peuvent être supérieurs au préjudice subi et démontré par la victime de la contrefaçon.

Le juge peut néanmoins recourir à une évaluation forfaitaire du dommage dans certains cas.

En droit belge, le recours à une indemnisation forfaitaire du dommage subi est limité par la loi. Celle-ci prévoit en effet que ce n'est que lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière que le juge peut de manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts.

Cette règle ne semble ainsi être qu'un rappel des règles régissant l'évaluation *ex aequo et bono* du dommage en droit commun de la responsabilité, qui ne peut être mise en œuvre par le juge que pour autant qu'il énonce le motif pour lequel il ne peut admettre la méthode de calcul proposée par la victime et qu'il constate en outre que les dommages, tels qu'il les décrit, ne peuvent être déterminés autrement¹⁹⁵².

Le **droit français** diffère à cet égard puisqu'il prévoit que le juge peut « à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

Cette possibilité est destinée à permettre une réparation du préjudice dans l'hypothèse, par exemple, où des éléments de preuve manquent pour apprécier avec précision le préjudice subi par le titulaire de droits¹⁹⁵³. Elle ne dispense cependant pas la victime de la contrefaçon d'apporter des éléments permettant au juge d'évaluer cette somme forfaitaire.

¹⁹⁵¹ Rapport d'information n° 296 (2010-2011) de L. BÉTEILLE et R. YUNG, fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 février 2011, p. 29, disponible à l'adresse <http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-296-notice.html>.

¹⁹⁵² Voyez notamment Cass., 4 octobre 2010, *Lar. Cass.*, 2011, p. 29.

¹⁹⁵³ Rapport d'information n° 296 (2010-2011) de L. BÉTEILLE et R. YUNG, fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 février 2011, p. 28, disponible à l'adresse <http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-296-notice.html>.

TGI Paris, 26 novembre 2009

Wagner / Far Group

PIBD, 2010 n° 915 III, p. 200

Décision : « Selon les dispositions de l'article L.615-7, alinéa deux, du Code la propriété intellectuelle, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Toutefois, la société demanderesse n'apporte aucun élément permettant au Tribunal d'évaluer cette somme forfaitaire et notamment de déterminer quel est le montant des redevances ou droits qu'elle aurait perçus dans le domaine technique en cause, si elle avait concédé une licence d'exploitation.

En conséquence, en l'absence d'élément fourni par la demanderesse justifiant son préjudice matériel en France, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef ».

En Suisse, les dispositions pertinentes des législations en matière de propriété intellectuelle¹⁹⁵⁴ permettent, par renvoi au Code des obligations (CO), trois types d'actions, qui peuvent être cumulées pour autant qu'elles n'aboutissent pas à une double indemnisation du même préjudice : l'action en dommages-intérêts (art. 41 CO), l'action en réparation du tort moral (art. 49, al. 1, CO) et l'action en remise de gain (art. 423, al. 2, CO). En outre, la doctrine majoritaire estime que l'action en enrichissement illégitime (article 62 CO) peut également être intentée le cas échéant¹⁹⁵⁵.

En ce qui concerne plus particulièrement l'action en dommages-intérêts, c'est le calcul concret du dommage subi qui est retenu¹⁹⁵⁶.

Traditionnellement, on enseignait que le dommage pouvait également être calculé par référence au mécanisme de la redevance équitable (également appelée méthode de l'analogie à la licence,

¹⁹⁵⁴ Art. 62, al. 2, LDA ; art. 55, al. 2, LPM; art. 35, al. 2, LDes. Quoique l'article 73, al. 1, LBI ne mentionne que l'action en dommages-intérêts, la jurisprudence comme la doctrine admettent que l'action en réparation du tort moral et l'action en remise de gain sont également ouvertes en matière de droit des brevets – voy. R. SCHLOSSER, Commentaire de l'article 73 LBI, in J. DE WERRA, PH. GILLIERON, *op. cit.*, 2013, p. 2020, par. 32-33.

¹⁹⁵⁵ Voy. R. SCHLOSSER, *loc. cit.*, 2013, p. 1137. Pour une application en droit des brevets, voy. TF, *Sic !*, 2006, p. 774, c.3.1 *Rohrschelle*.

¹⁹⁵⁶ Voy. R. SCHLOSSER, *loc. cit.*, 2013, pp. 511 *et seq.*

« Lizenzanalogie »). Cette méthode consiste à se fonder sur la *fiction* de la conclusion d'un contrat de licence entre le titulaire et le contrefacteur, mais suppose qu'un tel contrat « aurait pu » être conclu.

Dans l'arrêt *Milchschaümer II*¹⁹⁵⁷, le tribunal fédéral considère toutefois qu'un tel contrat doit apparaître comme probable. Ce mécanisme sera donc exclu lorsque le titulaire a déjà consenti une licence exclusive à un tiers.

Lorsque la conclusion d'un contrat entre le titulaire et le contrefacteur apparaît comme « probable », la doctrine remarque, en se fondant sur l'arrêt *Milchschaümer II*, que « *les redevances devront en principe être déterminées concrètement, en tenant compte de la convention hypothétique que le preneur et le donneur auraient conclue. Ce n'est que si cela n'est pas possible que le juge pourra tenir compte d'un **taux de redevance usuel**, tel qu'il résulte par exemple des recommandations d'associations professionnelles. Quoiqu'il en soit, une telle approche n'a rien en commun avec la méthode de l'analogie à la licence, dont la caractéristique tient – rappelons-le – dans la prise en compte d'un dommage fictif. Contrairement à ce que certains auteurs ont soutenu, on doit donc considérer qu'avec son arrêt « *Milchschaümer II* », le Tribunal fédéral a signé l'arrêt de mort de la méthode de l'analogie à la licence dans le contexte de dommages-intérêts* »¹⁹⁵⁸

(2) Évaluation du dommage

En droit belge comme en droit français ou suisse, l'évaluation du dommage couvre traditionnellement deux aspects : le manque à gagner (*lucrum cessans*) ainsi que les pertes subies (*damnum emergens*)¹⁹⁵⁹.

(a) Les gains manqués

Le manque à gagner de la victime de la contrefaçon consiste en la perte de revenus subie en conséquence de l'existence de cette contrefaçon, laquelle peut être distinguée suivant que :

¹⁹⁵⁷ Tribunal fédéral en droit des brevets (ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, *Milchschaümer II*)

¹⁹⁵⁸ R. Schlosser, in J. De Werra, Ph. Gilliéron, Commentaire Romand – Propriété Intellectuelle, 2013, pp. 521 *et seq.*

¹⁹⁵⁹ Voyez M. BUYDENS, « La réparation du dommage en droit de la propriété intellectuelle », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, CUP, Liège, 2012, p. 149 ; J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 7^{ème} édition, 2012, p. 1064.

- La victime exploite elle-même le droit de propriété intellectuelle, auquel cas le préjudice est équivalent aux bénéfices qui auraient pu être réalisés (bénéfices manqués)
- La victime n'exploite pas elle-même l'invention : le préjudice correspondra aux redevances qu'elle aurait pu percevoir en contrepartie de son autorisation (prix de la licence manquée).

La détermination du manque à gagner suppose tout d'abord de déterminer l'étendue de la masse contrefaisante pour ensuite calculer, par rapport à cette masse, le préjudice du titulaire du droit.

La détermination de la masse contrefaisante revient à déterminer le nombre de produits contrefaisants, notamment par le biais d'une procédure en saisie-contrefaçon ou la désignation d'un expert. Pour ce faire, il convient de déterminer l'ampleur de la contrefaçon, c'est-à-dire d'obtenir une estimation chiffrée de l'ensemble des actes de contrefaçon et des objets contrefaisants.

Lorsque l'élément contrefait est incorporé dans un ensemble, duquel il ne peut être détaché, l'indemnité est calculée à partir du chiffre d'affaires globalement réalisé pour le tout, quand bien même les moyens jugés contrefaisants n'entreraient que pour une part dans ce qui a été réellement vendu par le contrefacteur. Cette règle s'applique dès lors que l'objet breveté se vend automatiquement avec ses accessoires¹⁹⁶⁰.

Cass. Com. Fr., 24 octobre 2000

Société Prodel / Renault Automation

PIBD, 2001 n°716 III 125

Faits : La société Prodel est titulaire d'un brevet d'invention relatif à une « installation pour assemblage et/ou usinage de pièces portées par des palettes circulantes et immobilisables ». Ayant constaté que la société Renault Automation reproduisait les caractéristiques essentielles de son invention, elle l'a assignée en contrefaçon et obtenu sa condamnation par la Cour d'appel de Paris.

Décision : « Attendu que la société Prodel fait grief à l'arrêt d'avoir évalué le chiffre d'affaires résultant de la masse contrefaisante à 8.960.000 francs, alors (...) que la société Prodel faisait valoir qu'elle devait être indemnisée de son entier préjudice ; (...) que le coût des mécanismes incorporés et les commandes nécessaires vendues avec les modules,

¹⁹⁶⁰ Voyez CA Paris, 15 mai 2008, *PIBD*, 2008, n°880, III, p. 489.

l'ensemble étant constitutif du « tout commercial », devait être aussi intégré dans le préjudice à réparer ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas répondu à ses conclusions, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile (...) ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient au vu des constatations et évaluations de l'expert, une masse contrefaisante comportant les modules, les mécanismes qu'ils incorporent, les commandes nécessaires au fonctionnement de l'ensemble et les palettes automatiquement vendues avec les modules, comme ne pouvant être dissociés de leur vente et formant un tout commercial et a chiffré le montant de la masse contrefaisante en fonction du chiffre d'affaire réalisé par la société RA ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; (...)

Attendu (...) qu'après avoir énoncé que si la société Prodel pouvait fournir et installer avec l'atelier modulaire flexible qu'elle livrait les robots et postes de travail nécessaires à chaque réalisation, la société RA possédait quant à elle une notoriété plus affirmée et privilégiait au demeurant cet aspect de son savoir-faire, à l'inverse de la société Prodel qui apparaissait avoir mis en évidence non seulement la modularité de son atelier flexible, mais plus encore la faculté d'interchangeabilité qu'il procure des divers postes ou stations successives, pour adapter l'ensemble aux modifications des tâches effectuées dans celui-ci ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Prodel dans le détail de son argumentation, a, répondant aux conclusions prétendument éludées, pu statuer comme elle l'a fait ;

Attendu (...) que l'arrêt retient que certains éléments étrangers au brevet déposé par M. Prodel et propres au système RA ont pu avoir une incidence notable sur la décision de l'acheteur qui a examiné les installations effectivement fournies dans leur ensemble et les caractéristiques spécifiques de tous les éléments entrant dans la réalisation de ces installations ; que la cour d'appel, hors dénaturation de la portée du brevet, a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, statuer comme elle l'a fait ».

Une fois la masse contrefaisante déterminée, il convient de déterminer quels sont les gains qui ont été réellement perdus par le titulaire du droit du fait de la contrefaçon. Ces gains peuvent être distingués selon qu'il s'agit de bénéfices manqués (lorsque la victime de la contrefaçon exploite elle-même le droit de propriété intellectuelle) ou des redevances manquées (que la victime aurait pu obtenir si le contrefacteur avait sollicité une autorisation).

Les bénéfices manqués par la victime de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle sont équivalents aux bénéfices qu'elle aurait normalement pu réaliser en l'absence de contrefaçon. Ceux-ci ne seront toutefois pas nécessairement équivalents aux bénéfices réalisés par le contrefacteur dans la mesure où la structure de coûts du contrefacteur peut être très différente de celle du titulaire de droit, tout comme le prix de vente et la marge bénéficiaire. Le public visé peut également être totalement différent. La Cour d'appel de Bruxelles a en ce sens jugé que « *l'on ne peut tenir pour certain que tous les clients qui ont acheté les sacs contrefaisants chez la S.A. Fontaine & Fils auraient été clients de la S.A. Chanel, compte tenu des prix pratiqués qui ne sont nullement comparables et qui, de ce fait, ne s'adressent pas, en principe, à la même clientèle* »¹⁹⁶¹.

Une méthode fréquemment utilisée par la jurisprudence consiste donc à multiplier la masse contrefaisante, pondérée en fonction du nombre de produits que le titulaire du droit aurait pu fabriquer et commercialiser, par la marge du titulaire du droit sur le produit original.

Plusieurs facteurs peuvent notamment être pris en considération pour pondérer la masse contrefaisante :

- Les capacités de production et de commercialisation de la victime de la contrefaçon¹⁹⁶².
- L'intensité de la concurrence sur le marché en cause et les canaux de distribution¹⁹⁶³ (par exemple, lorsque les produits contrefaisants sont distribués auprès de « discounters » alors que les produits de la victime de la contrefaçon sont distribués auprès des circuits traditionnels¹⁹⁶⁴).
- Le principe de l'élasticité du prix¹⁹⁶⁵, à savoir la sensibilité du consommateur à une variation de prix : si le contrefacteur vend significativement moins cher que le titulaire (ce qui n'est pas toujours le cas), il est probable que le titulaire n'aurait pu réaliser qu'une fraction de ces ventes.

¹⁹⁶¹ Bruxelles, 3 février 2000, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 168 ; Voyez également Civ. Bruxelles, 30 janvier 2003, *A. & M.*, 2005/2, p. 130 ; Bruxelles, 16 novembre 2004, *R.A.B.G.*, 2005, p. 1837.

¹⁹⁶² CA Rennes, 16 juin 2009, *PIBD*, 2009, n°904, III, p. 1389.

¹⁹⁶³ CA Bruxelles, 10 septembre 2004, *Ing.-Cons.*, 2004/4, p.493 ; Civ. Gand, 10 janvier 2007, *I.R.D.I.*, 2007, p. 18.

¹⁹⁶⁴ CA Paris, 17 octobre 2007, *PIBD*, 2007, n°864, III, p. 720.

¹⁹⁶⁵ Civ. Gand, 10 janvier 2007, *I.R.D.I.*, 2007, p. 18.

- La présence de produits de substitution sur le marché¹⁹⁶⁶.

Une fois la masse contrefaisante pondérée, il convient pour évaluer les bénéfices manqués de déterminer la marge bénéficiaire que le titulaire du droit aurait réalisée sur les biens qu'il aurait vendus en l'absence de contrefaçon. Il s'agit ici de rechercher la marge du titulaire du droit¹⁹⁶⁷, sans se préoccuper de celle du contrefacteur.

Il faut en principe prendre en compte la marge bénéficiaire nette de la victime de la contrefaçon, c'est-à-dire le profit qui subsiste après paiement de tous les frais (de fabrication, de vente, de publicité, frais généraux). En revanche, la marge brute pourra être prise en compte lorsque la quantité marginale d'objets contrefaits, par rapport à la capacité de production et de vente du breveté, est telle que celui-ci aurait pu l'exécuter sans aucune augmentation des frais généraux et des frais fixes¹⁹⁶⁸.

La jurisprudence belge semble divisée quant à la marge à prendre en compte, certaines décisions penchant pour la prise en compte du bénéfice net (en tenant compte des frais généraux¹⁹⁶⁹) alors que d'autres calculent la marge bénéficiaire en soustrayant du prix de vente les seuls prix d'achat et frais de transports¹⁹⁷⁰.

Quant au calcul des redevances manquées, il faut à cet égard définir l'assiette et le taux de la redevance manquée.

En ce qui concerne l'assiette (la quantité de produits contrefaisants pour lesquels la redevance est due), on pourra à nouveau se baser sur la masse contrefaisante pondérée et définir, non plus ce qu'aurait pu vendre le titulaire des droits, mais ce pour quoi il aurait pu percevoir une licence.

Pour déterminer le taux de redevance auquel le titulaire du droit aurait pu prétendre, la méthode peut consister à rechercher des éléments de comparaison, en tenant compte par exemple des taux de redevances habituellement exigés par le titulaire du droit en cause¹⁹⁷¹, ou, à défaut de point de comparaison pertinent émanant du titulaire du droit, des taux de redevances généralement appliqués dans le secteur considéré.

¹⁹⁶⁶ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 1066.

¹⁹⁶⁷ C. RONSE, « De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding », in *Sanctions et procédure en droits intellectuels*, Larcier 2008, p. 238.

¹⁹⁶⁸ A. CHAVANE, J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, 1993, n°468, p. 271.

¹⁹⁶⁹ Liège, (14^{ème} ch.), 8 septembre 2008, *Ing.-Cons.*, 2008/5, p. 805 ; Bruxelles, 17 septembre 2004, *Ing.-Cons.*, 2004/3, p. 379.

¹⁹⁷⁰ Civ. Gand, 10 janvier 2007, *I.R.D.I.*, 2007, p. 19.

¹⁹⁷¹ Civ. Anvers, 1^{ère} ch. B, 10 novembre 2011, R.G. : 05-6993-A.

D'autres facteurs peuvent être pris en considération. Le tribunal de première instance d'Anvers a donné à titre d'exemple le fait que le preneur de licence est actif sur un marché dans pour lequel le titulaire du droit n'a pas de point d'entrée, la production et la vente par un tiers licencié sur le territoire de la licence concernée et la possibilité d'atteindre le même résultat par un moyen alternatif légitime¹⁹⁷².

(b) La perte subie

La perte subie peut comprendre plusieurs éléments : l'atteinte au monopole, les frais d'identification et de poursuite de la contrefaçon, le dommage moral et la perte d'une chance.

L'atteinte au monopole conféré par le droit intellectuel consiste dans le préjudice que porte la contrefaçon à sa situation d'exclusivité ou à son image de marque, pouvant résulter en une baisse de la valeur intrinsèque du droit intellectuel concerné. L'atteinte au monopole peut ainsi couvrir le préjudice subi du fait de la perte d'investissements pour l'exploitation du droit de propriété intellectuelle¹⁹⁷³ ou d'investissements publicitaires importants¹⁹⁷⁴, de troubles commerciaux¹⁹⁷⁵ ou de la perte d'attractivité d'un modèle (par exemple suite à la distribution gratuite de contrefaçons)¹⁹⁷⁶.

Cour d'appel Paris, 4 juillet 2004

Hasbro / Vulli

PIBD, 2003 n°779 III 79

Faits : Une société Vulli a déposé à titre de modèle un hochet en forme de girafe dénommé « Sophie la girafe ». Considérant que la société Hasbro commercialise un modèle en reprenant les éléments caractéristiques, elle l'a assignée en contrefaçon et en a obtenu la condamnation judiciaire.

Décision : « *Considérant que la contrefaçon de la girafe Sophie, dont il est établi qu'elle est un jouet très connu qui a fait preuve d'une grande longévité, et sur laquelle repose une grande partie du chiffre d'affaires de la société Vulli a entraîné, en premier lieu, une atteinte aux droits de la société tant sur la création qu'elle représente que sur le modèle, en*

¹⁹⁷² Comm. Anvers, 3 avril 2009, *I.R.D.I.*, 2009, p. 253.

¹⁹⁷³ TGI Paris, 7 novembre 2007, *PIBD*, 2008, n°867, III, p. 72.

¹⁹⁷⁴ CA Paris, 7 mars 2007, *PIBD*, 2007, n°853, III, p. 377.

¹⁹⁷⁵ CA Paris, 10 janvier 2007, *PIBD*, 2007, n°847, III, p. 162.

¹⁹⁷⁶ Civ. Bruxelles, 30 janvier 2003, *A. & M.*, 2005/2, p. 131.

deuxième lieu, une atteinte au jouet lui-même qu'elle a déprécié ainsi que cela résulte des attestations produites par la société Hasbro France qui relate que si le produit contrefaisant a l'apparence de la girafe Vulli, il présente notamment le défaut d'être moins adapté aux petites mains des très jeunes enfants, en troisième lieu une vulgarisation du modèle ;

Considérant, cependant, que la contrefaçon n'est pas la seule cause de a campagne publicitaire à laquelle s'est livrée la société Vulli qui compte tenu des médiocres résultats durant les années qui ont précédé la contrefaçon – comme pendant la période de la contrefaçon – devait, en toute hypothèse, attirer l'attention des consommateurs sur le trente-cinquième anniversaire de son jouet afin de le relancer, qu'elle a cependant contribué à rendre cette campagne publicitaire nécessaire ».

Une certaine jurisprudence française estime par ailleurs que la seule atteinte au droit de propriété intellectuelle constitue en soi une faute causant un préjudice indépendant de l'existence d'un préjudice commercial¹⁹⁷⁷. Ce dommage donne lieu à l'octroi d'une somme forfaitaire : il a ainsi été jugé que la partie demanderesse ne justifiant « pas d'un quelconque préjudice commercial ou de conséquences négatives, ni d'aucun investissement publicitaire pour développer sa marque et les faits de contrefaçon (...) ayant cessé, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la marque »¹⁹⁷⁸.

Les frais de recherche et de poursuite de la contrefaçon (ou « peines et soins du procès »¹⁹⁷⁹) : ces frais peuvent comprendre notamment les honoraires de conseils en propriété industrielle, les constats d'huissier, mais aussi les frais générés par la mobilisation de son personnel pour répondre aux demandes d'un expert¹⁹⁸⁰.

La perte d'une chance peut également entrer en compte dans l'évaluation des pertes subies du fait de la contrefaçon. La Cour de cassation française a ainsi jugé comme suit :

« (...) attendu, qu'après avoir relevé que le but mis sur le marché par la société Villeroy Dal était la copie servile du modèle contrefait, l'arrêt retient que les fautes commises par cette société ont causé à la société Sport France la perte d'une chance de développement ; que par ce motif,

¹⁹⁷⁷ Cass. Fr. Com., 8 mars 2005, pourvoi n°02-20675.

¹⁹⁷⁸ TGI Paris, 25 janvier 2011, *PIBD*, 2011, n°934, III, p. 156.

¹⁹⁷⁹ J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 1070.

¹⁹⁸⁰ CA Paris, 26 octobre 2007, *PIBD*, 2008, n°865, III, p. 2.

qui n'est nullement hypothétique, la cour d'appel (...) a pu statuer comme elle a fait »¹⁹⁸¹.

Cette perte de chance peut être particulièrement importante lorsque l'existence de la contrefaçon a empêché le développement commercial du produit original (particulièrement lorsque ce produit venait d'être mis sur le marché).

(3) Dommages et intérêts en cas de contrefaçon de mauvaise foi

En **droit belge**, lorsque la mauvaise foi du contrefacteur est établie, le juge peut prononcer deux mesures supplémentaires à l'égard de celui-ci : la cession de bénéfices et la confiscation des biens contrefaisants ainsi que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.

Le juge pourra donc tout d'abord ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard¹⁹⁸². La loi précise également que seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder. Cette cession de bénéfices est ordonnée à titre de réparation du préjudice subi et ne peut donc être cumulée avec les dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi¹⁹⁸³. Elle ne dispense donc pas le titulaire d'établir la réalité de son préjudice¹⁹⁸⁴.

La notion de mauvaise foi n'a pas fait l'objet d'une définition au sein de la loi. Il a pu être jugé que le critère de mauvaise foi visé dans ce cadre « *suppose non seulement la connaissance de l'existence de droits de propriété intellectuelle protégée mais également leur portée, leur validité et le caractère contrefaisant du produit* »¹⁹⁸⁵.

La cession de bénéfices est également prévue en matière de marques et de dessins, mais présente dans ces matières une différence notable avec

¹⁹⁸¹ Cass. Fr. Com., 16 novembre 1999, *PIBD*, 2000, III, p. 119.

¹⁹⁸² Article 52 § 5 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ; Article 36 § 2 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales ; Article 13 § 2 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ; Article 86bis § 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; Article 12quater § 2 de la loi du 30 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

¹⁹⁸³ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 30.

¹⁹⁸⁴ C. RONSE, « De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding », in *Sanctions et procédure en droits intellectuels*, Larcier 2008, p. 244.

¹⁹⁸⁵ Civ. Bruxelles, 20 novembre 2008, *Ing.-Cons.*, 2009/1, p. 33.

celle prévue pour les autres droits de propriété intellectuelle. En effet, la Convention Benelux prévoit que le titulaire de la marque ou du droit exclusif peut demander la cession du bénéfice réalisé à la suite de la contrefaçon « *outré l'action en réparation ou au lieu de celle-ci* »¹⁹⁸⁶.

Dans une telle hypothèse, le titulaire du droit de marque ou du droit exclusif au dessin ou modèle pourra réclamer la cession de bénéfice dès lors que le contrefacteur est de mauvaise foi, sans avoir à établir la consistance de son préjudice, ce qui constitue une différence essentielle avec le régime des autres droits de propriété intellectuelle¹⁹⁸⁷. Il s'agit donc d'une exception au principe de la réparation intégrale du dommage, puisque la cession de bénéfices pourra être ordonnée outre l'octroi de dommages et intérêts et même dépasser le préjudice subi par la victime de la contrefaçon¹⁹⁸⁸.

La notion de « bénéfice » au sens de cette disposition doit être entendue, suivant la Cour de Justice Benelux, « *non comme la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, mais comme le bénéfice net réalisé par l'entreprise, calculé en déduisant du prix de vente non seulement le prix d'achat, mais aussi certains impôts et frais* »¹⁹⁸⁹. Seuls les impôts et frais en liaison directe avec la vente des produits concernés sont toutefois susceptibles d'être déduits.

Le juge devra cependant rejeter la demande de cession de bénéfices s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation. La Cour d'appel de Mons a ainsi pu juger que, bien que la mauvaise foi du contrefacteur était établie, les circonstances de la cause conduisaient pas à faire droit à la demande en cession de bénéfice, notamment parce que « *la contrefaçon relevée n'était pas un acte de piraterie (les étiquettes n'ont pas été servilement recopiées) mais un acte parasitaire dont les répercussions ont été moindres puisque le risque de confusion qui en est résulté n'était pas direct* »¹⁹⁹⁰.

Si la preuve de la mauvaise foi du contrefacteur est rapportée, le juge peut¹⁹⁹¹ par ailleurs prononcer la confiscation, au profit du demandeur, « *des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des*

¹⁹⁸⁶ Voyez les articles 2.21.4 et 3.17.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

¹⁹⁸⁷ C. RONSE, « De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding », in *Sanctions et procédure en droits intellectuels*, Larcier 2008, p. 246.

¹⁹⁸⁸ V. FOSSOUL, « De afdracht van de winst gerealiseerd door de namaker als herstelmaatregel », *R.A.B.G.*, 2007/14, p. 954.

¹⁹⁸⁹ C.J. Benelux, 24 oct. 2005, A 2004/5, *Ing.-Cons.*, 2005, p. 339.

¹⁹⁹⁰ CA Mons, 22 janvier 2007, *R.D.C.*, 2007/5, p. 481.

¹⁹⁹¹ Il s'agit d'une simple faculté laissée à l'appréciation du juge qui n'est pas contraint de prononcer cette mesure dès lors que le contrefacteur est de mauvaise foi.

matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens et qui sont encore en possession du défendeur »¹⁹⁹². La loi prévoit également que lorsque les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, le juge peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés.

Contrairement à la mesure de délivrance des biens, matériaux et instruments envisageable dans tous les cas, la confiscation de ces biens en cas de mauvaise foi du contrefacteur fait exception au principe indemnitaire ; en effet, si la valeur des objets confisqués excède le montant du préjudice, le demandeur ne devra pas payer une soulte au contrefacteur de mauvaise foi¹⁹⁹³. La confiscation est cependant bien une mesure de réparation du préjudice puisqu'elle absorbe à concurrence de sa valeur les dommages et intérêts.

4) Prescription de l'action en contrefaçon

En Belgique, la loi sur les brevets (art. 54) dispose que l'action en contrefaçon est prescrite par cinq ans à compter du jour où la contrefaçon a été commise.

Concernant le point de départ du délai, les travaux préparatoires de la loi du 28 mars 1984 précisent que les actes de contrefaçon prévus par la loi constituent des quasi-délits distincts qui se prescrivent indépendamment les uns des autres et que le point de départ de la prescription est le moment où a été commis l'acte qui y donne lieu : par exemple, en cas de fabrication d'un produit, la prescription court à partir du jour où le produit a été achevé¹⁹⁹⁴.

On notera également que l'action en cessation¹⁹⁹⁵ (action au fond portée devant le président tribunal de commerce statuant « comme en référé »), à l'exception de l'action en cessation fondée sur la protection du droit

¹⁹⁹² Article 52 § 6 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ; Article 36 § 3 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales ; Article 13 § 3 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ; Article 86bis § 3 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; Article 12quater § 3 de la loi du 30 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

¹⁹⁹³ Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, 26 février 2007, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2943/001 et n°51-2944/001, p. 31.

¹⁹⁹⁴ Projet de loi sur les brevets d'invention, Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 1980-1981, n°919/1, p. 31.

¹⁹⁹⁵ Prévues à l'article 3 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

d'auteur et des droits voisins ainsi que des bases de données, est soumise à un délai préfix d'une année : elle ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin¹⁹⁹⁶.

Dans les autres cas, les règles du droit commun de la prescription seront applicables. Ainsi, conformément à l'article 2262*bis* du Code civil, l'action « *en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable* ». Les actions en réparation se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.

En France, le régime de prescription de l'action en contrefaçon a été harmonisé en ce qui concerne les droits de propriété industrielle. Il est ainsi prévu qu'en matière de brevets¹⁹⁹⁷, de marques¹⁹⁹⁸, de dessins et modèles¹⁹⁹⁹, d'obtentions végétales²⁰⁰⁰ et de topographies de produits semi-conducteurs²⁰⁰¹, l'action en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

En ces matières, chaque acte de contrefaçon constitue donc le point de départ du délai de prescription de trois ans en ce qui le concerne, ce qui a pour conséquence que le demandeur ne peut plus agir à l'issue d'un délai de trois ans à dater du dernier acte contrefaisant, et que seule cette période peut être prise en compte pour le calcul des dommages et intérêts²⁰⁰². On notera que la Cour de cassation a jugé que « *la prescription de l'action en contrefaçon fondée sur le dépôt d'une marque n'ayant fait l'objet d'aucun usage ultérieur ne court pas tant que la dénomination litigieuse demeure inscrite au registre national des marques* »²⁰⁰³.

La propriété littéraire et artistique reste toutefois non concernée par ce régime de prescription triennale. Ainsi, en matière de droit d'auteur et droits voisins, l'action en contrefaçon est soumise à la prescription de droit commun prévue le Code civil.

¹⁹⁹⁶ Article 117 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

¹⁹⁹⁷ Article L.615-8 du Code la propriété intellectuelle.

¹⁹⁹⁸ Article L.716-5 du Code la propriété intellectuelle. On précisera que cet article n'indique pas le point de départ de ce délai, mais il faut vraisemblablement considérer, eu égard à la volonté du législateur d'uniformiser la prescription des droits de propriété industrielle, que le délai de trois ans court à compter du jour où les actes argués de contrefaçon ont été commis.

¹⁹⁹⁹ Article L.521-3 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰⁰⁰ Article L.623-29 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰⁰¹ Article L.622-7 *iuncto* L.615-8 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰⁰² J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, p. 1017.

²⁰⁰³ Cass. Fr. Com., 26 mars 2002, pourvoi n° 99-19533, *Bull. Civ.*, IV, n°63.

Le fait que le droit d'auteur soit considéré comme imprescriptible n'empêche par ailleurs pas que l'action visant à le faire respecter soit soumise à prescription. Comme le précise la doctrine, « *l'imprescriptibilité du droit ne doit pas néanmoins être confondue avec la prescription de l'action qui vise à le défendre* »²⁰⁰⁴. La Cour d'appel de Paris a en ce sens jugé que :

*« (...) l'auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre () et d'en tirer un profit pécuniaire, il en résulte que le droit pour l'auteur de revendiquer sa qualité d'auteur n'est soumise à aucune prescription ; que cependant ne peuvent être confondus le droit de se prévaloir de la qualité d'auteur et celui de faire sanctionner les atteintes portées aux droits patrimoniaux de l'auteur ; qu'aucun texte n'exclut la prescription de l'action en réparation du préjudice consécutif à une violation des droits patrimoniaux »*²⁰⁰⁵

L'article 2224 du Code civil prévoit ainsi que « *les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer* ».

En Suisse, les actions en interdiction et en cessation de trouble ne se prescrivent pas, mais la passivité prolongée de l'ayant droit peut par contre conduire à la péremption de son droit en application de l'article 2, al. 2, du Code civil²⁰⁰⁶. Quant à l'action en dommages-intérêts, la prescription est de un an à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur (prescription relative) et, dans tous les cas, de dix ans à partir de la commission de l'acte (prescription absolue), aux termes de l'article 60 du Code des obligations. Cependant, lorsque l'atteinte au droit est également constitutive d'un délit pénal, la prescription plus longue de la loi pénale s'applique à l'action en dommages intérêts²⁰⁰⁷.

²⁰⁰⁴ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIÈRE, *op. cit.*, p. 766. Certains auteurs défendent cependant l'idée que l'imprescriptibilité s'attache également à l'action en contrefaçon (F. POLLAUD-DULIAN, « De la prescription en droit d'auteur », *RTD civ.*, juillet-septembre 1999, pp. 585-595).

²⁰⁰⁵ CA Paris, 4^{ème} ch., 18 février 2000, *R.I.D.A.*, octobre 2000, p. 292.

²⁰⁰⁶ Article 2, al. 2, du Code civil : « L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi ».

²⁰⁰⁷ Article 60, al. 2, du Code des obligations. L'action pénale se prescrit par sept ou quinze ans, selon que le contrevenant a agi « par métier » ou non, selon la lecture conjointe des dispositions pénales des lois de propriété intellectuelle et de l'article 97, al. 1, du Code pénal.

2. PROCEDURES ET SANCTIONS PENALES

A. INTRODUCTION

L'article 61 de l'Accord sur les ADPIC impose des obligations minimales en termes de procédures et sanctions pénales aux États membres de l'OMC (limitation aux actes délibérés de contrefaçon de marque ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale).

Le phénomène de contrefaçon a toutefois connu au cours des dix dernières années une croissance exponentielle emportant de nombreux effets néfastes importants (troubles économiques et sociaux, aggravation des risques pour la santé du consommateur, etc.).

L'essor de cette délinquance a conduit le législateur à appréhender cette problématique sous un angle pénal afin de renforcer la lutte contre la contrefaçon. Les législations belge, française et suisse vont dès lors au-delà des obligations minimales imposées par l'Accord ADPIC.

En Belgique, les instruments légaux sanctionnant pénalement les actes de contrefaçon sont multiples.

En matière de propriété industrielle, les sanctions pénales des atteintes à ces droits sont régies par la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle²⁰⁰⁸. L'objectif de cette loi est d'établir « *un régime global portant répression de la contrefaçon et de la piraterie de tous les droits de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur et des droits voisins* »²⁰⁰⁹.

Cette loi concerne notamment le régime répressif de la contrefaçon en matière de marques (Benelux et communautaires), dessins et modèles (Benelux et communautaires), brevets et certificats complémentaires de protection, ainsi qu'en matière d'obtention végétales. Les topographies de produits semi-conducteurs, noms commerciaux, indications géographiques et appellations d'origine ont échappé à la protection de la loi pénale²⁰¹⁰.

²⁰⁰⁸ M.B., 18 juillet 2007, p. 38734.

²⁰⁰⁹ Projet de loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2852/001, p. 18.

²⁰¹⁰ La contrefaçon de ces droits peut néanmoins être sanctionnée sur base du délit douanier prévu à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007 (voyez F. HOSTIER, « La répression pénale de la contrefaçon », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, CUP, Liège, 2012, p. 168).

En ce qui concerne les autres droits de propriété intellectuelle, les sanctions pénales sont reprises au sein de législations particulières, à savoir :

- En matière de droit d'auteur : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (particulièrement aux articles 79*bis* à 86) ;
- En matière de programmes d'ordinateurs : la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (particulièrement en son article 11) ;
- En matière de base de données : la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (particulièrement aux articles 13 à 17).

En France, le Code la propriété intellectuelle prévoit des sanctions pénales en fonction de chaque droit de propriété intellectuelle. Il s'agit plus particulièrement des dispositions suivantes:

- En matière de droit d'auteur : les articles L.335-1 à L.335-10 du Code la propriété intellectuelle.
- En matière de bases de données : les articles L.343-4 à L.343-7 du Code la propriété intellectuelle.
- En matière de dessins et modèles : les articles L.521-10 à L.521-13 du Code la propriété intellectuelle.
- En matière de marques : les articles L.716-9 à L.716-13 du Code la propriété intellectuelle.
- En matière de brevets : les articles L.615-12 à L.615-16 du Code la propriété intellectuelle.
- En matière d'obtentions végétales : les articles L.623-32 à L.623-35 du Code la propriété intellectuelle.

En Suisse, les articles 67 et suivants de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, les articles 61 et suivants de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, les articles 41 et suivants de la loi fédérale sur la protection des designs, et les articles 81 et suivants de la loi fédérale sur les brevets d'invention sont autant de dispositions pénales applicables.

Pour l'espace OAPI, l'Accord de Bangui contient aussi des dispositions pénales applicables en cas d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle²⁰¹¹.

B. LES DELITS

1) Les atteintes portées aux droits de propriété industrielle

En Belgique, l'article 8 de la loi du 15 mai 2007 punit celui qui, « *dans la vie des affaires, porte atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle* ».

Trois éléments constitutifs doivent donc être réunis pour que la sanction prévue par cet article puisse s'appliquer :

- Il faut une atteinte à un des droits intellectuels visés par cet article.
- L'atteinte doit avoir été commise dans la vie des affaires.
- L'atteinte doit avoir été portée avec une intention méchante ou frauduleuse.

Le premier élément matériel de ce délit consiste en l'atteinte à un des droits de propriété intellectuelle visés par cet article. La notion d'« atteinte » est définie par référence à la notion d'atteinte en droit civil, le législateur étant sans doute soucieux d'éviter les divergences d'interprétation à l'égard de ce qui pourrait être constitutif de contrefaçon en droit civil et en droit pénal²⁰¹². Cette notion doit donc être appréhendée de manière identique en droit civil et en droit pénal. La loi énumère également les exceptions aux droits exclusifs prévus en matière civile qui peuvent exclure l'application de la loi pénale²⁰¹³.

²⁰¹¹ Voy. Annexe 1 à l'Accord de Bangui, art. 58 *et seq.* (brevets) ; Annexe 2, art. 51 *et seq.* (modèles d'utilité) ; Annexe 3, art. 37 *et seq.* (marques) ; Annexe 4, art. 25 *et seq.* (dessins et modèles) ; Annexe 6, art. 17 (indications géographiques) ; Annexe 9, art. 36 *et seq.* (topographies) ; Annexe 10, art. 43 *et seq.* (obtenions végétales). En matière de droit d'auteur, l'article 64 de l'Annexe 7 à l'Accord de Bangui laisse au législateur national le soin de déterminer la peine applicable si la violation du droit d'auteur est « *commise intentionnellement ou par négligence grave et dans un but lucratif* ».

²⁰¹² F. HOSTIER, « La répression pénale de la contrefaçon », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, CUP, Liège, 2012, p. 170.

²⁰¹³ Voyez l'article 8 § 2 de la loi du 15 mai 2007.

Le juge devra dès lors vérifier l'existence du titre de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée, et pourra trancher lui-même une exception tirée de l'invalidité, de la nullité ou de la déchéance de ce droit²⁰¹⁴ à moins que la compétence relative à l'examen de cette question ne soit exclusivement réservée à une autre autorité²⁰¹⁵.

L'atteinte ne peut cependant être punissable pénalement que pour autant qu'elle ait été commise « *dans la vie des affaires* ». La loi précise à cet égard qu'il y a lieu « *de considérer qu'il y a atteinte dans la vie des affaires dès l'instant où cette atteinte est portée dans le cadre d'une activité commerciale dont l'objet est de réaliser un avantage économique* ». Les travaux préparatoires se réfèrent expressément, quant au contenu de cette notion, à la jurisprudence de la CJUE en matière de marques, et plus particulièrement l'arrêt *Arsenal/Reed*²⁰¹⁶.

Le législateur a ainsi entendu exclure du champ d'application de la loi pénale les atteintes aux droits de propriété intellectuelle commises dans un cadre privé ou à des fins expérimentales ou scientifiques et privilégier, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, une démarche pédagogique à l'égard du particulier agissant dans un but non lucratif²⁰¹⁷. Le consommateur privé est donc en principe à l'abri de toute sanction pénale.

Il appartiendra ainsi au ministère public d'apporter la preuve de ce que l'atteinte au droit de propriété intellectuelle a été commise dans la vie des affaires, soit dans un objectif de réaliser un avantage économique. Il a ainsi été jugé que l'importance des achats réalisés par des personnes poursuivies pour contrefaçon ne suffisait pas à caractériser un but de lucre dans la mesure où elle pouvait être expliquée « *par des achats groupés en vue de réduire les frais de port* »²⁰¹⁸.

Une personne pourrait néanmoins être reconnue comme portant atteinte dans la vie des affaires à un droit de propriété intellectuelle lorsqu'elle procède « *de manière répétée à de petites commandes d'articles contrefaits obtenus en plusieurs exemplaires, ce qui rend la possession peu compatible avec un usage privé et qui permettra de faire le lien avec l'atteinte incriminée* »²⁰¹⁹.

²⁰¹⁴ Conformément à l'article 15 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

²⁰¹⁵ Article 14 § 2 de la loi du 15 mai 2007.

²⁰¹⁶ CJUE, 12 novembre 2002, *Arsenal/Reed*, C-206/01.

²⁰¹⁷ Projet de loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2852/001, p. 18.

²⁰¹⁸ Trib. Corr. Charleroi (10^{ème} ch.), 4 novembre 2009, *J.L.M.B.*, 2011/16, p. 774.

²⁰¹⁹ F. HOSTIER, *op. cit.*, p. 173.

Enfin, l'élément moral de cette infraction est l'intention méchante ou frauduleuse, à savoir un dol spécial²⁰²⁰. L'intention frauduleuse est celle qui vise à se procurer à soi-même ou à autrui des profits ou des avantages illicites, tandis que l'intention méchante correspond à la volonté de nuire aux intérêts de l'ayant-droit. La doctrine souligne que ce dol spécial se distingue de la seule volonté d'atteindre le résultat escompté par la commission de l'infraction et subordonne l'application de la loi pénale à « *la poursuite d'un dessein plus spécifique requis par la loi* »²⁰²¹.

D'autres incriminations sont également prévues par la loi du 15 mai 2007 :

- Le fait de se prévaloir indûment dans la vie des affaires, avec une intention méchante ou frauduleuse, de la qualité de titulaire ou de demandeur d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle²⁰²².
- Le démarchage en tous lieux, avec une intention méchante ou frauduleuse, des personnes physiques ou morales pour leur proposer soit d'enregistrer un droit visé à l'article 8 dans un registre ou une publication non officielle en leur faisant croire que ladite inscription est nécessaire pour que ces droits produisent effet, soit de souscrire un titre censé protéger des inventions ou créations mais qui ne jouit d'aucune reconnaissance ou garantie officielle, nationale ou internationale, en abusant de la confiance, de l'ignorance ou de la crédulité de ces personnes²⁰²³.
- Le fait d'empêcher ou d'entraver l'exécution, par les autorités compétentes, de leur mission visant à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la loi²⁰²⁴.

En France, les atteintes sanctionnées par la loi pénale varient en fonction de chaque droit de propriété intellectuelle en cause.

En matière de brevet, trois infractions pénales sont prévues par le Code la propriété intellectuelle :

- Le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet²⁰²⁵.

²⁰²⁰ A. DECOURRIÈRE, *La répression de la contrefaçon*, Kluwer, 2008, p. 152.

²⁰²¹ F. HOSTIER, *op. cit.*, p. 175.

²⁰²² Article 9 de la loi du 15 mai 2007.

²⁰²³ Article 10 de la loi du 15 mai 2007.

²⁰²⁴ Article 11 de la loi du 15 mai 2007.

²⁰²⁵ Article L.615-12 du Code la propriété intellectuelle.

- Le fait d'enfreindre sciemment l'interdiction de divulguer ou de rendre public une demande de brevet avant qu'une autorisation n'ait été rendue à cet effet²⁰²⁶.
- Le fait de porter atteinte sciemment aux droits exclusifs du titulaire d'un brevet²⁰²⁷ : la contrefaçon est ici réprimée pénalement par renvoi vers les dispositions civiles.

En matière de dessins et modèles et d'obtentions végétales, est punie toute atteinte portée sciemment aux droits exclusifs conférés par le titre de propriété intellectuelle²⁰²⁸. Ces infractions sanctionnent donc pénalement la contrefaçon par renvoi aux dispositions civiles.

Le droit pénal des marques se distingue des autres droits de propriété industrielle à cet égard. En effet, les infractions pénales énoncées en matière de marques ne se limitent pas à viser les droits garantis par les dispositions civiles mais énumèrent les différents comportements constitutifs du délit de contrefaçon, dont certains apparaissent même ne pas être sanctionnés par les dispositions civiles.

L'article L.716-9 du Code la propriété intellectuelle punit ainsi le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante :

- d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
- de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
- de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes susvisés.

L'article L.716-10 du Code la propriété intellectuelle punit quant à lui le fait pour toute personne de :

- de détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
- d'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

²⁰²⁶ Article L.615-13 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰²⁷ Article L.615-14 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰²⁸ Article L.521-10 et L.623-32 du Code la propriété intellectuelle.

- de reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
- de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

La spécificité du droit pénal des marques par rapport aux autres droits de propriété industrielle se traduit particulièrement dans le fait que les atteintes pénales à la marque ne sont pas subordonnées (à l'exception de la substitution de produit) au constat d'un élément intentionnel. La mauvaise foi du prévenu ne doit donc pas nécessairement être établie, la preuve d'une imprudence étant suffisante dans la majorité des cas²⁰²⁹.

En outre, les infractions visées à l'article L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle n'apparaissent pas devoir être accomplies dans la vie des affaires pour être sanctionnées²⁰³⁰. Un acte commis par un particulier dans un cadre privé pourrait donc tomber sous le coup de la loi pénale.

2) Les atteintes à la propriété littéraire et artistique

En Belgique, des infractions spécifiques sont prévues en matière de droit d'auteur. Il s'agit tout d'abord de l'atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins²⁰³¹, laquelle infraction renvoie donc aux dispositions civiles. Le même type d'infraction pénale est prévu en matière de bases de données²⁰³².

D'autres comportements sont également sanctionnés par la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins :

- L'application méchante ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre ou sa prestation : il s'agit du fait d'apposer le nom d'un auteur ou d'un titulaire de droit voisin sur un objet qui

²⁰²⁹ J. PASSA, « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », *D.*, 2005, n°6, p. 433.

²⁰³⁰ La compatibilité de ces incriminations avec le droit communautaire (en particulier l'article 5 § 1^{er} de la directive 2008/95/CE suivant lequel le droit exclusif conféré par la marque ne permet de s'opposer qu'aux actes commis « dans la vie des affaires ») peut dès lors poser question (J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1, *L.G.D.J.*, Paris, 2006, p. 257).

²⁰³¹ Article 80, alinéa 1^{er} de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

²⁰³² Article 13 alinéa 1^{er} de la loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

n'a pas été créé par lui²⁰³³. Cette infraction est également prévue en matière de bases de données²⁰³⁴.

- Le fait de sciemment vendre, louer, mettre en vente ou en location, tenir en dépôt pour mettre en vente ou en location, ou introduire sur le territoire belge dans un but commercial des objets contrefaisants²⁰³⁵.
- Le contournement de mesures techniques de protection ou la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique²⁰³⁶, dans certaines conditions.

Une infraction spécifique est prévue en matière de programmes d'ordinateurs : sont ainsi punis ceux qui mettent en circulation ou qui, à des fins commerciales, détiennent une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que ceux qui mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur²⁰³⁷.

S'agissant des éléments matériels de ces différentes infractions pénales, on remarquera que certaines d'entre elles ne doivent pas nécessairement avoir été commises dans la vie des affaires (à l'inverse de ce qui est prévu en matière de propriété industrielle). Cela signifie dès lors qu'un particulier agissant dans un cadre privé n'est pas forcément exclu du champ d'application de la loi pénale en cette matière.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'élément moral de ces infractions, celui-ci varie en fonction de l'infraction en cause, certaines d'entre elles requérant une intention « méchante ou frauduleuse » (dol spécial) tandis que d'autres requièrent seulement que l'infraction ait été commise sciemment ou à des fins commerciales (ce qui implique qu'un « dol général » semble suffire)²⁰³⁸. La détermination de l'élément moral de la contrefaçon au droit d'auteur n'apparaît cependant pas toujours clairement distinguée au sein de la jurisprudence belge.

²⁰³³ Article 80, alinéa 2 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

²⁰³⁴ Article 13 alinéa 2 de la loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

²⁰³⁵ Article 80, alinéa 3 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

²⁰³⁶ Voyez les articles 79*bis* et 79*ter* de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

²⁰³⁷ Article 11 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.

²⁰³⁸ Sur cette question, voyez A. DECOURRIÈRE, *op. cit.*, pp. 87-94.

Trib. Corr. Bruxelles (ch. Conseil), 16 janvier 2007

A&M 2007/3, p. 259

Décision : *Attendu par ailleurs, que la loi précitée vise toute atteinte méchante ou frauduleuse au droit d'auteur.*

Que contrairement à ce qui est énoncé en termes de réquisitoire par le ministère public, qui vise l'absence de dol spécial pour postuler le non-lieu, la loi sur le droit d'auteur réprime l'atteinte méchante ou frauduleuse « l'intention frauduleuse est le dol général, c'est-à-dire l'atteinte portée sciemment » (...). Que le dol général consiste à accomplir sciemment et volontairement l'acte interdit par la loi, c'est-à-dire que l'auteur agisse en connaissant tant le caractère punissable de son comportement que le fait que tous ses éléments matériels sont réalisés, c'est-à-dire qu'une infraction est commise, et qu'il ait eu l'intention de réaliser l'élément matériel de l'infraction (...).

Que le second inculpé conteste avoir eu connaissance de l'œuvre de la partie civile, malgré les affirmations de cette dernière quant à la communication de l'œuvre de Chantal Bertin à Robert Goldman. Qu'à supposer même que l'envoi d'un courrier par le conseil de cet inculpé à une adresse figurant sur ce CD signifie qu'il l'aurait eu entre les mains, l'inculpé déclare être l'auteur de nombreuses œuvres à succès. Qu'on peut raisonnablement estimer qu'il n'aurait eu nullement besoin d'en venir à plagier d'autres auteurs. Qu'il résulte d'une lecture attentive du dossier que celui-ci ne contient pas d'éléments suffisants pour pouvoir éventuellement considérer que l'emprunt, à supposer qu'il existe, ait pu avoir été conscient »²⁰³⁹.

En France, les dispositions pénales en matière de droit d'auteur se réfèrent également aux droits des auteurs tels qu'énoncés par les dispositions civiles.

Il est tout d'abord prévu à l'article L.335-2 du Code la propriété intellectuelle que « *toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit* ».

L'article L.335-3 du Code la propriété intellectuelle précise ensuite qu'est « *également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en*

²⁰³⁹ Cette décision est critiquée par A. DECOURRIÈRE, *op. cit.*, p. 90, en ce que l'interprétation de la notion d'atteinte frauduleuse et méchante ne serait pas légalement fondée.

violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ».

Le législateur n'a donc pas choisi, comme en matière de base de données²⁰⁴⁰, de brevets ou de dessins et modèles, de définir l'infraction pénale comme une atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés.

Les comportements sanctionnés par le législateur sous l'intitulé de contrefaçon visent plusieurs types d'atteintes²⁰⁴¹ :

- L'atteinte au droit de reproduction.
- L'atteinte au droit de représentation.
- Les autres atteintes telles que la diffusion, le débit, l'exportation et l'importation d'ouvrages contrefaisants.

Le Code la propriété intellectuelle sanctionne également entre autres le contournement de mesures techniques de protection ou la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique, que ce soit en matière de droit d'auteur ou de droits voisins²⁰⁴².

En matière de droits voisins, est punie la fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle²⁰⁴³. La télédiffusion peut prendre la forme d'un partage de fichiers sur internet, comme en témoigne la décision reprise ci-dessous.

TGI Meaux, 21 avril 2005

SACEM et SCPPF

CCE 2005 commentaire n°111

Faits : Quatre copains internautes ont pratiqué l'échange de fichiers protégés par le droit d'auteur, grâce à des logiciels de peer-to-peer. La SCPPF et la SACEM les ont poursuivis en contrefaçon.

²⁰⁴⁰ Article L.343-4 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰⁴¹ M. VIVANT, J.-M. BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur*, Précis, Dalloz, 2009, pp. 705 et suivantes.

²⁰⁴² Voyez les articles L.335-3-1, L.335-3-2, L.335-4-1 et L.335-4-2 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰⁴³ Article L.335-4 du Code la propriété intellectuelle.

Décision : « Chacun des prévenus a reconnu avoir téléchargé les fichiers musicaux et vidéos retrouvés sur leurs disques durs ou sur CD-Rom, grâce à des logiciels d'échange peer-to-peer leur permettant d'accéder à des fichiers stockés par d'autres internautes, sous réserve que dans le même temps ils mettent à disposition de ces autres internautes une partie de leurs fichiers. Ils ont admis que chaque fichier téléchargé avait été ainsi, au moins à une certaine période, proposé au téléchargement de ce réseau. Cette mise à disposition par télédiffusion d'œuvres dont ils ne détenaient pas les droits est constitutive d'un délit de contrefaçon prévu à l'article L.335-4 du Code la propriété intellectuelle. L'infraction est également établie par l'usage d'un serveur FTP mettant les œuvres à disposition d'un groupe certes circonscrit, mais, dépassant l'usage privé ;

Si certains prévenus ont fait état de l'absence d'élément intentionnel devant conduire à la relaxe, il convient de préciser qu'en matière de contrefaçon, l'existence de l'élément intentionnel résulte de la matérialité du délit, sauf preuve de bonne foi par le prévenu. En l'espèce, la publicité diffusée à l'époque par les fournisseurs d'accès à Internet sur la facilité du téléchargement des musiques et en parallèle le coût élevé de ces fournisseurs d'accès, ne suffisent pas à établir la bonne foi des prévenus ».

La contrefaçon de droit d'auteur, en tant que délit pénal, est soumise à la double condition de l'existence d'un fait matériel et d'un élément moral. Celui-ci consiste en l'intention coupable du contrefacteur. Néanmoins, afin de faciliter l'action des auteurs ou de leurs ayants-droit, la jurisprudence française a reconnu une présomption de mauvaise foi, l'existence de l'élément intentionnel résultant de la matérialité du délit, sauf preuve par le prévenu de sa bonne foi.

Crim. 13 décembre 1995

« Mademoiselle chante le blues »

RDPI avril 1996 p. 37

Décision : « Attendu que, pour relaxer Didier Barbelivien du délit d'édition d'une composition musicale au mépris des droits de l'auteur, seule infraction poursuivie contre lui, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, auteur-compositeur de la chanson, n'est ni « l'auteur matériel » du disque ni le responsable de sa diffusion ; que les juges relèvent qu'il appartenait à la partie civile, musicien professionnel, qui n'a perçu qu'un cachet de 2.000 francs en contrepartie de sa prestation en studio d'enregistrement, de déclarer immédiatement sa composition musicale à la SACEM et de revendiquer aussitôt sa qualité d'auteur ; qu'ils ajoutent « qu'il semble que

rien dans les usages professionnels existant dans la musique de variétés ne faisait obligation à Didier Barbelivien de faire cette déclaration à la SACEM au lieu et place de Pierre Dutour » ;

Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs de surcroît dubitatifs, sans rechercher si l'auteur-compositeur n'avait pas, par le dépôt à la SACEM de la chanson telle qu'enregistrée, accompli un acte d'exploitation de l'œuvre sans le consentement de la partie civile et en méconnaissance de ses droits de coauteur, ce qui caractérise la contrefaçon dans sa matérialité et implique que, sauf preuve contraire, le délit a été commis sciemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

Cette présomption ne s'applique cependant pas à l'égard des infractions de débit, d'exportation et d'importation d'ouvrages contrefaisants, pour lesquelles la partie poursuivante devra apporter la preuve de la mauvaise foi²⁰⁴⁴. Certains distributeurs pourront toutefois, en leur qualité de professionnels, être considérés comme étant tenus de se renseigner auprès de leur fournisseur.

Cour d'appel Paris, 26 avril 2006

Fnac / Bisceglia

CCE 2006 commentaire n°105

Faits : Philippe Gras et Jacques Bisceglia sont les auteurs de photographies. Celles-ci ont été reproduites, sans leur autorisation, sur le CD intitulé Anthony Braxton. Constatant que la FNAC assure la distribution dudit CD, ils l'ont assignée en contrefaçon. Le TGI de Paris a fait droit à leur demande.

Décision : « Considérant que l'attention de la société FNAC, professionnelle qui connaît les règles applicables en matière de droits d'auteur, aurait dû être particulièrement attirée par l'absence de toute mention de nom de photographe sur la pochette du CD intitulé Anthony Braxton ; que le grand nombre de produits vendus ne la dispense pas de procéder à cette vérification, d'autant qu'elle ne conteste pas avoir vendu cette œuvre musicale sous la forme d'un disque vinyle dont la pochette indiquait les intimés en qualité de photographes ;

Qu'il s'ensuit que, d'une part, la société FNAC, en omettant de s'assurer de la licéité du CD litigieux, alors qu'il ne comportait aucune mention du nom des auteurs des photographies reproduites, a manqué à son

²⁰⁴⁴ Cass. Fr. Crim., 28 février 1991, pourvoi n°90-81888, *Bull. Crim.*, n°103.

obligation de vigilance et participé, en raison des carences dont elle a fait preuve, aux actes de contrefaçon et, d'autre part en qualité de débitante de l'œuvre contrefaisante, à la réalisation du dommage (...);

Que le jugement déféré sera confirmé ».

C. LES POURSUITES

En Belgique, les délits de contrefaçon ne sont pas des délits sur plainte : ils peuvent faire l'objet de poursuites pénales sans qu'une plainte de la partie lésée soit nécessaire à cet égard.

Les travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2007 indiquent ainsi expressément qu'il n'est pas nécessaire que la partie lésée porte plainte pour que l'action publique puisse être exercée par voie d'une instruction judiciaire ou de poursuite auprès du tribunal correctionnel et motivent ce choix dans les termes suivants :

« La contrefaçon ne constitue cependant plus seulement aujourd'hui une violation de droits privatifs mais revêt les traits d'une véritable atteinte à l'ordre public économique. La protection de la propriété intellectuelle dans une économie innovatrice sert également l'intérêt public. Il est dès lors souhaitable que la loi permette au ministère public de poursuivre ces délits, le cas échéant de sa propre initiative »²⁰⁴⁵.

Les poursuites pénales peuvent donc être engagées à l'initiative du Procureur du Roi. La recherche et la constatation de ces infractions par les autorités sont confiées aux officiers de police judiciaire et des autres fonctionnaires de police, aux agents de l'Administration des douanes et accises, de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation ainsi que les fonctionnaires commissionnés à cet effet par le ministre qui a l'Économie dans ses attributions et par le ministre des Finances²⁰⁴⁶.

Le magistrat du Parquet pourra, à l'issue de la phase d'information, soit procéder au classement sans suite du dossier, soit proposer un règlement transactionnel, soit poursuivre d'office le contrefacteur en le citant devant le tribunal correctionnel. Il devra tracer des réquisitions (de non-lieu ou de renvoi) devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel lorsque le dossier est à l'instruction.

²⁰⁴⁵ Projet de loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2006-2007, n°51-2852/001, p. 35.

²⁰⁴⁶ Article 18 § 1^{er} de la loi du 15 mai 2007.

En France, les délits de contrefaçon ne sont pas non plus des délits sur plainte. Comme en Belgique, la contrefaçon est de plus considérée comme une atteinte à l'ordre public économique. La loi Perben II du 9 mars 2004 a d'ailleurs alourdi les sanctions pénales en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La loi du 29 octobre 2007 et la loi du 14 mars 2011 ont également renforcé les sanctions lorsque le délit a été commis « sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ».

En Suisse, les dispositions pénales des lois de propriété intellectuelle prévoient que l'action pénale est intentée « sur plainte du lésé », sauf lorsque l'auteur de l'infraction « agit par métier », auquel cas il est poursuivi d'office²⁰⁴⁷.

D. LES SANCTIONS

En matière de sanctions pénales, il est utile de rappeler, au préalable, que l'article 61 de l'Accord ADPIC impose aux États membres de l'OMC de prévoir de telles sanctions « *au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque [...] ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale* », sans préjudice du droit desdits États de « *[pouvoir] prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale* ».

En Belgique, les peines sanctionnant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ont fait l'objet d'une harmonisation par la loi du 15 mai 2007.

La loi punit désormais l'atteinte pénale aux droits de propriété intellectuelle de peines d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et/ou de peines d'amendes de 100 à 100.000 €²⁰⁴⁸.

Ces peines sont soumises au régime de récidive de droit commun en ce qui concerne les atteintes aux droits de marques, de brevets, de dessins et modèles et d'obtentions végétales. La peine pourra ainsi être portée au double du maximum prévu par la loi concernant cette infraction si le prévenu a commis le nouveau délit avant l'expiration d'un délai de cinq

²⁰⁴⁷ Art. 69a, LDA ; art. 61 LPM ; art. 41 LDes ; art. 81 LBI.

²⁰⁴⁸ Articles 8, 29, 31 et 33 de la loi du 15 mai 2007.

ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine d'emprisonnement d'un an au moins ou après une condamnation à une peine criminelle²⁰⁴⁹.

Un régime de récidive spécifique est toutefois prévu en matière de droit d'auteur et droits voisins, base de données et programmes d'ordinateurs. Il y est en effet prévu qu'en cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le maximum des peines encourues est porté au double. Il s'agit d'une récidive spéciale dans le sens où il ne peut y avoir récidive qu'au sein d'une même législation²⁰⁵⁰.

Des peines accessoires peuvent par ailleurs être prononcées :

- La confiscation spéciale qui peut, par exception au droit commun, porter sur les choses formant l'objet de l'infraction (les objets contrefaisants) et les choses qui ont servi ou ont été destinées à la commettre même si elles ne sont pas la propriété du condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses en vertu de leur possession légitime²⁰⁵¹.
- La remise au titulaire du droit, à sa demande, des instruments ayant principalement servi à commettre le délit qui ont été confisqués et des échantillons des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle²⁰⁵². Le juge doit dans ce cas tenir compte de la proportionnalité de la mesure par rapport à la gravité de l'atteinte.
- La destruction, aux frais du condamné, des marchandises contrefaisantes qui ont fait l'objet d'une confiscation spéciale, même lorsque ces marchandises ne sont pas la propriété du contrefacteur²⁰⁵³.
- L'affichage ou la publication de la décision de justice²⁰⁵⁴.
- La fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'établissement exploité par le condamné (uniquement en cas de récidive en matière de droit d'auteur et droits voisins) et l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice d'activités commerciales par

²⁰⁴⁹ Voyez l'article 56 du Code pénal.

²⁰⁵⁰ F. HOSTIER, *op. cit.*, p. 181.

²⁰⁵¹ Article 12 de la loi du 15 mai 2007.

²⁰⁵² Article 13 § 1^{er} de la loi du 15 mai 2007.

²⁰⁵³ Article 13 § 2 de la loi du 15 mai 2007.

²⁰⁵⁴ Article 15 § 1^{er} de la loi du 15 mai 2007 ; article 83 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; article 15 de la loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

le condamné (uniquement en ce qui concerne les droits de propriété industrielle)²⁰⁵⁵.

En matière de droit d'auteur et droits voisins, de base de données et de programmes d'ordinateurs, le juge pourra également ordonner la saisie des recettes de l'activité contrefaisante, qui pourra être allouée à la partie civile à concurrence du préjudice subi²⁰⁵⁶.

En France, les sanctions pénales attachées aux actes de contrefaçon ont également été harmonisées au sein des différents droits de propriété intellectuelle par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité²⁰⁵⁷ (dite « loi Perben II »).

La peine d'emprisonnement encourue en cas délit de contrefaçon est aujourd'hui de trois ans, et l'amende peut atteindre 300.000 €²⁰⁵⁸. Le régime est plus sévère en ce qui concerne l'atteinte au droit de marque, où l'amende peut atteindre jusqu'à 400.000 € lorsque le délit est commis en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisantes²⁰⁵⁹. Il l'est cependant beaucoup moins en matière d'obtentions végétales, où la contrefaçon n'est punie que d'une amende pouvant atteindre 10.000 €²⁰⁶⁰.

Une circonstance aggravante est également prévue lorsque le délit a été commis en bande organisée ou sur un « *réseau de communication au public en ligne* ». La circonstance que la contrefaçon ait été commise sur internet constitue donc une circonstance aggravante. Dans ce cas, les peines aggravées peuvent être portées jusqu'à cinq ans de prison et 500.000 € d'amende.

Plusieurs sanctions complémentaires peuvent également être prononcées par le juge, dont notamment :

- L'affichage et la publication du jugement aux frais du contrefacteur²⁰⁶¹.

²⁰⁵⁵ Article 15 § 2 de la loi du 15 mai 2007 ; article 85 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; article 14 de la loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

²⁰⁵⁶ Article 86 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; article 17 de la loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

²⁰⁵⁷ J.O.R.F., n°59 du 10 mars 2004, p. 4567.

²⁰⁵⁸ Voyez les articles L.335-2 et suivants, L.343-1, L.521-4, L.615-14 et L.716-10 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰⁵⁹ Article L.716-9 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰⁶⁰ Article L.623-32 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰⁶¹ Voyez les articles L.335-6, L.343-5 L.521-8, L.615-14-2, L.623-32-1 et L.716-13 du Code la propriété intellectuelle.

- La fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction²⁰⁶² (cette sanction n'est pas prévue en matière de brevets, d'obtentions végétales et de base de données).
- Le retrait des circuits commerciaux des produits jugés contrefaisants et de toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que la destruction, aux frais du condamné, ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts²⁰⁶³.
- La confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que la confiscation des objets contrefaisants et du matériel destiné à la contrefaçon²⁰⁶⁴.
- La dissolution de la personne morale lorsqu'elle a été créée ou détournée de son objet spécialement pour commettre les faits incriminés²⁰⁶⁵.

En Suisse, les dispositions applicables aux différents droits de propriété intellectuelle²⁰⁶⁶ prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus ou une amende, et, « si l'auteur fait métier de tels actes », une peine privative de liberté de cinq ans au plus accompagnée d'une amende, ou une amende seulement.

Dans l'accord de Bangui, en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, les peines sont différentes selon le droit de propriété industrielle considéré. Pour le droit d'auteur, l'article 64 de l'annexe VII renvoie la balle au législateur national, sans préjudice des mesures correctives additionnelles prévues à l'article 65 de ladite annexe.

3. MESURES EN DOUANE

Les droits de propriété intellectuelle sont régis par le principe de la territorialité. Pour la plupart, leurs effets sont limités aux frontières du territoire de l'État qui les a reconnus. Les contrefacteurs profitent de cette

²⁰⁶² Voyez les articles L.335-5, L.521-10, et L.716-11-1 du Code la propriété intellectuelle

²⁰⁶³ Voyez les articles L.335-6, L.343-5 L.521-11, L.615-14-2, L.623-32-2 et L.716-11-2 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰⁶⁴ Voyez l'article L.335-6 du Code la propriété intellectuelle.

²⁰⁶⁵ Article 131-39 du Code pénal.

²⁰⁶⁶ (cf. Art. 69a, LDA ; art. 61 LPM ; art. 41 LDes ; art. 81 LBI.

limite territoriale des droits de propriété intellectuelle pour organiser l'importation et l'exportation de produits et services contrefaisants.

C'est la volonté de contrecarrer efficacement ce commerce international des marchandises de contrefaçon qui a conduit l'Union européenne à mettre en place un système de retenue en douane. Ces mesures constituent avant tout une phase administrative préalable visant à permettre de déterminer l'existence d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Elles permettent aussi, par le biais d'une procédure « simplifiée », de résoudre définitivement des litiges où l'atteinte au droit de propriété intellectuelle apparaît évidente.

La procédure de retenue en douane était jusqu'à présent organisée par le Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle²⁰⁶⁷. Depuis le 1^{er} janvier 2014, cette procédure est régie par le Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement n° 1383/2003²⁰⁶⁸.

Il convient de relever que cette procédure européenne de retenue en douane constitue la mise en œuvre des articles 51 et suivants de l'Accord ADPIC, mais qu'elle va sensiblement plus loin que ce qui est imposé dans ledit Accord, comme il sera démontré ci-dessous. En effet, aux termes de l'article 51 ADPIC, les mesures douanières consistant en la suspension de la mise en circulation de marchandises doit être prévue par les États membres de l'OMC au minimum en cas de soupçon d' « importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur », sans préjudice du droit des États membres de prévoir de telles mesures douanières dans d'autres cas d'atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle.

En Suisse, les mesures douanières, sur demande ou *ex officio*, sont également prévues en matière de marques, brevets, droit d'auteur et dessins et modèles²⁰⁶⁹.

²⁰⁶⁷ J.O.U.E. n° L 196 du 2 août 2003, p. 7.

²⁰⁶⁸ J.O.U.E n° L 181 du 29 juin 2013, p. 15. Ce règlement, s'applique dans la plupart de ses dispositions à partir du 1^{er} janvier 2014, à l'exception de quelques dispositions spécifiques (voy. l'article 40 dudit règlement).

²⁰⁶⁹ Ceci est réglé aux articles 75 et seq. LDA, art. 70 et seq. LPM ; art. 46 et seq. LDes ; et. art. 86a à 86h LBI

A. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT

L'ancien règlement n° 1383/2003 comme le nouveau règlement n° 608/2013 permettent aux autorités douanières d'intervenir lorsque des marchandises sont suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans l'ensemble des situations douanières²⁰⁷⁰. La compétence des autorités douanières est toutefois limitée aux flux de marchandises entre l'Union européenne et des États tiers.

La réglementation relative à la retenue en douane se heurte en effet directement au principe de la libre circulation intra-communautaire. Dès lors, les juges communautaires ont estimé que l'article 28 du Traité CE (relatif aux mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation) s'oppose à la mise en œuvre, d'une législation d'un État membre en matière de propriété intellectuelle, des procédures de retenue des autorités douanières dirigées contre les marchandises légalement fabriquées dans un État membre et destinées, après avoir transité par le territoire du premier État membre, à être mises sur le marché d'un autre État membre, où elles peuvent être légalement commercialisées²⁰⁷¹. En outre, le fait que la marchandise soit destinée à la mise dans le commerce sur le territoire de l'Union européenne ou sur le territoire d'un pays tiers est à cet égard parfaitement indifférent²⁰⁷².

Les douanes sont également compétentes pour des marchandises placées sous un régime suspensif (par exemple de transit externe). Cependant, la retenue des marchandises placées sous un régime de transit externe est problématique dans la mesure où la retenue en douane n'est qu'une phase préalable qui doit impérativement être suivie d'une seconde phase visant à déterminer si les marchandises portent bien atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Or, une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne peut être réalisée si les produits ne font pas l'objet d'une mise dans le commerce sur le territoire de l'Union européenne (le seul transit n'étant pas un acte de commercialisation).

La jurisprudence européenne a ainsi précisé que le droit à la marque ne permet pas de s'opposer à la seule introduction dans le territoire de l'Union européenne, sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier, de produits d'origine revêtus de cette marque et qui, auparavant, n'ont pas déjà été mis dans le commerce dans la Communauté par ledit titulaire ou avec son consentement²⁰⁷³. Il incombe

²⁰⁷⁰ M. SCHNEIDER, « Les mesures douanières. Lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle à la frontière », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, CUP, Liège, 2012, p. 208.

²⁰⁷¹ CJUE, 26 septembre 2000, *Commission c/ France*, C-23/99.

²⁰⁷² CJUE, 23 octobre 2003, *Rioglass*, C-115/02.

²⁰⁷³ C.J.C.E., 18 octobre 2005, *Class International*, C-405/03.

dès lors au titulaire du droit de prouver que l'introduction sur le territoire de l'Union européenne de ces marchandises implique nécessairement leur mise dans le commerce dans le territoire de l'Union européenne.

En matière de transit de marchandises contrefaisantes en provenance de pays tiers à l'Union européenne et à destination de pays également tiers, le règlement n° 608/2013 ne modifie pas la solution posée par l'arrêt Nokia-Philips. Dans cet arrêt du 1^{er} décembre 2011, la CJUE a précisé que l'autorité douanière peut procéder à la retenue desdites marchandises dès lors qu'elle dispose d'indices permettant de soupçonner l'existence d'une atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué²⁰⁷⁴. Parmi ces indices, peuvent figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n'est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l'absence d'informations précises ou fiables sur l'identité ou l'adresse du fabricant ou de l'expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d'une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu'un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l'Union européenne est susceptible de se produire. Il appartiendra toutefois au titulaire du droit de propriété intellectuelle dont l'atteinte est invoquée de démontrer que les marchandises retenues sont destinées à une mise dans le commerce sur le territoire de l'Union européenne.

Le règlement n° 608/2013 peut être mis en œuvre pour retenir les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

L'article 2 du règlement distingue les marchandises suivantes :

- Les marchandises de contrefaçon : ce sont les marchandises qui font l'objet d'un acte portant atteinte à une marque dans l'État membre où elles se trouvent et sur lesquelles a été apposé sans autorisation un signe qui est identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distingué dans ses aspects essentiels de cette marque, les marchandises portant atteinte à une indication géographique ainsi que tout emballage, étiquette, autocollant, brochure, notice, document de garantie ou autre article similaire, qui fait l'objet d'un acte portant atteinte à une marque ou à une indication géographique, qui comporte un signe qui ne peut être distingué, dans ses éléments essentiels, de ladite marque ou indication

²⁰⁷⁴ CJUE, 1^{er} décembre 2011, *Nokia Corporation c. Her Majesty's Commissioners of Revenue & Customs*, affaires jointes C-446/09 et C-495/09.

géographique, et qui peut être utilisé pour le même type de marchandises que celles pour lesquelles la marque ou l'indication géographique a été enregistrée ;

- Les marchandises pirates : ce sont les marchandises qui font l'objet d'un acte portant atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin ou à un dessin ou modèle dans l'État membre où les marchandises se trouvent et qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire dudit droit d'auteur ou droit voisin ou dudit dessin ou modèle, ou d'une personne autorisée par ce titulaire dans le pays de production ;
- Les marchandises portant atteinte à un dessin ou modèle, un brevet, un certificat complémentaire de protection, aux droits portant sur une obtention végétale, une topographie de produit semi-conducteur, un nom commercial, un modèle d'utilité, une indication géographique ;
- Sont également assimilés à des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle tout moule ou toute matrice spécifiquement conçus ou adaptés à la fabrication de telles marchandises, si l'utilisation de ces moules ou matrices constitue elle-même une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Certaines marchandises sont par ailleurs exclues de l'intervention des autorités douanières²⁰⁷⁵. Il s'agit :

- Des importations parallèles ;
- Des marchandises fabriquées en violation d'un contrat de licence ;
- Des marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

B. L'INTERVENTION DES AUTORITES DOUANIERES

La mesure de retenue en douane autorise les services douaniers à retenir les marchandises portant apparemment atteinte à un droit de propriété intellectuelle, pendant une certaine période, permettant ainsi aux titulaires de droit de vérifier l'origine des produits concernés et, le cas échéant, de

²⁰⁷⁵ Voyez l'article 1^{er} du règlement n° 608/2013.

diligenter les mesures de saisie-contrefaçon voire d'engager les poursuites qu'ils jugent appropriées.

Le règlement n° 608/2013 distingue deux types de retenue en douanes. La retenue s'effectue, (1) soit d'office à l'initiative des autorités douanières, (2) soit à la demande d'un titulaire de droit de propriété intellectuelle.

(1) A l'initiative des autorités douanières

La retenue en douane peut tout d'abord être opérée à l'initiative des autorités douanières lorsqu'il existe des motifs suffisants de soupçonner que l'on se trouve en présence de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle²⁰⁷⁶. Les douanes peuvent alors suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue de la marchandise pendant un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la notification par le titulaire du droit et ce, afin de permettre au titulaire du droit d'introduire une demande d'intervention.

(2) A la demande d'un titulaire de droit de propriété intellectuelle

Hormis l'hypothèse de cette intervention *ex officio*, la retenue en douane ne peut être opérée que sur demande écrite du titulaire du droit²⁰⁷⁷. Afin de faciliter la mission des douanes, celle-ci doit contenir l'ensemble des données nécessaires à l'identification des marchandises suspectes (descriptif des caractéristiques essentielles des produits en cause, photographies, croquis, justificatifs des droits de propriété intellectuelle, informations utiles relatives aux fraudes fréquemment rencontrées,...).

Une fois cette demande introduite, l'administration des douanes procède à un contrôle de marchandises en fonction de critères de risques. Lorsqu'un bureau des douanes découvre des marchandises suspectes, il suspend la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises²⁰⁷⁸.

Une fois procédé à la mesure de retenue en douane, les services douaniers informent sans délai le ministère public, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises. Le titulaire ainsi que les autres personnes concernées disposent alors de la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont été retenues.

²⁰⁷⁶ Article 18 du règlement n° 608/2013. Il s'agit d'une application particulière de la procédure *ex officio* prévue comme une option pour les États membres de l'OMC à l'article 58 ADPIC.

²⁰⁷⁷ Article 3 du règlement n° 608/2013.

²⁰⁷⁸ Article 9 du règlement n° 1383/2003.

La mesure de retenue est contraignante et constitue une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie. Aussi, elle est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur, dans un délai de dix jours ouvrables (ou de trois jours ouvrables en cas de marchandises périssables) à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée²⁰⁷⁹. Cette dernière exigence doit être interprétée en conformité avec l'article 55 de l'accord ADPIC²⁰⁸⁰ qui prévoit que le titulaire du droit doit justifier soit qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur, soit que l'autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises.

Notons finalement qu'au titre du nouveau règlement n° 608/2013, une nouvelle procédure dite « simplifiée », non-prévue dans l'accord ADPIC, a été introduite. Par le biais de cette procédure, les marchandises saisies pourront être détruites sous contrôle douanier, sous certaines conditions, « *sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit de l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent* ». Lorsque les conditions prévues par le texte seront remplies, la destruction pourra avoir lieu sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire²⁰⁸¹. En outre, il existe également une nouvelle procédure pour la destruction des marchandises faisant l'objet de petits envois²⁰⁸².

Remarquons qu'une procédure similaire à cette procédure simplifiée existe également en droit suisse²⁰⁸³.

²⁰⁷⁹ Article 23 du règlement n°608/2013.

²⁰⁸⁰ M. SCHNEIDER, « Les mesures douanières. Lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle à la frontière », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, CUP, Liège, 2012, p. 235.

²⁰⁸¹ Article 23 du règlement n°608/2013.

²⁰⁸² Article 26 du règlement n°608/2013.

²⁰⁸³ Ceci est réglé aux articles 75 et seq. LDA, art. 70 et seq. LPM ; art. 46 et seq. LDes ; et art. 86a à 86h LBI.



Pour plus d'informations,
veuillez contacter l'**OMPI** à l'adresse www.wipo.int

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone:
+4122 338 91 11
Télécopieur:
+4122 733 54 28

Publication de l'OMPI N° 629F
ISBN 978-92-805-2412-3